

PROPRIEDADE INTELECTUAL

TEMAS ATUAIS



Título: **PROPRIEDADE INTELECTUAL – TEMAS ATUAIS**

Ficha Técnica

Realização:

Comissão de Propriedade Intelectual da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais

Organizadores:

Dr. Willian Leccioli – Presidente da Comissão de PI da OAB-MG
Dra. Elisângela Dias Menezes – Secretária da Comissão de PI da OAB-MG

Autores (em ordem alfabética):

Ediney Neto Chagas
Eduardo Daimond
Elisângela Dias Menezes
Leonardo Machado Pontes
Luiz Claudio de Magalhães
Natália Bonela de Oliveira
Nizete Lacerda Araújo
Raimundo Madalena Reis Neto
Willian Leccioli

Tiragem:

e-book (PDF)

Edição:

Elisângela Dias Menezes
JP -MG06291

Revisão:

Responsabilidade dos Autores

Diagramação e Acabamento:

OAB-MG (Renato Diniz)

Registro do ISBN

Câmara Brasileira do Livro – CBL / OAB - MG

AUTORES

Willian Leccioli

Mestre em Processo Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). MBA em Gestão de Negócios Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP). Conselheiro Seccional da OAB/MG. Presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/MG. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP). Professor do MBA em Propriedade Intelectual do CEDIN. Atua em litígios e pré-litígios envolvendo patentes, marcas, desenhos industriais, concorrência desleal e direitos autorais, nos mais variados setores econômicos, como farmacêutico, alimentos e automobilístico. Reconhecido pelo editorial *Análise Advocacia* como um dos advogados mais admirados do país em Propriedade Intelectual. Sócio do escritório Dannemann Siemsen Advogados. willian@dannemann.com.br

Elisangela Dias Menezes

Consultora e perita judicial em Propriedade Intelectual e Direito Digital. Jornalista e Advogada. Especialista em Direito Público e Mestre em Direito Privado pela PUC Minas. Doutoranda em Inovação Tecnológica pela UFMG. Professora e consultora jurídica do Ecossistema Ânima de Educação. Membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB-MG. Diretora e sócia da empresa PowerJus. Autora do livro "Curso de Direito Autoral", 2ªed. da Editora Del Rey. Coautora de outras quatro obras na área de Propriedade Intelectual. Criadora de conteúdo digital: elis.adv.br/blog; powerjus.com.br/blog e youtube.com/elisadv

Ediney Neto Chagas

Doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG (2015), com doutorado sanduíche no Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle - CEIPI (França) (2013-2014). Assessor Jurídico da Comissão de Propriedade Intelectual da Universidade Federal de Viçosa (2000-2004). Chefe do Escritório de Gestão Tecnológica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG. Gerente de Propriedade Intelectual da FAPEMIG (2004-2009). Graduação em Direito pela Universidade Federal de Viçosa (2001) e mestrado pela Universidade Federal de Viçosa (2004). Advogado - Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais. Árbitro credenciado - Câmara Mineira de Mediação e Arbitragem, área de Propriedade Industrial/Intelectual. Membro Avaliador da Revista de Direito Internacional (Brazilian Journal of International Law) UNICEUB. Membro Permanente do Conselho Consultivo da Revista de Ciências Sociais e Aplicadas - Perspectivas Contemporâneas. Membro da Cátedra Jean Monnet de Direito Comunitário - UFMG. Especialista em Direito Internacional Público e Direito da Propriedade Intelectual, com ênfase em Direito Internacional, Direito Empresarial e Direito da Propriedade Industrial atuando principalmente nos seguintes temas: Propriedade Intelectual, Direito Internacional, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Tecnológica. Bolsista de Doutorado do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Bolsista de Doutorado Sanduíche da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. Bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial do CNPq - Nível B

Raimundo Madalena Reis Neto

Advogado e empresário, com mais de 10 anos de experiência no segmento de propriedade intelectual. Pós-graduado em Direito Empresarial, atua como proprietário da Passo Jurídico e como advogado e diretor jurídico da Agility Marcas e Patentes, empresa consolidada há mais de uma década no mercado, especializada no registro de marcas no Brasil e no exterior. Sua trajetória combina expertise técnica e gestão estratégica, destacando-se pela liderança em soluções jurídicas inovadoras no campo da proteção de ativos intelectuais.

Nizete Lacerda Araújo

Nizete Lacerda Araújo, advogada, especialista em Propriedade Intelectual e Inovação Tecnológica. Mestre em Direito Internacional e Comunitário-PUC/MG. Doutora em Direito Internacional Público-PUC/MG. Membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Membro da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual-ABPI. Ex Coordenadora do NIT da UFMG, em que sedimentou e fortificou a cultura da Propriedade Intelectual na Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica da UFMG – CTIT. Ex presidente da Comissão de Propriedade Intelectual OAB/MG. Membro da Comissão de Propriedade Intelectual OAB/MG. Professora, Palestrante, Consultora em Propriedade Intelectual e autora de livros e artigos.

Natália Bonela de Oliveira

Advogada e Consultora em Propriedade Intelectual e Contratos, Mestre em PI e Inovação (Academia do INPI), Pós-Graduada em Direito Contratual, Graduada em Comunicação Social. Especialista em Internacionalização da Propriedade Intelectual (George Mason University, USA), Perita e Assistente técnica (ABAPI).

Eduardo Daimond

Advogado especializado em Propriedade Industrial, com mais de 20 anos de atuação na área, Agente credenciado pelo INPI em 2005, Sócio e Fundador em 2003 da Daimond Marcas e Patentes, Membro da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, da ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial e Certificado pela OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

Leonardo Machado Pontes

Doutor e mestre em Droit de la Propriété Intellectuelle pelo Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI), Université de Strasbourg, França. Ex-bolsista da CAPES (programa de doutorado pleno no exterior). Mestre em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito Milton Campos. Recebeu em 2017 o prêmio de 1º lugar pela European Communities Trade Mark Association (ECTA), em razão de artigo escrito sobre o direito de marcas. Atuou como revisor do periódico Sorbonne Student Law Review/Revue juridique des étudiants de la Sorbonne. Foi professor de direito de propriedade intelectual na Faculdade de Direito Milton Campos. Obteve certificado de aprovação no curso Copyrightx, ministrado pelo Prof. William W. Fisher III, WilmerHale Professor of Intellectual Property Law, da Harvard Law School, e pelo Berkman Center for Internet & Society. É sócio da Associação Brasileira de Direitos Autorais (ABDA) e da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI). Advogado especializado em propriedade intelectual no escritório de advocacia Hildebrando Pontes & Associados, e membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/MG. É autor de livros e inúmeros artigos nacionais e internacionais na área da Propriedade Intelectual.

Luiz Claudio de Magalhães

Profissional com 45 anos de experiência em Propriedade Intelectual. Pós-Graduado pela OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual, com especialização em Propriedade Industrial (1978–79). Atuou nos quadros do INPI durante 21 anos, inclusive como Pesquisador/Examinador de Patentes, responsável pela Divulgação da Cultura da Propriedade Industrial em Minas Gerais (1986–1999). Perito do TJMG em Belo Horizonte, Betim e Contagem e outras Comarcas. Ex-Professor da disciplina “Propriedade Intelectual: Gestão e Negócios” no curso de Pós-Graduação em “GESTÃO DE MARCAS E IDENTIDADE CORPORATIVA” na PUC-Minas. Ex-Professor na Universidade FUMEC, criador e responsável pela disciplina “PROPRIEDADE INDUSTRIAL” no curso de Design de Produto.

PREFÁCIO

Tenho, nesta oportunidade, a missão de prefaciar a presente obra, denominada “PROPRIEDADE INTELECTUAL – TEMAS ATUAIS”, organizada pela Comissão de Propriedade Intelectual da Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Minas Gerais.

A obra é uma coletânea de artigos escritos por membros da referida Comissão, envolvendo patentes, marcas, concorrência desleal, entre outros institutos correlatos.

A obra teve êxito em abordar, a um só tempo, temas abrangentes – como inovação tecnológica e empreendedorismo inovador – e temas mais específicos – como o direito à prova em ações judiciais envolvendo patentes, o registro de propriedade intelectual, a proteção de marcas e a repressão à concorrência desleal.

Os artigos permitem um aprofundamento no estudo dos temas examinados e certamente contribuirá para a discussão e fomento da Propriedade Intelectual no seio da comunidade jurídica.

Parabenizo a Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/MG por este lançamento, que servirá de fonte doutrinária para os estudiosos deste instigante e relevante tema que é a Propriedade Intelectual.

GUSTAVO CHALFUN

Presidente da CAA/MG

Presidente eleito da OAB/MG

SUMÁRIO

DIREITO À PROVA NAS AÇÕES DE INFRAÇÃO E NULIDADE DE PATENTES - Willian Leccioli	7
A APLICABILIDADE DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN AOS REGISTROS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - Elisangela Dias Menezes	23
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E PROPRIEDADE INTELECTUAL - Ediney Neto Chagas	37
A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO DE MARCA PARA O MICROEMPREENDEDOR - Raimundo Madalena Reis Neto	53
PORQUE FALAR DE PROPRIEDADE INTELECTUAL ... MAIS UMA VEZ! - Nizete Lacerda Araújo	58
A PROTEÇÃO DE MARCAS SONORAS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NO DIREITO COMPARADO - Natália Bonela de Oliveira	70
REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO À MARCA NÃO REGISTRADA - Eduardo Daimond	82
O SISTEMA EUROPEU DO “STAY DOWN” PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PARTILHA DE CONTEÚDOS AUTORAIS EM LINHA - Leonardo Machado Pontes	94
EMPREENDEDORISMO INOVADOR E PROTEÇÃO DO CONHECIMENTO: UM CAMINHO PARA O SUCESSO - Luiz Claudio de Magalhães	112

DIREITO À PROVA NAS AÇÕES DE INFRAÇÃO E NULIDADE DE PATENTES

Willian Leccioli



DIREITO À PROVA NAS AÇÕES DE INFRAÇÃO E NULIDADE DE PATENTES

Willian Leccioli¹

Sumário: 1. Introdução. 2. Reflexos do Direito à Prova na Atividade de Direção e Instrução do Processo. 3. Direito à Produção de Provas pertinentes nas Ações de Infração de Patente. 4. Direito à Adequada Valoração da Prova Pericial nas Ações de Nulidade de Patente. 5. Conclusões. 6. Bibliografia

1. Introdução

Os temas ligados ao *direito probatório* apresentam acentuada relevância também no âmbito da propriedade industrial, sobretudo em razão da importância da *prova científica*².

O Código de Processo Civil de 2015 contém importantes³ dispositivos

1 - Mestre em Processo Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). MBA em Gestão de Negócios Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP). Conselheiro Seccional da OAB/MG. Presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/MG. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP). Professor do MBA em Propriedade Intelectual do CEDIN. Atua em litígios e pré-litígios envolvendo patentes, marcas, desenhos industriais, concorrência desleal e direitos autorais, nos mais variados setores econômicos, como farmacêutico, alimentos e automobilístico. Reconhecido pelo editorial *Análise Advocacia* como um dos advogados mais admirados do país em Propriedade Intelectual. Sócio do escritório Dannemann Siemsen Advogados. willian@dannemann.com.br

2 - Para WILLIAM SANTOS FERREIRA, pode se falar em prova científica quando elementos probatórios decorrem de noções de caráter científico, contribuindo para o esclarecimento de uma questão de fato. *Princípios fundamentais da prova civil*, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 84.

3 - LÊNIO STRECK assinala que o Código de Processo Civil de 2015 pouco inovou no tocante às provas. As provas e o novo CPC: a extinção do poder de livre convencimento, in *Direito probatório*, coord. MARCO FÉLIX JOBIM e WILLIAM SANTOS FERREIRA, 2ª edição, revista e atualizada. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, p. 110.

a respeito da produção e valoração da prova, como (i) a possibilidade de escolha do perito, pelas partes, em comum acordo (art. 471); (ii) a indicação de requisitos indispensáveis do laudo pericial (art. 473); (iii) o dever do juiz de indicar na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a afastar as conclusões do laudo pericial, levando em conta o método utilizado pelo perito (art. 479); (iv) a exclusão da expressão “livre” para designar o convencimento motivado do juiz e a consagração da persuasão racional (art. 371); (v) o dever de fundamentação das decisões judiciais, com o enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, VI).

Conjuntamente analisados, esses dispositivos denotam a dimensão do direito à prova, além de seu vínculo com a *fundamentação das decisões judiciais*⁴.

O direito à prova compreende (i) o direito de indicar os meios necessários para a demonstração dos fatos; (ii) o direito de produzir efetivamente as provas pertinentes; (iii) o direito à contraprova; e (iv) o direito à valoração da prova⁵.

O presente trabalho terá por objetivo apresentar algumas considerações, todas contextualizadas no âmbito da propriedade industrial, sobre os reflexos do *direito à prova na atividade de direção do processo e na fundamentação das decisões judiciais*, levando-se em consideração a

4 - LOPES, João Batista. *Direito à prova, discricionariedade judicial e fundamentação da sentença*, in *Direito probatório*, coord. MARCO FÉLIX JOBIM e WILLIAM SANTOS FERREIRA, 2ª edição, revista e atualizada. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, p. 52.

5 - Ainda João Batista Lopes, referindo-se ao entendimento da doutrina italiana acerca da complexidade e extensão do exercício do direito à prova, citando Comoglio, Ferri e Taruffo. *Op cit.*, p. 52. Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira entendem que o direito à prova se compõe das seguintes situações jurídicas: a) o direito à adequada oportunidade de requerer provas; b) o direito de produzir provas; c) o direito de participar da produção da prova; d) o direito de manifestar-se sobre a prova produzida; e) o direito ao exame, pelo órgão julgador, da prova produzida. *Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela*, Vol. II, 11ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 47.

teoria da decisão justa proposta por Michele Taruffo, a fim de tentar se estabelecer uma perspectiva de controle da atividade jurisdicional a partir das normas de direito probatório.

Registre-se que Taruffo aponta os seguintes requisitos para se avaliar a justiça da decisão: (i) correta escolha e interpretação da regra jurídica aplicável ao caso; (ii) determinação adequada dos fatos relevantes do caso; (iii) emprego de um procedimento válido e justo a partir do qual se produza a decisão⁶.

Não serão objeto de consideração questões que fogem aos limites desta breve exposição, como o aspecto da *correta escolha e interpretação da regra jurídica aplicável* ao caso constante da referida teoria, em função da contextualização deste estudo.

Preliminarmente, para exata compreensão, é preciso consignar que a *propriedade industrial* é o ramo da propriedade intelectual que trata das criações intelectuais voltadas para as atividades de indústria, comércio e prestação de serviços e engloba a proteção das invenções, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas, estendendo-se ainda à proteção das relações concorrenciais e a concessão de registro para jogos eletrônicos, conforme disciplinado na Lei nº 9.279/1996 – Lei da Propriedade Industrial⁷.

6 - TARUFFO, M. *Idee per una teoria della decisione giusta*. Disponível em: <http://www.dirittosuweb.com/aree/rubriche/record.asp?idrecord=594&cat=19>, acesso em 02.dez.2024. A expressão requisitos deve ser usada com cautela, na medida em que o próprio autor afirma que os critérios são bastante vagos, na verdade, padrões gerais em vez de requisitos específicos.

7 - IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Comentários à lei da propriedade industrial*. 3ª edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 11. O outro ramo da propriedade intelectual é aquele que cuida dos direitos autorais incidentes sobre as criações literárias, artísticas e científicas e os programas de computador, regulados por leis próprias.

2. Reflexos do Direito à Prova na Atividade de Direção e Instrução do Processo

Compete ao juiz dirigir o processo, porém, não se pode reduzir ou ignorar o teor da parte final do *caput* do art. 139, que prescreve que tal direção se dará “conforme as disposições deste Código”.

O Código ressoa os mais relevantes princípios constitucionais que dizem respeito ao processo civil. Se isso não bastasse, o processo encontra-se igualmente regulado pela Constituição da República, em razão da irresistível incidência das normas que regem o modelo constitucional do processo civil.

Com isso, os atos de direção do processo – a exemplo do despacho de especificação de provas, da decisão saneadora, da distribuição do ônus da prova, da avaliação das provas a serem produzidas – devem estar em consonância com o devido processo legal e com o contraditório e ampla defesa.

A densidade dos princípios do contraditório e da ampla defesa permite afirmar haver uma *garantia constitucional à prova*, na precisa lição de Ada Pellegrini Grinover:

(...)o direito à prova, embora sem previsão expressa, deve ser considerado como autêntica garantia constitucional integrante dos conceitos do devido processo legal, inafastabilidade do controle jurisdicional, contraditório e ampla defesa⁸.

8 - *Perícia complexa – Parecer*. Disponível em: <http://www.tex.pro.br/home/artigos/69-artigos-jan-2008/6142-pericia-complexa-parecer>, acesso em 26.fev.2018. WILLIAM SANTOS FERREIRA destaca que o contraditório não se forma se não estiverem presentes três elementos: (i) ciência de um ato processual, (ii) oportunidade para manifestação com demonstração de correção das alegações nesta contidas e (iii) consideração judicial. *Princípios fundamentais da prova cível*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 45.

A partir destas considerações, não é possível admitir uma dissociação entre o direito à prova e a regular atividade de direção e instrução do processo, inclusive nas ações de propriedade industrial.

3. Direito à Produção de Provas Pertinentes nas Ações de Infração de Patente

Este versará a respeito das provas usualmente pertinentes nas ações de infração de patente. Antes, porém, é preciso verificar o cerne do debate em ações desta natureza.

A Lei da Propriedade Industrial (art. 41) dispõe que a *extensão da proteção conferida pela patente* será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos⁹.

O relatório descritivo, juntamente com as reivindicações e, se for o caso, os desenhos, formam o que se pode denominar de ‘o corpo’ do pedido de patente. O relatório descritivo descreverá a invenção e servirá de base para a interpretação das reivindicações que, por sua vez, delimitarão a extensão de proteção a ser conferida pela futura patente¹⁰.

A Lei da Propriedade Industrial também prescreve (art. 42, caput) que a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos produto objeto de patente ou processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

O debate nas ações de infração de patentes gravita, portanto, em torno (i) da exata delimitação da proteção conferida pela patente (art. 41) e (ii) da

9 - s requisitos de um pedido de patente encontram-se indicados no art. 19 da Lei da Propriedade Industrial: (i) requerimento; (ii) relatório descritivo; (iii) reivindicações; (iv) desenhos, se for o caso; (v) resumo; e (vi) comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

10 - IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos in Comentários à lei da propriedade industrial. 3ª edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 60.

verificação se o réu praticou conduta de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos produto objeto de patente ou processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado (art. 42).

O produto supostamente contrafeito deve ser examinado à luz da *extensão da proteção conferida pela patente*. É equivocada, portanto, a comparação produto do titular da patente vs. *produto do réu (ou processo do titular da patente vs. processo do réu)*. O que se deve comparar é, de um lado, a *extensão da proteção conferida pela patente de produto (ou de processo)* e, de outro, o produto (ou processo) apontado como violador. Vulgarmente, diz-se então que a comparação se dá entre *produto do réu vs. patente de produto do autor (ou entre o processo produtivo do réu vs. patente de processo do autor)*¹¹.

A exata compreensão da discussão travada nas ações de infração de patente é salutar para uma adequada definição do *thema probandum* e do objeto das provas pertinentes ao deslinde da demanda.

Infelizmente, as partes de vez em quando se deparam com situações em que o juiz fixa como ponto controvertido, v.g., a *identidade do processo produtivo utilizado pelas partes para fabricação de seus respectivos produtos*, o que – *concessa venia* – é um equívoco à luz do disposto no art. 41 da Lei da Propriedade Industrial, além de ferir o *direito fundamental à prova*, com possível prejuízo à parte.

Nos termos do art. 369 do Código de Processo Civil, as partes têm o direito

11 - Do contrário, a situação seria bastante peculiar. Imagine-se a hipótese em que A, titular de uma patente de processo, descobre durante o prazo de vigência de sua patente, que B, seu concorrente, utiliza um processo produtivo não patenteado mais vantajoso que aquele descrito em sua patente. A então resolve utilizar o processo não patenteado de B para o desenvolvimento de seus produtos. Caso A venha a ajuizar uma ação de infração de patente em face de B, a eventual comparação entre os processos produtivos das partes caracterizaria ofensa não só os dispositivos da Lei da Propriedade Industrial, mas também aos valores propugnados pelo sistema de patentes. Além disso, o art. 42, § 2º, da Lei da Propriedade Industrial prevê importante hipótese de inversão do ônus da prova.

de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no Código, com o fito de desincumbir do ônus de provar as alegações em que se funda o pedido ou a defesa.

As alegações envolvendo a *extensão da proteção conferida pela patente*, via de regra, devem ser provadas – isto é, colocadas em teste – pela prova pericial, ocasião em que o *expert* deve opinar se um determinado produto ou processo produtivo emprega ou não tecnologia protegida pela patente, observados os requisitos do art. 473 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, as alegações de que o réu praticou quaisquer das condutas previstas no art. 42 da Lei da Propriedade Industrial (*produzir, usar, vender, colocar à venda ou importar para estes fins*, sem o consentimento do titular) podem ser provadas por diferentes meios, admitindo-se a prova documental, testemunhal, ata notarial, entre outras, inclusive a confissão. É amplamente admitida a prova documental, como a juntada de notas fiscais para comprovar a comercialização de um determinado produto supostamente contrafeito.

Oportunas são as considerações de Cândido Rangel Dinamarco quanto ao objeto da prova no processo:

Objeto da prova é o *conjunto das alegações controvertidas das partes em relação a fatos relevantes para o julgamento da causa, não sendo estes notórios nem presumidos*. Fazem parte dele as *alegações* relativas aos fatos pertinentes à causa e não os fatos em si mesmos. O vocábulo *prova* vem do adjetivo latino *probus*, que significa *bom, correto, verdadeiro*; conseqüentemente, *provar* é demonstrar que uma alegação é boa, correta e portanto condizente com a verdade. O *fato* existe ou inexistente, aconteceu ou não aconteceu, sendo portanto insuscetível dessas adjetivações ou qualificações. As alegações, sim, é que podem ser verazes ou mentirosas – e daí a pertinência de

*prová-las, ou seja, demonstrar que são boas e verazes. Diz-se, também, em situações particularizadas, que determinada alegação é objeto de prova.*¹²

Feitas tais considerações, é preciso investigar a gênese de prova pericial defeituosa produzida no bojo de uma ação de infração de patente.

Se a parte que tem o ônus de provar a infração requereu ou de algum modo deu causa à comparação *produto vs. produto ou processo vs. processo*, é lícito, em tese, a decretação de improcedência dos pedidos iniciais, com base na regra de distribuição no ônus da prova prevista no art. 372 do Código de Processo Civil,¹³ à míngua de outros elementos comprobatórios da existência ou da inexistência de infração.

Por outro lado, se a prova foi erroneamente produzida por ato do juiz – v.g., por equívoco na fixação dos pontos controvertidos –, a sentença não poderá subsistir se estiver alicerçada na prova pericial defeituosa, uma vez que tal situação torna insatisfatório o nível de confiabilidade dessa decisão, impondo-se a sua expurgação por inobservância do critério da *determinação adequada dos fatos relevantes do caso* preconizado por Taruffo¹⁴.

12- *Instituições de direito processual civil*, vol. III, 3ª ed. revista, atualizada e com remissões ao Código Civil de 2002. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 58. No mesmo sentido, William Santos Ferreira, para quem o fato não é falso ou verdadeiro: ou ele existiu, ou não. Falsidade e veracidade estão relacionadas com as alegações (fáticas) das partes. No processo não se busca a ‘verdade’, mas são empregados meios capazes de dar condições para formação do convencimento judicial acerca dos fatos, na medida exata do possível e razoável para permitir um julgamento. *Princípios fundamentais da prova cível*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 281.

13- O art. 42, § 2º, da Lei da Propriedade Industrial estabelece que, em caso de alegação de infração de reivindicação de processo, cabe ao alegado infrator o ônus da prova de que o produto por ele fabricado, usado, vendido, exposto à venda foi obtido por meio de processo diverso daquele patenteadado. IDS- Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Comentários à lei da propriedade industrial*. 3ª edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 111.

14 - Oportunas são as lições de Taruffo de que “no processo os fatos determinam a interpretação e a

Ademais, o Código de Processo Civil implantou um modelo analítico de fundamentação (dever de “motivação analítica” das decisões), fundado (i) na racionalidade da atividade judiciária e (ii) nos parâmetros de justificação em vista do direito ao contraditório¹⁵.

4. Direito à adequada valoração da Prova Pericial nas Ações de Nulidade de Patente

O legislador promoveu importante alteração, no tocante à “livre” apreciação da prova pelo juiz, porquanto o art. 371 do Código, que ‘corresponde’ ao art. 131 do CPC-73, não traz consigo a ideia do livre convencimento motivado.

Para Lênio Streck, o atual Código de Processo Civil abandonou um paradigma ultrapassado, autoritário, fundado na consciência individual do intérprete (relação sujeito-objeto), para apostar em um modelo baseado na intersubjetividade (relação sujeito-sujeito)¹⁶.

Essas considerações são importantes porque revelam uma guinada quanto à valoração da prova e servem para projetar um controle quanto à fundamentação das decisões judiciais.

Os reflexos dessa mudança de paradigma também devem ser sentidos no âmbito das ações de nulidade de patente, que envolvem a discussão a respeito do preenchimento ou não dos requisitos (materiais e formais)

aplicação do direito enquanto a verificação da verdade dos fatos é condição necessária para a justiça da decisão”. Verdade e processo, in Processo Civil Comparado: ensaios. Trad. Daniel Mitidiero, Madrid: Marcial Pons, 2013, p. 35.

15 - FLACH, Daisson. Motivação dos juízos fático-probatórios no novo CPC brasileiro, in Direito probatório, coord. MARCO FÉLIX JOBIM e WILLIAM SANTOS FERREIRA, 2ª edição, revista e atualizada, Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, p. 881.

16 - STRECK, Lênio. As provas e o novo CPC: a extinção do poder de livre convencimento motivado, in Direito probatório, coord. MARCO FÉLIX JOBIM e WILLIAM SANTOS FERREIRA, 2ª edição, revista e atualizada, Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, p. 107 e ss.

de patenteabilidade, quais sejam: (i) novidade, (ii) atividade inventiva, (iii) aplicação industrial; (iv) suficiência descritiva; e (v) clareza e precisão das reivindicações¹⁷.

A principal prova para ações desta espécie é, sem dúvida, a prova técnica. Por essa razão, a adequada produção e valoração da prova pericial é de fundamental importância para a justiça da decisão que põe fim a uma ação de nulidade de patente.

No que diz respeito à produção do laudo pericial, o Código de Processo Civil (art. 473) trouxe uma importante alteração ao estabelecer como requisitos: (i) a exposição do objeto da perícia; (ii) a análise técnica ou científica realizada pelo perito; (iii) a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; (iv) resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público; (v) a fundamentação do perito em linguagem simples e com coerência lógica, contendo indicação de como foram alcançadas as conclusões¹⁸.

17 - Dispõe o art. 10 da Lei da Propriedade Industrial que não se considera invenção nem modelo de utilidade: (i) descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; (ii) concepções puramente abstratas; (iii) esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; (iv) as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; (v) programas de computador em si; (vi) apresentação de informações; (vii) regras de jogo; (viii) técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano e animal; e (ix) o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. O art. 18, por sua vez, estabelece que não são patenteáveis: (i) o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; (ii) as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e (iii) o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade e atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

18 - O § 2º do art. 473 dispõe ser vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico objeto da perícia.

Além disso, o Código confere às partes o direito de participar efetivamente da produção da prova pericial, mediante a apresentação de quesitos, indicação de assistentes técnicos, apresentação de pareceres técnicos, entre outros.

Há, ainda, a particularidade de que, o técnico no assunto (nomeado como perito pelo juiz ou escolhido pelas partes em comum acordo) deve possuir conhecimentos medianos sobre a matéria e ser capaz de repetir experimentalmente uma descrição escrita na patente¹⁹, além de possuir conhecimentos na área da propriedade industrial.

Mas nada disso adiantará se a prova não for devidamente valorada pelo juiz.

No que se refere à valoração da prova pericial, se por um lado, o juiz não se sujeita às conclusões do perito, por outro, ele não pode substituir o *expert*.

Não há dúvida de que o juiz não se vincula às conclusões do perito²⁰. O Código de Processo Civil de 2015 consagra a persuasão racional, a atipicidade das provas, não havendo tarifação legal²¹.

Por outro lado, o juiz não pode imiscuir-se na função de perito, consoante magistral ensinamento de Moacyr Amaral Santos:

19 - IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Comentários à lei da propriedade industrial*. 3ª edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 45.

20 - A doutrina destaca lei francesa, anterior à Ordenança de 1667, que reconhecia na perícia um verdadeiro juízo técnico, a cujas conclusões devia sujeitar-se o juiz; regulamento austríaco, para a Lombardia e a Venetia, de 1796, que impunha ao juiz conformar-se com o laudo desde que este fosse a opinião de dois peritos. AMARAL SANTOS, Moacyr. *Prova judiciária no cível e comercial*, Volume V, 2ª edição correta e atualizada, São Paulo: Max Limonad, 1955, p. 301.

21 - Ressalvas devem ser feitas em situações pontuais, por exemplo no que se refere à admissão e valor da prova testemunhal.

Com efeito, nada, absolutamente nada impede ao juiz examinar pessoalmente coisas, documentos e mesmo, em certos casos, as pessoas, que sejam fontes de prova, a fim de melhor certificar-se quanto a fatos que hajam sido objeto de quaisquer meios probatórios, inclusive perícia. Mas o exame judicial, pelo qual o juiz inspecciona coisas, lugares e até pessoas, não pode constituir meio regular de prova, no sentido de que, por êsse meio, ao processo se encaminhem provas materiais de instrução. Ao juiz não cabe representar, reproduzir, fixar os fatos, isto é, não cabem funções próprias de testemunhas ou peritos²².

A avaliação livre do juiz sobre a prova pericial, no que diz respeito a sua cientificidade e tecnicidade deve ser evitada, pois o contrário poderia conduzir ao que se denomina de “junk science”, vale dizer, a uma falsa ciência²³.

Entretanto, o juiz deve compreender, ainda que superficialmente, o objeto da discussão técnica travada nos autos. Não se espera que ele compreenda tecnicamente a invenção ou o estado da técnica pertinente, pois isso é tarefa do perito, mas ele deve ter condições de, após considerar

22 - Prova judiciária no cível e comercial, Volume V, 2ª edição correta e atualizada, São Paulo: Max Limonad, 1955, p. 146. Ainda, decisão judicial à época: “É verdade que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, mas êste seu poder não vai ao ponto de substituir o perito, tirando conclusões pessoais em assunto técnico, afastando o laudo como se êste não existisse, ou em oposição a êle” (Ac., TJDF, rel. Des. Homero Pinho, em Revista Forense, 116/165). “A rejeição do laudo há de ter por fundamento outra prova, no caso, de mais prestígio e credibilidade. É o juiz livre para extrair deduções independentes das conclusões do laudo (Baldi, em Jorge Americano), mas seu trabalho deve repousar como sempre na consideração do apurado nos autos, de outras provas que prevaleçam em arbitramento. A ordem do juiz, a sentença, é filha de sua razão e não de seu arbitrio (Ac. do Supremo Tribunal Federal, rel. Min. OROSIMBO NONATO) in Prova judiciária no cível e comercial, Volume V, 2ª edição correta e atualizada, São Paulo: Max Limonad, 1955, p. 304.

23 - DIDIER JR. Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de, in Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, Vol. II. 11ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 297.

a manifestação do expert, das partes e seus assistentes técnicos, concluir se o laudo pericial é coerente e consistente, observados os requisitos do art. 473 do Código.

Não se pode permitir, portanto, a mera transcrição das conclusões do laudo pericial na sentença, uma vez que o perito não fornece a prova, mas elementos a serem examinados pelo juiz²⁴.

O art. 479 do Código de Processo Civil prescreve que o juiz deve indicar na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a afastar as conclusões do laudo pericial, sob pena de violação ao direito fundamental à prova, tendo em vista o direito da parte de efetiva valoração da prova produzida.

Sob a perspectiva da referida *teoria da decisão justa*, em caso de valoração inadequada da prova, seja porque o juiz passivamente se limitou a reproduzir as conclusões do perito na sentença, seja porque ele ativamente se arvorou na função de juiz-perito, a decisão judicial pode ser considerada injusta, em função da *inobservância de procedimento válido e justo*.

5. Conclusões

1. A análise sistêmica dos arts. 471, 473, 479, 371 e 489, VI denotam a dimensão do *direito à prova* e o vínculo deste com a *fundamentação das decisões judiciais*
2. As atividades de *direção do processo e julgamento da causa* mantêm interação com o *direito fundamental à prova*, sendo possível aferir a justiça de uma decisão a partir dos critérios da teoria da decisão justa de Michele Taruffo.
3. O debate nas ações de infração de patentes gravita em torno (i) da exata delimitação da proteção conferida pela patente (art. 41 da Lei da

²⁴ - AMARAL SANTOS, Moacyr, in *Comentários ao Código de Processo Civil*, 6ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1994, vol. 4, p. 341.

Propriedade Industrial) e (ii) da verificação se o réu praticou conduta de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos, sem o consentimento do titular, produto objeto de patente ou processo ou produto obtido diretamente por processo patenteadado (art. 42 da mesma lei).

4. Para fins de se constatar eventual infração de patente, deve ser feita uma comparação entre a *extensão da proteção conferida pela patente e o produto ou processo* apontado como violador.

5. Se for defeituosa a prova produzida em que se funda sentença proferida em ação de infração de patente, em função, por exemplo, de equívoco na definição do *thema probandum* ou do objeto da prova à luz do art. 41 da Lei da Propriedade Industrial, a decisão poderá vir a ser reformada ou anulada por ausência do critério da *determinação adequada dos fatos relevantes do caso*.

6. No que se refere à valoração da prova pericial nas ações de nulidade de patente, o juiz não pode se limitar a reproduzir na sentença as conclusões do perito, assim como não pode substituir o *expert* no exame da discussão técnica envolvendo a presença dos requisitos legais de patenteabilidade, sob pena de a decisão vir a ser anulada por inobservância de *procedimento válido e justo*.

6. Referências

AMARAL SANTOS, Moacyr. Comentários ao Código de Processo Civil, 6ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1994, vol. 4.

_____. Prova judiciária no cível e comercial, Volume V, 2ª edição correta e atualizada, São Paulo: Max Limonad, 1955

DIDIER JR., FREDIE, BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Vol. II, 11 ed. Salvador: Jus Podivm, 2016.

DINAMARCO, CÂNDIDO RANGEL. Instituições de direito processual civil, vol. III, 3ª ed. revista, atualizada e com remissões ao Código Civil de 2002, São Paulo: Malheiros Editores, 2003.

FERREIRA, William Santos. Princípios fundamentais da prova cível. São

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014.

FLACH, Daisson. Motivação dos juízos fático-probatórios no novo CPC brasileiro. In Direito probatório / coordenadores Marco Félix Jobim e William Santos Ferreira, Salvador: Editora Jus Podivm, 2016.

GRINOVER, Ada Pellegrini. Perícia complexa – Parecer. Disponível em <http://www.tex.pro.br/home/artigos/69-artigos-jan-2008/6142-pericia-complexa-parecer>, acesso em 26.fev.2018.

IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Comentários à lei da propriedade industrial. 3ª edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

LOPES, João Batista. Direito à prova, discricionariedade judicial e fundamentação da sentença, in Direito probatório, coord. Marco Félix Jobim e William Santos Ferreira. 2ª edição, revista e atualizada. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016.

STRECK, Lênio. As provas e o novo CPC: a extinção do poder de livre convencimento, in Direito probatório, coord. MARCO FÉLIX JOBIM e WILLIAM SANTOS FERREIRA. 2ª edição, revista e atualizada. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016.

TARUFFO, MICHELE. Verdade e processo, in Processo civil comparado: ensaios. Trad. Daniel Mitidiero. Madrid: Marcial Pons, 2013.

_____. Idee per una teoria della decisione giusta. Disponível em: <http://www.dirittosuweb.com/aree/rubriche/record.asp?idrecord=594&cat=19>, acesso em 27.fev.2018.

A APLICABILIDADE DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN AOS REGISTROS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Elisangela Dias Menezes



A APLICABILIDADE DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN AOS REGISTROS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Elisangela Dias Menezes¹

Palavras chave: *blockchain*, propriedade intelectual; NFT; *smart contracts*; direito autoral, patentes.

Introdução

Este estudo se propõe a fazer breves apontamentos sobre a tecnologia do *blockchain* aplicada aos registros e ao licenciamento de ativos intelectuais. Trata-se de uma das aplicações secundárias da referida tecnologia, utilizada primariamente junto ao mercado de criptomoedas, mas que tem se mostrado extremamente versátil e vocacionada ao uso no campo da Propriedade Intelectual.

A investigação desenvolvida até aqui se presta a compreender o funcionamento da tecnologia da *blockchain* e perquirir, de forma preliminar, a partir da revisão de literatura sobre o tema, a sua adequação e eficiência para fins de registro e proteção não apenas de obras autorais e de softwares, cujo caráter é meramente declaratório, mas também o estudo de sua aplicabilidade ao campo das patentes e desenhos industriais, no qual o registro tem natureza constitutiva de direitos.

1 - Consultora e perita judicial em Propriedade Intelectual e Direito Digital. Jornalista e Advogada. Especialista em Direito Público e Mestre em Direito Privado pela PUC Minas. Doutoranda em Inovação Tecnológica pela UFMG. Professora e consultora jurídica do Ecossistema Ânima de Educação. Membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB-MG. Diretora e sócia da empresa PowerJus. Autora do livro "Curso de Direito Autoral", 2ªed. da Editora Del Rey. Coautora de outras quatro obras na área de Propriedade Intelectual. Criadora de conteúdo digital: elis.adv.br/blog; powerjus.com.br/blog e [youtube.com/elisadv](https://www.youtube.com/elisadv)

O estudo proposto justifica-se pela necessidade premente da adoção de novas tecnologias para o aprimoramento dos processos de defesa preventiva da propriedade intelectual. Com efeito, os sistemas tradicionais de registro de propriedade intelectual são limitados não apenas pelos elevados custos envolvidos e longas esperas pelo resultado dos processos, mas também pelo significativo grau de tecnicismo e burocracia, além de muita desinformação por parte dos usuários.

1. Noções gerais de Propriedade Intelectual

A propriedade intelectual, enquanto área do Direito que protege as criações e invenções humanas, tradicionalmente se divide em Direito Autoral, vocacionado à tutela de obras artísticas e científicas e, por outro lado, em Propriedade Industrial, que abrange marcas, patentes, desenho industrial e outros ativos ligados à indústria (HAMMES, 2002).

Enquanto os direitos autorais não dependem de registros, os direitos de propriedade industrial só serão protegidos a partir do depósito dos respectivos pedidos junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) (DANNEMAN et al, 2000). Daí vem a classificação do registro autoral como sendo declaratório e das marcas e patentes como sendo ativos cujo registro é constitutivo de direitos. Para os primeiros, qualquer tipo de prova com data vai servir como declaração de autoria e, conseqüentemente, de propriedade. Para os segundos, tal direito será assegurado por meio do protocolo que os constituirá como titulares junto ao INPI (DANNEMAN et al, 2000).

Algumas características básicas distinguem o Direito de Propriedade Intelectual das demais áreas do conhecimento humano, podendo tais características serem resumidas em quatro critérios elementares de identificação da natureza intelectual de uma obra, quais sejam, os critérios da imaterialidade, da exteriorização, da criatividade e o da personalidade (ASCENSÃO, 2007).

A imaterialidade, como critério de identificação no campo da Propriedade Intelectual, faz parte da essência das próprias obras a serem protegidas

(ASCENSÃO, 2007). Tanto o Direito de Autor quanto o de Propriedade Industrial visam à proteção do patrimônio intelectual de seus titulares, ou seja, estabelecer garantias sobre as idéias materializadas por seus criadores. Trata de um direito sobre bens que são, por sua própria natureza, imateriais. O direito à proteção intelectual encontra-se na própria arte ou técnica inventiva, que contribui para o aprimoramento da sociedade, seja sob o ponto de vista cultural e artístico ou sob o aspecto industrial e econômico.

Outrossim, o critério da exteriorização se mostra complementar à compreensão do critério da imaterialidade. Se não há necessidade de estar a criação envolta em um suporte material para receber a proteção intelectual, é preciso pelo menos que tenha sido manifestada de alguma forma, pois não recai proteção intelectual sobre obras existentes apenas no pensamento de seus criadores. Essa exteriorização, por mais simples, possui o condão de trazer a obra ao mundo material, onde será apreciada pelas pessoas. (BITTAR, 2003).

No tocante ao critério da criatividade, também não resta dúvida quanto à sua exigibilidade. As obras intelectuais precisam ser dotadas de elementos que a distingam de materiais ou produtos de uso meramente comum. Trata-se aqui de determinar a necessidade da criatividade, originalidade e da inventividade da mente do criador, como requisito de decisivos reflexos na conformação da obra, de modo que ela se torne diferente, nova, original e única (BARBOSA, 2006).

Por fim, o critério da pessoalidade busca garantir a individualização da criação intelectual. Tanto as obras autorais quanto as de natureza industrial possuem caráter personalíssimo, ou seja, são atribuídas à singularidade de pensamento e da personalidade de um único e determinado idealizador. Mesmo quando se trata de co-autoria ou outra forma de associação de criadores, cada um deles certamente possui a sua parcela de contribuição pessoal e distintiva para a configuração do resultado final, merecendo individualmente os créditos pelo que lhe coube criar dentro da divisão colaborativa (MENEZES, 2021).

2. O conceito de *Blockchain*

É interessante notar como o avanço tecnológico nas mais diversas áreas repercute na seara da Propriedade Intelectual. As chamadas moedas virtuais, dentre as quais se destaca a *bitcoin*², têm movimentado a economia, representando uma nova modelagem da rede *peer-to-peer*³ capaz de gerar, compartilhar, guardar e utilizar criptomoedas de valor integralmente virtual (VALE, 2020). E a tecnologia por trás de tudo isso, chamada de *blockchain* (NAKAMOTO, 2008), cai como uma luva não apenas para a proteção da chamada *bitcoin* e de outras moedas virtuais, mas também para o registro de ativos intelectuais.

O *blockchain* pode ser definido como uma espécie de livro de registro onde as transações financeiras das moedas digitais (como o *bitcoin*, *ethereum* e *ripple*⁴) são computadas (DRESCHER, 2018). O *blockchain* funciona como um grande banco de dados digitais, criptografados e teoricamente inviolável. Como se trata de um tipo de rede chamada de “p2p”, não existe instituição centralizadora que realize as operações financeiras na rede, sendo todas as operações realizadas por “mineradores” enquanto profissionais operadores do sistema, conectados nessa grande rede única e descentralizada que é o *blockchain* (DRESCHER, 2018).

Assim, o *blockchain*, cuja tradução literal é “cadeia de blocos”, se constitui

2 - *Bitcoin é uma moeda digital criada em 31 de outubro de 2008 pelo programador de pseudônimo “Satoshi Nakamoto”. Esta foi a data em que ele publicou o White Paper do Bitcoin, um documento com a descrição de como o sistema iria funcionar. Desde então, o Bitcoin vem sendo adotado por milhões de pessoas no mundo. Disponível em: <<https://foxbit.com.br/o-que-e-bitcoin/>>. Acesso em: 10.jun.2021.*

3 - *Também conhecidas pela sigla “p2p”, trata-se de sistemas ponto a ponto que conectam usuários e seus computadores para o compartilhamento de arquivos diversos. Mais informações disponíveis em: <<https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/peer-to-peer>>. Acesso em: 10.jun.2021.*

4 - *Sobre o assunto: <<https://www.moneytimes.com.br/as-10-principais-criptomoedas-o-que-mudou-nos-ultimos-sete-anos/>>. Acesso em: 10.jun.2021.*

numa espécie de livro contábil virtual, compartilhado e imutável, que facilita o processo de registro de transações e o rastreamento de ativos em uma rede de negócios (IBM, 2021). Nesse sentido, a tecnologia rastreia tanto ativos tangíveis, como dinheiro e bens materiais, quanto ativos intangíveis, como quaisquer obras de propriedade intelectual.

3. Blockchain e Propriedade Intelectual

É notório como o uso da tecnologia do blockchain cresceu vertiginosamente nos últimos anos. Sua utilização não está mais restrita às criptomoedas, alcançando o registro de documentos públicos, envio de dados pessoais, reconhecimento de contratos e chegando, enfim, ao registro de propriedade intelectual (TAPSCOTT, 2016).

De fato, tendo em vista a lógica do registro de ativos intelectuais, que privilegia a data e a atribuição de autoria ou invenção, o sistema do *blockchain* parece perfeito. Ele tem o caráter público necessário ao registro, ao mesmo tempo em que é simples, descomplicado, totalmente virtual e seguro, já que o conteúdo dos blocos é criptografado (CHWARTZMANN, 2020).

Neste sentido, as já citadas características da Propriedade Intelectual, quais sejam, imaterialidade, exteriorização, criatividade e pessoalidade, parecem coadunar com o sistema de proteção oferecido pela blockchain. De fato, o valor das obras ou invenções é absolutamente imaterial, identificável e gera atribuição de direitos. Daí se justificam as iniciativas no sentido de chamada digitalização de ativos intelectuais ou, em outras palavras, da “tokenização”⁵ da Propriedade Intelectual (FAIRFIELD, 2021).

Vale lembrar que o sistema do *blockchain* não é operado por qualquer

5 - De modo simples, pode ser entendido como o processo de conversão digital em frações ideais de uma obra ou invento, que passará a ser considerado(a) como um token, ou seja, um código de representação digital deste ativo. Mais informações em: <<https://www.infomoney.com.br/guias/tokens/>>. Acesso em: 14.mai.2022.

peessoa. Existe a figura dos mineradores, que são exatamente os operadores do sistema, responsáveis não apenas pela inserção de novos dados na rede como também pelo monitoramento da circulação de tais informações⁶ (DRESCHER, 2018). Nessa esteira, já é de conhecimento público que a empresa sueca *MindArk*⁷ vem investindo na utilização do *blockchain* para acelerar e facilitar os processos de licenciamento intelectual, inclusive de patentes, por meio da adoção da criptomoeda denominada *DeepToken*⁸, utilizada para o pagamento de *royalties* em transações internacionais.

E a iniciativa europeia não é a única no sentido de aplicação da *blockchain* ao mercado da Propriedade Intelectual. Nos Estados Unidos, a empresa *Binded*⁹ oferece os serviços de registro autoral por meio da tecnologia. A empresa lançou os serviços em 2017 e em 2019 foi incorporada à *Pixsy*¹⁰, tornando-se uma referência mundial não apenas em registro autoral por *blockchain*, mas também em monitoramento de rede para identificação de violações de propriedade intelectual.

6 - Os mineradores ou exploradores trabalham por meio de plataformas internacionais de negociação de criptomoedas e demais registros por *blockchain*, dentre as quais se destaca a “*Blockchain.com Institutional Markets*” enquanto plataforma de serviços criptográficos. Disponível em: <https://www.blockchain.com/pt/?utm_campaign=expnav_logo>. Acesso em: 10.jun.2021.

7 - A empresa é a desenvolvedora de uma plataforma mundial de jogos on line e está investindo desde 2018 em atividades de intercâmbio de propriedade intelectual, denominadas originalmente como “*Intellectual Property Exchange*”, ou simplesmente “*IPX*”. Sobre a empresa: <<https://www.mindark.com/company/>>. Acesso em: 10.jun.2021.

8 - Mais informações: <<https://deeptoken.io/>>. Acesso em: 10.jun.2021.

9 - Disponível em: <https://blog.binded.com/binded-has-been-acquired-by-pixsy-1d75b7743d13>. Acesso em: 10.jun.2021.

10 - Os dados acerca do alcance das atividades da *Prixsy* hoje no mundo estão disponíveis em: <<https://www.pixsy.com/>>. Acesso em: 14.jun.2021.

Na esteira da proteção tecnológica internacional à propriedade intelectual, a própria WIPO (*World Intellectual Property Organization*)¹¹ lançou em 2020, o sistema da *Wipo Proof*¹², identificado como mecanismo de prova digital confiável para ativos intelectuais diversos, tais como obras autorais, softwares, segredos de comércio, desenhos industriais, resultados de pesquisas e documentos jurídicos. O registro oferecido pela *Wipo Proof* cria um certificado digital por meio da criptografia dos dados em sistema de algoritmo *hash*¹³, muito semelhante ao do *blockchain*¹⁴.

Dentro do próprio território nacional, já existem *startups*¹⁵ comandadas por mineradores, que oferecem este sistema de registro via *blockchain* para a finalidade específica de proteção de ativos intelectuais¹⁶. A *startup*

11 - Traduzido como OMPI (*Organização Mundial da Propriedade Intelectual*) em português, a WIPO representa um fórum global de serviços, políticas, informações e cooperação em propriedade intelectual, representando a maior autoridade internacional sobre a matéria. Mais informações: <<https://www.wipo.int/about-wipo/en>>. Acesso em: 12.jun.2021.

12 - Mais informações: <<https://wipoproof.wipo.int/wdts/about-wipo-proof.xhtml>>. Acesso em: 14.jun.2021.

13 - Segundo Sávio Leite, trata-se de um "algoritmo matemático para a criptografia, na qual ocorre uma transformação do dado (como um arquivo, senha ou informações) em um conjunto alfanumérico com comprimento fixo de caracteres". Disponível em: <<https://www.voitto.com.br/blog/artigo/o-que-e-hash-e-como-funciona>>. Acesso em: 14.jun.2021.

14 - A descrição sobre o funcionamento da *Wipo Proof* está disponível em: <<https://wipoproof.wipo.int/wdts/how-it-works.xhtml>>. Acesso em: 14.jun.2021.

15 - Segundo a Lei Complementar 128, recentemente sancionada no Brasil, *startups* são empresas que tem algum tipo de inovação de produtos ou de serviços em seu objeto social, com menos de 10 anos de existência.

16 - São exemplos de iniciativas empresariais deste tipo, os seguintes domínios de *startups*: <<https://www.registrefaciloficial.com.br/>>; <<https://avctoris.com/>>

*InspireIP*¹⁷, por exemplo, anunciou que sua plataforma é capaz de reduzir o tempo médio de registro de 180 dias para 5 minutos¹⁸. Um grande avanço nesse sentido foi a decisão da Câmara Brasileira de Livros (CBL), em 2020, de passar a ofertar o registro de direitos autorais por *blockchain*, abrangendo diversos tipos de obras e, inclusive, contratos¹⁹.

Finalmente, é preciso ter em mente que há várias formas de se trabalhar com ativos intelectuais sob a perspectiva da *blockchain*. A geração do token correspondente ao ativo intelectual pode se dar sob a forma de NFTs (WANG, 2022). A sigla em inglês, traduzida como “tokens não-fungíveis” carrega a ideia do registro de itens virtuais colecionáveis e exclusivos, bastante alinhada, portanto, com as características das obras ou inventos intelectuais.

A criação de tokens (NFTs e outros) hoje já está disponível em diversas blockchains, dentre as quais se destaca a *Ethereum*, como a maior e mais utilizada²⁰. Tokens também podem ser desenvolvidos em redes como a *Binance Smart Chain (BSC)*, *Cardano*, *Solana*, *Tezos* e a brasileira *Hathor*.

Para a sua comercialização, os tokens se baseiam na ideia de contratos inteligentes ou *smart contracts*, como são conhecidos no âmbito da *blockchain* (SZABO, 2022). Este tipo de programação vai reger todas

17 - Mais informações: <<https://inspireip.io/>>. Acesso em: 14.jun.2021

18 - Leia mais em: <<https://cointelegraph.com.br/news/brazilian-blockchain-startup-reduces-intellectual-property-registration-process-from-180-days-to-5-minutes>>. Acesso: 14.jun.2021.

19 - Disponível em: <<http://cbl.org.br/imprensa/noticias/camara-brasileira-do-livro-lanca-novos-servicos-com-uso-de-blockchain>>. Acesso em: 4 ago. 2020.

20 - Disponível em: <<https://www.infomoney.com.br/guias/tokens/>>. Acesso em: 10.mai.2022.

as operações financeiras dos tokens, incluindo a incidência de juros e amortizações que podem recair sobre a venda e a distribuição dos ativos (FREIRE, 2021).

Considerações Conclusivas

Apartir do reconhecimento da segurança e inviolabilidade que caracterizam a tecnologia do *blockchain*, à primeira vista sua adoção parece compatível com o sistema de propriedade intelectual, como forma de agregar valor aos ativos, além de garantir a sua adequada tutela jurídica.

Para além das vantagens apontadas, vale ressaltar que adoção do *blockchain* para esse fim, ao inserir os próprios ativos intelectuais de forma segura na cadeia de blocos de circulação mundial, garante a preservação do conteúdo das obras, que passam a habitar uma rede virtual em contínuo movimento, com poucas chances de perda ou deterioração, como acontece, muitas vezes, com os suportes físicos de registro convencionais (CLARK; MCKENZIE, 2021).

Outra característica que pode representar diferencial positivo do registro por *blockchain* é a sua simplicidade, haja vista que não é preciso enviar cópias físicas a qualquer repartição ou cumprir nenhum protocolo presencial. Pode-se simplesmente eleger uma ferramenta digital disponível no mercado. Esta é a expertise, por exemplo, da empresa *CoinFabrik*²¹ que oferece hoje, especialmente ao mercado financeiro, soluções de arquitetura de *blockchain* para o desenvolvimento de aplicativos de uso descentralizado da tecnologia.

De fato, sob o ponto de vista de operação do sistema, o mecanismo de registro via *blockchain* parece bastante atrativo, vez que permite a inserção, na cadeia de blocos virtuais, de conteúdos em qualquer extensão

21 - A empresa atua desde 2014, dentre outras linhas de trabalho, no desenvolvimento de aplicativos descentralizados para os pioneiros de *blockchain*, empresas líderes em FinTech e em outros setores da indústria. Disponível em: <<https://www.coinfabrik.com/pt/#services>>. Acesso em: 14.jun.2021.

de arquivo digital de forma bastante simples e automatizada, totalmente digital e por um preço modesto²².

Importante observar que o compartilhamento de arquivos por blockchain se dá por meio da atribuição automática de data e horário (DRESCHER, 2018), o que está perfeitamente alinhado com a lógica de anterioridade que rege o campo da Propriedade Intelectual).

Já a questão da análise de mérito enquanto exigência para a valoração de patentes, indica uma lacuna que a mencionada tecnologia não alcança, vez que o conteúdo, criptografado, jamais será acessado ou analisado. Parece claro, porém, que a iniciativa de registro da invenção por blockchain não anula a possibilidade de pleitear posteriormente a respectiva patente junto ao INPI, porque não induz ao estado da técnica, podendo talvez complementar ou mesmo substituir o respectivo pedido, quando faltar ao invento algum dos requisitos de patenteabilidade (DANNEMAN, 2000).

Uma característica do sistema de *blockchain* que ainda pode repercutir muito positivamente a médio prazo é a rastreabilidade de suas operações (FERNANDES, 2019). Isso porque, pela lógica estrutural da tecnologia, os operadores têm, em princípio, a opção de programar se um conteúdo registrado poderá ou não ser retransmitido, gerando registro automático. Em tese, neste contexto, é muito mais difícil ocultar do sistema eventuais usos não autorizados, já que todas as movimentações ficam registradas.

Finalmente, um ponto de fragilidade que não se pode ignorar na adoção de registros de propriedade intelectual por *blockchain* é o seu caráter ainda incipiente e pouco reconhecido e difundido junto à sociedade tradicional (FERNANDES, 2019). De fato, o uso da tecnologia ainda não passou pelo crivo da lei ou da jurisprudência, muito menos da comunidade científica, o que pode gerar desconfiança e impedir a validação social de uso da tecnologia para fins de registros de propriedade intelectual.

22 - O site <<https://www.registrodeobras.com/>>, por exemplo, anuncia o valor de R\$30,00 (trinta reais) por registro.

Referências

ABRÃO, Eliane Y. Direitos de Autor e Direitos Conexos. São Paulo: Editora do Brasil, 2002.

AITKEN, Roger. MUSE: Leveraging Blockchain Technology To Revolutionize Music Industry. Publicado em 23 de janeiro de 2016. Disponível em: <<https://www.forbes.com/sites/rogeraitken/2016/01/23/muse-leveraging-blockchain-technology-to-revolutionize-music-industry/#58d9efc92418>>. Acesso em: 14.jun.2021.

ASCENSÃO, José O. Direito Autoral. Rio de Janeiro: Forense, 1980.

BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual.; Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2006.

BITTAR, Carlos A. Direito de Autor. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.

BONIFÁCIO, Izabela de Matos; SILVA, Lucas José de Lima Frank e. Além das Criptomoedas: A Propriedade Intelectual e a Blockchain. Publicado em 17.12.2018. Disponível em: <<https://ab21.org.br/alem-das-criptomoe-das-a-propriedade-intelectual-e-a-blockchain/>>. Acesso: 5.mar.2021.

CASTRO, Gisela G. S. O Caso Napster: direitos de propriedade intelectual em questão. Publicado em setembro de 2001. Portal do Intercom. Disponível em: <<http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2001/papers/NP8CASTRO.PDF>>. Acesso em: 5.mar.2021.

CBL. Câmara Brasileira do Livro lança novos Serviços com uso de Blockchain. 2020. Disponível em: <<http://cbl.org.br/imprensa/noticias/camara-brasileira-do-livro-lanca-novos-servicos-com-uso-de-blockchain>>. Acesso em: 4.ago.2020.

CHAVES, Antônio. Direito de Autor – Princípios Fundamentais. Rio de Janeiro: Forense, 1987.

CHENG, Evelyn. For all the hype, blockchain applications are still years, even decades away. Publicado em 4 de junho de 2018. Disponível em: <<https://www.cnbc.com/2018/06/04/for-all-the-hype-blockchain-applications-are-still-years-even-decades-away.html>>. Acesso em: 14.jun.2021.

CHWARTZMANN, Alexandre Elman; RAYMUNDI, Gabriela. O Registro de Direitos Autorais por meio de Blockchain. Publicado em 26 de agosto de 2020. Disponível em: <<https://baptistaluz.com.br/institucional/registro-de-direitos-autorais-blockchain/>>. Acesso em: 25.nov.2020.

- CLARK, B.; McKENZIE, B. Blockchain and IP Law: A Match Made In Crypto Heaven? Feveireiro 2018. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/01/article_0005.html>. Acesso em: 14.jun.2021.
- COUTO, Júlia. O Blockchain é o futuro da Propriedade Intelectual? Portal PRIS: 2021. Disponível em: <<https://pris.com.br/blog/o-blockchain-e-o-futuro-da-propriedade-intelectual>>. Acesso em: 2.jun.2021.
- DANNEMAN; SIEMSEN; BIGLER; IPANEMA MOREIRA. Propriedade Intelectual no Brasil. Rio de Janeiro, 2000.
- DRESCHER, Daniel. Blockchain básico: uma introdução não técnica em 25 passos. São Paulo: Novatec. 2018.
- FAIRFIELD, Joshua. Tokenized: The law of non-fungible tokens and unique digital property. Indiana Law Journal, Forthcoming, 2021.
- FERNANDES, João Gonçalo Tavares. Os Desafios da Tecnologia Blockchain no Direito da Propriedade Intelectual. Universidade Católica Portuguesa. Cidade do Porto. 2019. Disponível em: <https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/31687/1/00706_02_jo%c3%a3o-gon%c3%a7alo-fernandes-340114165-dissertacao-integral.pdf>. Acesso: 20.jun.2022.
- FREIRE, João Pedro. Blockchain e Smart Contracts - Implicações Jurídicas. Lisboa: Edições Almedina.2021.
- GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da Propriedade Industrial. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.
- HAMMES, Bruno J. O Direito de Propriedade Intelectual. 3. ed. Rio Grande do Sul: Unisinos, 2002.
- IBM Brasil. O que é a tecnologia blockchain? 2021. Disponível em: <<https://www.ibm.com/brpt/blockchain/whatisblockchain?p1=Search&p4=43700052746417118&p5=b&gclid=Cj0KCQiAyoe>>.
- MENEZES, Elisangela Dias. Curso de Direito Autoral. 2ed. Belo Horizonte: Del Rey.2021.
- MOUGAYAR, Willian. Blockchain para negócios: promessa, prática e aplicação da nova tecnologia da Internet. Rio de Janeiro Alta Books. 2017
- NAKAMOTO, S. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. 2008. Disponível em: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2021.
- NG, S. T. Blockchain and beyond: Smart contracts. Publicado em: 28 de setembro de 2017. Disponível em: <https://www.americanbar.org/groups/business_law/publications/blt/2017/09/09_ng/>. Acesso em: 14.jun.2021.
- SZABO. Nick. Smart Contracts. 1994. Disponível em: <<https://www.fon>>.

hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LO-Twinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html>. Acesso 14.mai.2022.

TAPSCOTT, Don; TAPSCOTT, Alex. Blockchain revolution: como a tecnologia por trás do Bitcoin está mudando o dinheiro, os negócios e o mundo. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2016.

VALE, Sávio. O que é uma rede peer-to-peer (p2p)? Funcionamento e aplicações dessa tecnologia que vão além do compartilhamento de arquivos. Blog Voitto: 7 de agosto de 2020. Disponível em: <https://www.voitto.com.br/blog/artigo/o-que-e-rede-p2p>>. Acesso em: 14.nov.2020.

WANG, Qin; LI, Rujia; WANG, Qi, CHEN, Shipping. Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges. Cornell University. 2021. Disponível em: < <https://arxiv.org/abs/2105.07447>>. Acesso: 20.jun.2022

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Ediney Neto Chagas



INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Ediney Neto Chagas¹

Sumário: Introdução. 1 Interação entre Ciência, Tecnologia e Inovação. 2 A importância da Proteção do Conhecimento. 2.1 Legislação Internacional. 2.2 Legislação Nacional. 3 Propriedade Intelectual e Tipos de Proteção. 4. Pesquisa e Desenvolvimento no Brasil. 5. Propriedade Intelectual e Inovação Tecnológica. 5.1 Estatísticas/Números. 6. Leis de Inovação Tecnológica no Brasil. 6.1 Marco Legal da Inovação Tecnológica - 2016. Considerações finais. Referências Bibliográficas

Palavras Chaves: Ciência Tecnologia e Inovação Tecnológica - Propriedade Intelectual - Legislação Nacional - Proteção do Conhecimento. Marco Legal da Inovação.

1 - Doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG (2015), com doutorado sanduiche no Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle - CEIPI (França)(2013-2014). Assessor Jurídico da Comissão de Propriedade Intelectual da Universidade Federal de Viçosa (2000-2004). Chefe do Escritório de Gestão Tecnológica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG. Gerente de Propriedade Intelectual da FAPEMIG (2004-2009). Graduação em Direito pela Universidade Federal de Viçosa (2001) e mestrado pela Universidade Federal de Viçosa (2004). Advogado - Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais. Árbitro credenciado - Câmara Mineira de Mediação e Arbitragem, área de Propriedade Industrial/Intelectual. Membro Avaliador da Revista de Direito Internacional (Brazilian Journal of International Law) UNICEUB. Membro Permanente do Conselho Consultivo da Revista de Ciências Sociais e Aplicadas - Perspectivas Contemporâneas. Membro da Cátedra Jean Monnet de Direito Comunitário - UFMG. Especialista em Direito Internacional Público e Direito da Propriedade Intelectual, com ênfase em Direito Internacional, Direito Empresarial e Direito da Propriedade Industrial atuando principalmente nos seguintes temas: Propriedade Intelectual, Direito Internacional, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Tecnológica. Bolsista de Doutorado do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Bolsista de Doutorado Sanduiche da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. Bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial do CNPq - Nível B

Introdução

O presente artigo visa delinear os conceitos de inovação tecnológica e propriedade intelectual, bem como a interação destes dois institutos. Primeiramente, é necessário situar as condições que desencadearam o desenvolvimento da ciência e tecnologia moderna e, conseqüentemente, a inovação tecnológica como elo do desenvolvimento econômico e social dos países. Posteriormente, apresenta-se a nova divisão do mundo, tendo como premissa a inovação tecnológica e a importância da proteção do conhecimento, seja ele científico ou tecnológico, realizado por empresas ou por pessoas físicas. Finalmente, apresenta-se a legislação sobre todos os temas, em especial o novo marco da inovação tecnológica aprovado recentemente no Brasil.

1. Interação entre Ciência, Tecnologia e Inovação

Pode-se considerar que a ciência no Período Moderno teve seu desenvolvimento iniciado após o chamado Período das Trevas, do século V ao século XV, onde era proibida a contestação do status quo e a elaboração de novas teorias científicas. A partir do século XVI, a ciência começou a desenvolver-se por diversos fatores e o principal deles é o desenvolvimento do comércio. Em várias áreas era possível perceber a evolução do pensamento com pensadores como Copernicus 1514-1564, Charles Darwin 1809-1888 e Sigmund Freud 1856-1939. A ciência se desenvolveu a partir de novos estudos nas áreas de medicina, física, biologia, matemática e também nos estudos históricos da evolução do homem.

A partir do desenvolvimento da ciência, começa-se a perceber o desenvolvimento de novas tecnologias que beneficiaram a sociedade para o seu próprio desenvolvimento. A partir do século XIX, há um impulso nos estudos que permitiram a criação e a construção de um novo modus vivendi. Neste sentido, a inovação de novos produtos e processos passou a fazer parte do cotidiano dos indivíduos. Temos então, nesta fase, uma interação intensa entre a Ciência, Tecnologia e Inovação, que permitiu ao indivíduo participar e criar novas condições de sobrevivência para o seu próprio proveito. Podemos citar, dentre outros exemplos, o de Alberto

Santos Dumond criador do avião, Alexander Fleming criador da penicilina e Albert Einstein na Física.

Desta forma, pode-se estabelecer, nesta década, o que seriam os elos do desenvolvimento econômico e social, que seria a interação entre o conhecimento, a pesquisa e a criação de novos produtos advindos desta interação. No mundo atual, a nova divisão do mundo, que antes era delimitada somente pelo aspecto econômico dos países, passa a ser pela capacidade destes países em criarem novas tecnologias. Assim, a nova divisão do mundo passa a ser caracterizada por países tecnologicamente: os inovadores, os adaptadores de tecnologia e os excluídos tecnologicamente.

2. A importância da Proteção do Conhecimento

Com o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação mister proteger todo o conhecimento gerado por empresas, de autores/inventores, instituições públicas ou privadas. Neste sentido, mais um tema se tornou de enorme importância para os países e para a sociedade como um todo, que é a proteção do conhecimento por meio da propriedade intelectual.

E, nas últimas duas décadas, profundas mudanças têm sido testemunhadas em relação à proteção da propriedade intelectual. A Rodada Uruguai do General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), cujo resultado final foi o estabelecimento da Organização Mundial do Comércio (OMC), marcou o início de uma época na qual a proteção dos direitos de propriedade intelectual passa a ser componente padrão dos mais diversos acordos comerciais internacionais. Neste contexto, o Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Acordo TRIPs) é o instrumento de maior alcance na ordem multilateral do comércio internacional, pois estabelece os padrões mínimos que devem ser observados pelos países, tanto no âmbito interno (ao adequar suas legislações nacionais), quanto no âmbito externo (ao elaborar e assinar acordos comerciais internacionais). (GUISE, 2007)

No século XXI, a propriedade intelectual é contextualizada como parte essencial da infraestrutura econômica, constituindo-se, inclusive, como indicador para subsidiar decisões sobre o sistema de Ciência, Tecnologia, Inovação e o de desenvolvimento econômico e social dos países. Importante frisar que a legislação de cada país que determinará quais produtos merece proteção.

2.1 Legislação Internacional

O sistema internacional de proteção à propriedade intelectual é objeto constante de discussão entre os países nos organismos internacionais, tais como: Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial de Propriedade Intelectual, União Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais, etc. Os países, sejam desenvolvidos ou aqueles chamados em desenvolvimento, tentam, por meio de acordos internacionais, tratados e convenções, estabelecer critérios mínimos de procedimentos para garantir os direitos de seus nacionais com relação à propriedade intelectual, em outros países. Apesar da maioria dos tratados e acordos terem surgido em séculos anteriores (XIX e XX), até hoje são aprimorados por meio de revisões, onde a discussão sobre a proteção da propriedade intelectual é revista para se adequar às novas diretrizes econômicas. Os principais acordos e tratados são: Convenção da União de Paris de 1883, Convenção de Berna de 1871, Convenção de Novas Variedades de Plantas de 1961, Acordo Geral de Tarifa e Comércio de 1947 e, o principal deles, Acordo TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio (1986/1994).

No que tange aos países, neste período, temos também uma mudança de sua legislação interna, tais como nos EUA através do Bayh-Dole Act (1981); na China por meio do seu Torch Program (1980...); na França pela “La loi sur l’innovation et la recherche” (1999); na Espanha por meio do “Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico” (2000), além de Coréia, Alemanha e Canadá.

2.2 Legislação Nacional

O histórico da legislação sobre a propriedade intelectual no Brasil passou, necessariamente, pela adoção dos acordos e convenções internacionais recepcionados pelo país. Alguns acordos e convenções são antigos, datando do séc. 19, e foram reformulados, no último século, para satisfazer as novas demandas do comércio entre os países. Neste sentido, também a legislação nacional de cada país teve de ser reformulada para atender aos preceitos formulados, que no caso do Brasil, foi implementada por uma mudança nos paradigmas da proteção, na década de 90.

As leis sobre a proteção da propriedade intelectual tiveram sua reformulação inserida no âmbito da legislação brasileira na década de 90. Antes de vigorar esta nova legislação (Lei 9279/96; Lei 9456/98, Lei 9609/97, Lei 9610/97, Decreto 2553/98), existiam outros dispositivos legais que conferiam proteção aos inventos, aos processos e aos produtos. A proteção da propriedade industrial estava estabelecida no Código de Propriedade Industrial de 1971 e a proteção aos Direitos Autorais esteve ligada à Lei 5988 de 1973. Portanto, qualquer medida de proteção aos direitos de propriedade industrial e aos direitos autorais deveria obedecer aos parâmetros destes diplomas legais. Com o advento da nova legislação para a propriedade intelectual, foram incorporados os direitos à proteção de cultivares e os direitos de proteção ao registro dos programas de computador. Também, com a adesão do país aos novos tratados e acordos internacionais vigentes, houve a necessidade de uma revisão destas leis e a criação de novas outras para adequar a legislação do país às recentes regras internacionais.

Diante do estabelecimento dos acordos internacionais e das novas leis, as instituições públicas e privadas tiveram que se adaptar aos novos parâmetros de proteção da propriedade intelectual. Portanto, a legislação anterior era limitada e se referia basicamente à proteção da propriedade industrial e aos direitos autorais, havendo assim um progresso em virtude das exigências das assinaturas das convenções internacionais. Desta forma, a legislação brasileira expandiu-se: saindo de uma legislação restrita para um complexo de leis que abrange quase todos os temas

da propriedade intelectual. Após a introdução desta nova legislação no arcabouço jurídico brasileiro, ocorreu à inserção destes dispositivos legais no âmbito das normas das instituições públicas em geral e, em particular da pesquisa, como ocorre com as universidades. No entanto, salvo raras exceções, a matéria começou a ser discutida em algumas disciplinas nas universidades. Neste ponto, é que propomos esta discussão, pois, conforme explanado acima, as leis internacionais foram recepcionadas e uma nova legislação surgiu no país, porém a matéria continua a ser relegada nos cursos de direito.

Após a promulgação da legislação referente à proteção da propriedade intelectual, LEI Nº 9.279 de 14 de maio de 1996, que disciplina a propriedade industrial, LEI Nº 9.456, de 25 de abril de 1997, que dispõe sobre a proteção dos cultivares, LEI Nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que regulamenta a proteção do programa de computador - software - e da LEI Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que confere nova disciplina jurídica à proteção de direitos autorais, predominam expectativas quanto as implicações das referidas Leis sobre os múltiplos objetos relacionados a elas, no tocante à propriedade intelectual. É evidente que, pela natureza do instrumento jurídico, é impossível abordar todas as implicações no seu conjunto, o que induz à delimitação da legislação e de seus impactos, permitindo identificar e especificar o objeto de estudo em termos de uma de suas dimensões.

3. Propriedade Intelectual e tipos de proteção

A Convenção da Organização Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI (1986) define Propriedade Intelectual de forma abrangente. Ela inclui a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas; às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes; aos fonogramas e às emissões de radiodifusão; às invenções em todos os domínios da atividade humana; às descobertas científicas; aos desenhos e modelos industriais; às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais; à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

Antes dessa definição convencional, a expressão “Propriedade intelectual” aplicava-se, conforme admite BARBOSA (2002), mais restritamente, aos direitos autorais. Atualmente, Propriedade Intelectual insere-se como capítulo do Direito, compreendendo o campo da Propriedade Industrial, os direitos autorais e outros direitos sobre bens imateriais de vários gêneros, como os softwares e as cultivares.

A esses direitos, que resultam sempre numa espécie de exclusividade de reprodução ou emprego de um produto (ou serviço), dá-se o nome de “Propriedade Intelectual” (BARBOSA, 2002). Por sua vez, o segmento da Propriedade Intelectual que tradicionalmente afeta mais diretamente ao interesse da indústria de transformação, do desenvolvimento do comércio e da sociedade, é designado por “Propriedade Industrial”.

Mais especificamente, a Propriedade Intelectual se desdobra em várias espécies: a da propriedade industrial, dos programas de computador, das cultivares e dos direitos autorais. Já a Propriedade Industrial divide-se em: a) Patentes; b) Marcas; c) Desenhos Industriais; d) Concorrência Desleal; e e) Indicações geográficas.

De modo diferente, na definição da Convenção de Paris de 1883 (art. 1, 2), a Propriedade Industrial é o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

Não obstante, pela Lei 9279/96, a propriedade industrial é prescrita em termos do seguinte conteúdo:

Art. 2º - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, se efetua mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III- concessão de registro de marca;

IV - repressão às falsas indicações geográficas; e V - repressão à concorrência desleal .

Por sua vez, a função da Propriedade Intelectual é, em si, proteger os direitos personalíssimos dos inventores/autores e dos seus empregadores, incluindo-se aqui as instituições públicas de ensino e pesquisa, as quais pertencem os direitos morais e patrimoniais relativos aos inventos e obras que merecem proteção pública. Portanto, aplicar-se-á, neste estudo, o termo de Propriedade Intelectual para delimitar o objeto em estudo, uma vez que, segundo a Constituição Brasileira vigente, a propriedade, e especialmente aquela resultante das patentes e demais direitos industriais, não é absoluta. Ela só existe em atenção ao seu interesse social e para propiciar o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

4. Pesquisa e Desenvolvimento no Brasil

No Brasil, desde o tempo de Dom João VI, em 1809, já era reconhecida a necessidade de estimular o progresso por meio da concessão de patentes. Tratava-se de princípios liberais que visavam a prosperidade do Estado, especialmente, ligada ao fomento da agricultura, incentivo ao comércio, melhoramento da navegação e aumento da povoação.

A agropecuária há muito tempo assumiu posição de destaque na economia brasileira e o país passou a atuar de forma altamente competitiva no mercado mundial de produtos agrícolas. A manutenção desta posição e a conquista de novos mercados prescindem da contribuição da pesquisa e desenvolvimento de novas cultivares realizada desenvolvidas por obtentores públicos ou privados, nacionais ou transnacionais, que, por meio de suas obtenções, têm proporcionado o crescimento da produção e a melhoria da qualidade da agricultura brasileira (BARROS, 2008).

Nesse sentido, a legislação sobre a proteção da propriedade intelectual implementada no Brasil, a partir da década de 90, trouxe um aspecto relevante às pesquisas desenvolvidas nas instituições de ensino e pesquisa: a obrigatoriedade da proteção do conhecimento científico por estas instituições.

As pesquisas científicas e tecnológicas desenvolvidas nas instituições públicas e privadas no Brasil permitiram que a agricultura tornasse a mais competitiva do mundo. Como exemplo, temos: P&D transformaram Petrolina em prodígio horticultural, responsável pela quase totalidade exportada de uva e manga; P&D tornaram o cerrado ideal para o plantio de soja; P&D tornaram o país líder em biomassa energética; além de exportação de algodão, aveia, amendoim, arroz, soja, centeio, cevada, feijão, trigo, milho, girassol, entre outros.

No entanto, não é só na área agrícola que o país tornou-se referência quando se trata de pesquisa e inovação, temos também exemplos na área do petróleo com a Petrobrás; na área de tecnologia de alimentos com as Universidades Federais de Minas Gerais, de Viçosa e de Lavras; na área de biotecnologia com os pólos mineiros de Belo Horizonte e região metropolitana. Além, é claro, das Universidades paulistas, como a USP e sua ESALQ, UNICAMP e UNIFESP, das universidades do sul do país, como UFRGS, UFSC entre outras.

5. Propriedade Intelectual x Inovação Tecnológica

Importante ressaltar, novamente, com o desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico e de inovação é extremamente necessário que haja proteção deste conhecimento por meio dos vários tipos de proteção à propriedade intelectual. Desta forma, o sistema de inovação em todos os países passa, necessariamente, por um sistema de direitos de proteção à propriedade intelectual, seja ele soft law, ou seja ele hard law. Um sistema mais forte de proteção aos direitos de propriedade intelectual ou mais fraco depende exclusivamente dos interesses dos países, pois, como citado, cada país define o que deve ser protegido através de sua legislação interna.

Neste quesito, vê-se que os países tecnologicamente inovadores tem uma legislação mais forte para a proteção da propriedade intelectual de seus cidadãos e empresas, já os países adaptadores de tecnologia detêm um sistema mais leve em relação ao que deva ser protegido ou não, e os países tecnologicamente excluídos tem um sistema restritivo de proteção à propriedade intelectual ou, às vezes, nem têm um sistema para a proteção.

Assim, verifica-se que o sistema de proteção aos direitos de propriedade intelectual está intimamente interligado ao sistema de desenvolvimento da inovação tecnológica de um país.

5. Leis de Inovação Tecnológica no Brasil

O Brasil, em determinadas épocas, tem definido seus marcos regulatórios em áreas específicas. Assim, foi na década de 80, com a redemocratização e o advento de uma nova Constituição que, em geral, reformulou os parâmetros jurídicos brasileiros. A década de 90 foi importante devido à abertura comercial e às novas leis, como a do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Na área da Ciência e Tecnologia, essa década marcou a reformulação e a introdução de novas leis da propriedade intelectual, tais como: Lei da Propriedade Industrial (Lei 9279/96), Lei de Direitos Autorais (Lei 9610/97), Lei de Proteção de Cultivares (Lei 9456/97) e seus respectivos Decretos e Regulamentos citados anteriormente.

Diante desse marco regulatório, podemos afirmar que na primeira década do século XXI presencia-se, na área de Ciência e Tecnologia, o marco regulatório da Inovação Tecnológica. Propostas de uma Lei Federal começaram a se materializar no ano de 2000 e, já em 2004, após intensos debates, foi aprovada a Lei de Inovação (Lei 10.973/04) *“que estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do país”*.

Duas características preponderantes devem ser destacadas nesta lei: incentivos a interação entre universidades e empresas; e o incentivo aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para se adequarem à nova lei de inovação. Isto foi o que aconteceu nos estados de Minas Gerais (Lei Estadual 17.348/08); São Paulo (Lei Complementar 1049/08), Amazonas (Lei 3095/06), Santa Catarina (Lei 14.348/08) e Mato Grosso (Lei 297/08). Outros estados já propuseram suas respectivas leis nas Assembleias Legislativas, como é o caso do Paraná, Alagoas, Bahia, Ceará, entre outros. Todas estas leis e propostas estão baseadas no ordenamento jurídico que permite o desenvolvimento tecnológico sem entraves de

outras leis, como a Lei 8.666/93. Neste caso específico, a Lei da Inovação permitiu vários avanços importantes ao modificar o art. 24, inc. XXV da Lei 8666, como exemplo a dispensa de licitação para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida. É importante salientar que os ambientes acadêmicos, industriais e jurídicos percebem agora que, sem desenvolvimento tecnológico, científico e inovador, não há desenvolvimento econômico e social.

A época o governo federal, por meio de incentivos fiscais, emanados pela Lei do Bem (Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005, Capítulo III, artigos 17 a 26, e regulamentada pelo Decreto nº 5.798, de 7 de junho de 2006) recriou condições para que as pessoas jurídicas possam usufruí-los de modo automático, desde que realizassem pesquisa tecnológica e desenvolvam inovação.

Esse Capítulo foi editado por determinação da Lei n.º 10.973/2004 – Lei da Inovação, fortalecendo o novo marco legal para apoio ao desenvolvimento tecnológico e inovação nas empresas brasileiras. Os benefícios do Capítulo III da Lei do Bem foram baseados nos incentivos fiscais, tais como: deduções de Imposto de Renda e da Contribuição sobre o Lucro Líquido – CSLL de dispêndios efetuados em atividades de P&D; a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI na compra de máquinas e equipamentos para P&D; redução do Imposto de Renda retido na fonte incidente sobre remessa ao exterior resultantes de contratos de transferência de tecnologia; isenção do Imposto de Renda retido na fonte nas remessas efetuadas para o exterior destinada ao registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares; e nas subvenções econômicas concedidas em virtude de contratações de pesquisadores, titulados como mestres ou doutores, empregados em empresas para realizar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, regulamentada pela Portaria MCT nº 557. (Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia).

No entanto, por falta de regulamentação devida e aplicabilidade, a Lei de Inovação Tecnológica de 2004 não foi integralmente incorporada no cotidiano das empresas e instituições públicas. Um dos primeiros

empecilhos foi o entendimento de procuradores federais de que as instituições públicas deveriam fazer licitação para transferência de tecnologia advindas de inovações originadas no ambiente acadêmico. Outro fator que foi considerado com relação a Lei do Bem, diz respeito ao faturamento das empresas para alcançar o benefício, somente as grandes empresas se beneficiaram com os incentivos fiscais para a inovação e, por fim, o próprio fim da Lei do Bem em 2015. Portanto, a Lei de Inovação Tecnológica de 2004 não surtiu o efeito esperado, sendo necessárias mais discussões e debates nos anos de 2010 a 2005 a respeito da legislação de inovação tecnológica no Brasil.

5.1 Marco Legal da Inovação Tecnológica – 2016

A partir da 4ª Conferência Nacional de CT&I em maio/2010, foram feitas diversas recomendações a fim de restaurar o sistema de inovação tecnológico no país. De acordo com as análises, foi verificado que: os investimentos em CT&I no Brasil são fragmentados; não há um verdadeiro Sistema Nacional de CT&I; os recursos são escassos e muitas vezes ineficientes; existe a falta de planejamento integrado entre os governos federal e estaduais; existe um mau uso dos recursos por parte de instituições públicas e privadas; e é real a falta de foco nos resultados e muita burocracia dentro do próprio sistema.

Neste sentido, vislumbrou-se a necessidade de uma Emenda Constitucional para tentar estabelecer mecanismos realmente eficientes e eficazes que fizesse com que o sistema de CT&I fosse desenvolvido com bases sólidas. Para isso, foi elaborada a Emenda Constitucional nº 85, que visa: promover o desenvolvimento da inovação tecnológica, permitindo a articulação entre entes públicos e privados de ciência e tecnologia (Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação – ICT); criar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação; permitir a destinação direta de verbas públicas para instituições de fomento a pesquisa; permitir a contratação de bens e serviços por regimes simplificados; incluir a possibilidade de financiamento público a instituições de pesquisa, tanto públicas quanto privadas, nas diversas esferas de governo.

Aprovada a Emenda Constituição 85, foi promulgada a Lei 13. 243, de 11/01/2016, Nova Lei de Inovação Tecnológica que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e altera as Leis: Lei nº 10.973/2004 – Lei de incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo; Lei nº 6.815/1980 – situação jurídica do estrangeiro no Brasil; Lei nº 8.666/1993 – Lei de licitações e contratos, incluiu dispensa de licitação para aquisição de produtos para CTI. 12.462/2011 – Regime Diferenciado de Contratações (RDC), permitiu a adoção do RDC por entidades de CTI; Lei nº 8.745/1993 – Contratação por tempo determinado de técnicos especializados; Lei nº 8.010/90 – Lei das Importações de CTI, alterou de “entidades sem fins lucrativos” para “ICT” o rol de agentes habilitados a importar com isenção de impostos. Lei nº 8.032/90 – Lei Importações por Empresas Incluiu a possibilidade de isenção de impostos de importação para projetos de CTI realizados por empresas ou quando importados diretamente por pesquisadores.

Com relação às empresas, no Art. 19 § 2o-A é exemplificado os benefícios governamentais: são instrumentos de estímulo à inovação nas empresas, quando aplicáveis, entre outros: I – subvenção econômica; II – financiamento; III – participação societária; IV – bônus tecnológico; V – encomenda tecnológica; VI – incentivos fiscais; VII – concessão de bolsas; VIII – uso do poder de compra do Estado; IX – fundos de investimentos; X – fundos de participação; XI – títulos financeiros, incentivados ou não.

5.2 Decreto nº 9.283/2018

O Decreto regulamenta as medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, visando à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. O Decreto foi criado principalmente para atender dispositivos da Lei nº 13.243/2016 que necessitavam de regulamentação. O Decreto também regula dispositivos das Leis nº 8.666 (1993), nº 8.010 (1990), nº 8.032 (1990), do Decreto nº 6.759 (2009) e da Lei de Inovação (nº 10.973/2004).

Os pontos mais importantes deste Decreto são: Autorização para que ICTs públicas integrantes da administração pública indireta, agências de fomento, empresas públicas e sociedades de economia mista participem minoritariamente do capital social de empresas; Regulamentação dos instrumentos jurídicos de parcerias para a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação: termo de outorga; acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação; e convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação; Os direitos de propriedade intelectual podem ser negociados e transferidos da instituição de ciência e tecnologia para os parceiros privados, nos projetos de cooperação para a geração de produtos inovadores.

Considerações finais.

Portanto, o marco regulatório da inovação atrelado à intensa atividade de pesquisa e inovação tecnológica não deve ser apenas um modismo, mas sim, que ultrapasse governos e atinja seu objetivo maior: a transformação do conhecimento científico e tecnológico em novos produtos e processos que beneficiem toda a sociedade.

Por todo o exposto entende-se que: o desenvolvimento da inovação tecnológica está intimamente ligado ao desenvolvimento do sistema de Propriedade Intelectual; as Instituições de Ensino e Pesquisa e as Empresas são responsáveis por desenvolver um sistema eficiente de proteção ao conhecimento científico e tecnológico; cabem às empresas a produção e comercialização de produtos inovadores; há necessidade de melhorar a interação universidade-empresa (Transferência de Tecnologia); o investimento em CT&I gera o desenvolvimento econômico-social beneficiando toda a sociedade.

Referências

BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Biotecnologia e propriedade intelectual, know-how e segredos industriais. Anotações à Lei 9.456, de 25 de abril de 1997 (Lei de Proteção de Cultivares).

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.

BARROS, A. C. S. A. A estatística da produção de sementes no Brasil. Pelotas: SEED News, 2008.

BRASIL. Congresso Nacional. Lei 9279/96. Lei da Propriedade Industrial

BRASIL. Congresso Nacional. Lei 9453/98. Lei de Proteção de Cultivares

BRASIL. Congresso Nacional. Lei 9609/97. Lei de Programa de Computador

BRASIL. Congresso Nacional. Lei 9610/97. Lei de Direitos Autorais

BRASIL. Congresso Nacional. Lei 10.973/2004. Lei de Inovação Tecnológica

BRASIL. Congresso Nacional. Lei 13.243/2016. Lei de Inovação Tecnológica

BRASIL. Congresso Nacional. Decreto nº 9.283/2018

GUISE, Mônica Steffen. Comércio internacional, patentes e saúde pública. Florianópolis: Juruá, 2007

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS ou Acordo ADPIC)(1994). Diário Oficial da União, 31/12/1994.

WORLD TRADE ORGANIZATION. The General Agreement on Tariffs and Trade. Geneva, July 1986.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY INDICATORS. Economics & Statistics Series; 2016

A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO DE MARCA PARA O MICROEMPREENDEDOR

Raimundo Madalena Reis Neto



A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO DE MARCA PARA O MICROEMPREENDEDOR

Raimundo Madalena Reis Neto¹

Resumo

O registro de marca é uma ferramenta indispensável para proteger a identidade comercial, garantir exclusividade e fortalecer a credibilidade das empresas no mercado. Este trabalho analisa os benefícios do registro de marca, a mudança de realidade que ele pode proporcionar para microempreendedores e como ele possibilita o desenvolvimento de estratégias de marketing seguras e eficazes. O impacto da legislação recente no Brasil, que exige marcas registradas para atuação em grandes plataformas digitais, também é abordado. Dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e outras fontes relevantes fundamentam esta análise.

Introdução

Em um mercado competitivo e cada vez mais digitalizado, microempreendedores enfrentam desafios constantes para se destacar. O registro de marca surge como uma solução não apenas para proteção jurídica, mas também como um catalisador de mudanças profundas na forma como as empresas se posicionam e desenvolvem estratégias de marketing. Além disso, a obrigatoriedade de marcas registradas para operar em marketplaces reflete a relevância dessa prática para a sustentabilidade e crescimento dos negócios no Brasil.

1 - Advogado e empresário, com mais de 10 anos de experiência no segmento de propriedade intelectual. Pós-graduado em Direito Empresarial, atua como proprietário da Passo Jurídico e como advogado e diretor jurídico da Agility Marcas e Patentes, empresa consolidada há mais de uma década no mercado, especializada no registro de marcas no Brasil e no exterior. Sua trajetória combina expertise técnica e gestão estratégica, destacando-se pela liderança em soluções jurídicas inovadoras no campo da proteção de ativos intelectuais.

Registro de Marca e a Transformação no Negócio

O registro de marca oferece uma proteção legal sólida, impedindo que terceiros utilizem elementos da identidade visual ou verbal da empresa. Isso reduz riscos de disputas judiciais e garante maior tranquilidade para os empreendedores focarem na expansão de seus negócios.

Para muitos microempreendedores, registrar a marca significa entrar em um novo patamar de profissionalismo. Dados do ebook Criando uma Marca de Sucesso indicam que 70% dos microempreendimentos que registraram suas marcas relataram aumento de confiança por parte dos clientes e parceiros comerciais. Essa percepção contribui para ampliar redes de contatos, atrair investidores e acessar mercados mais exigentes.

Benefícios do Registro de Marca para Estratégias de Marketing

Uma marca registrada protege o empreendedor contra cópias, permitindo o desenvolvimento de campanhas publicitárias criativas sem o risco de infringir direitos de terceiros. Por exemplo, slogans e logotipos podem ser amplamente divulgados sem preocupações com concorrentes.

Marcas registradas podem ser licenciadas, gerando novas fontes de receita. Além disso, elas facilitam a criação de franquias, ampliando o alcance do negócio de forma segura e estruturada.

Com o registro de marca, empresas conseguem se diferenciar no mercado, criando associações positivas com valores como qualidade e exclusividade. Isso permite cobrar preços mais altos e alcançar um público mais fiel.

Estratégias de Marketing Potencializadas pelo Registro de Marca

O registro de marca permite o desenvolvimento consistente de elementos visuais como logotipos, cores e tipografias. Essa consistência reforça a identidade da empresa e cria uma conexão emocional com o público.

No ambiente digital, onde as interações com clientes ocorrem rapidamente, a proteção da marca é essencial. Empresas com marcas registradas têm

mais confiança para investir em anúncios nas redes sociais e alcançar novos mercados, especialmente em plataformas como Amazon e Shopee, onde o registro é um pré-requisito para operar.

A proteção jurídica permite a criação de campanhas ousadas e diferenciadas. Um exemplo são promoções temáticas e storytelling, onde a marca registrada garante exclusividade na mensagem.

O Registro de Marca no Cenário Legal Brasileiro

Desde 2024, grandes plataformas online passaram a exigir que vendedores apresentem marcas registradas para operar. Essa mudança impacta diretamente micro e pequenas empresas que precisam se adequar para continuar atuando no comércio digital.

Embora o processo de registro leve, em média, de 8 a 12 meses, o custo é acessível para microempreendedores, com taxas reduzidas pelo INPI para negócios menores. Esse investimento compensa ao evitar perdas financeiras e legais decorrentes de disputas por direitos de marca.

Um pequeno produtor de chocolates artesanais, após registrar sua marca, conseguiu expandir sua operação para três estados brasileiros. A segurança proporcionada pelo registro permitiu fechar parcerias com supermercados regionais, alavancando seu faturamento em 40%.

Um caso analisado pela Câmara dos Deputados envolveu um microempresário que, ao negligenciar o registro de sua marca, perdeu o direito de usá-la para um concorrente que a registrou antes. A situação causou prejuízos financeiros e de reputação.

Parceira Estratégica para Proteger e Valorizar Negócios

Empresas especializadas em propriedade intelectual oferecem suporte completo no registro de marcas, patentes e direitos autorais. Com foco em agilidade e precisão, atuam como parceiros estratégicos para empreendedores e empresas que buscam proteger sua identidade no mercado, assegurando direitos exclusivos e fortalecendo sua

competitividade. Seu diferencial está no atendimento personalizado, adaptado às necessidades específicas de cada cliente, e no compromisso em proporcionar soluções eficazes e rápidas.

Com equipes compostas por especialistas em propriedade intelectual, tais escritórios oferecem serviços como análise de viabilidade, representação legal em processos junto ao INPI e consultoria estratégica para gestão de ativos intangíveis. Além disso, destacam-se pelo suporte a negócios que desejam expandir suas operações para mercados internacionais, facilitando o registro de marcas em outros países por meio do Protocolo de Madri.

Conclusão

O registro de marca é mais do que um instrumento jurídico; é uma estratégia essencial para crescimento, inovação e diferenciação no mercado. Ele permite a criação de campanhas de marketing seguras, protege ativos intangíveis e prepara microempreendedores para competir em um cenário cada vez mais exigente. Em um mundo digitalizado, onde a credibilidade é tão valiosa quanto o produto ou serviço oferecido, o registro de marca não é uma opção, mas uma necessidade.

Referências

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de Marcas INPI. Disponível em < www.inpi.gov.br >.

PORTAL DE NOTÍCIAS G1 - Registro de Marca se Torna Obrigatório em Grandes Plataformas Online. Disponível em < globo.com >.

EBOOK Criando uma Marca de Sucesso - Colucci.

CÂMARA DOS DEPUTADOS - Projeto de Lei Torna Crime o Registro de Marca para Revenda. Disponível em: < camara.leg.br >.

PORQUE FALAR DE PROPRIEDADE INTELECTUAL ... MAIS UMA VEZ!

Nizete Lacerda Araújo



PORQUE FALAR DE PROPRIEDADE INTELECTUAL ... MAIS UMA VEZ!

Nizete Lacerda Araújo¹

Resumo: O presente artigo tem como objetivo traçar um histórico da principal legislação sobre Propriedade Intelectual, contextualizando o Brasil na ratificação dos principais documentos legislativos internacionais e na elaboração de legislação própria para sedimentar a cultura da Propriedade Intelectual no país.

Mereceu atenção especial a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual – ENPI, objeto do Decreto nº 10.534, de 28/10/2020 e que até o presente momento não recebeu a notoriedade merecida e ações sistemáticas para a sua implantação.

Palavras Chave: Propriedade Intelectual – Inovação – Regulamentação – Globalização – Desenvolvimento – Estratégia.

Alguns fatos marcam o esforço brasileiro na implantação e fortalecimento da cultura da propriedade intelectual no Brasil, com o objetivo de proteger as criações nacionais e se inserir no contexto internacional. De maneira resumida, sem pretender esgotar o assunto, vamos citar alguns fatos para exemplificar e contextualizar, esta questão, nacional e internacionalmente.

1 - Nizete Lacerda Araújo, advogada, especialista em Propriedade Intelectual e Inovação Tecnológica. Mestre em Direito Internacional e Comunitário-PUC/MG. Doutora em Direito Internacional Público-PUC/MG. Membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Membro da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual-ABPI. Ex Coordenadora do NIT da UFMG, em que sedimentou e fortificou a cultura da Propriedade Intelectual na Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica da UFMG - CTIT. Ex presidente da Comissão de Propriedade Intelectual OAB/MG. Membro da Comissão de Propriedade Intelectual OAB/MG. Professora, Palestrante, Consultora em Propriedade Intelectual e autora de livros e artigos.

No ano de 1883, em Paris, que, inclusive deu nome ao documento final, concluiu-se e assinou-se a Convenção da União de Paris (CUP), especificamente para a proteção de produtos dedicados à indústria, os quais seriam expostos ao grande público, em decorrência da realização de uma feira internacional de exposição de produtos inovadores.

Apenas três anos após, realizou-se, nos moldes da CUP, a Convenção de Berna, destinada à proteção das obras literárias e artísticas, também conhecida como Convenção da União de Berna (CUB) ou simplesmente Convenção de Berna, que estabeleceu o reconhecimento do direito de autor entre nações soberanas. Foi adotada na cidade de Berna, Suíça, em 9 de setembro de 1886².

Em 1961, também em Paris, foi adotada a Convenção Internacional para a Proteção de Novas Variedades de Plantas, pela propriedade intelectual. Esta Convenção foi revisada em 1972, 1978 e 1991 e é administrada, atualmente, pela União para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV).

De significativa importância na normatização internacional das relações envolvendo a propriedade intelectual e os seus aspectos econômicos foi a assinatura, em 15/04/1994, na cidade de Marrakesh – Marrocos, do Acordo Trips³, ou ADPIC, em português, encerrando a conhecida Rodada Uruguai⁴ iniciada nesta cidade sul americana. Nesta ocasião foi assinado

2 - https://pt.wikipedia.org/wiki/Conven%C3%A7%C3%A3o_da_Uni%C3%A3o_de_Berna

3 - *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS – em inglês)*

Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC – em português)

4 - *Rodada Uruguai do GATT se refere a um evento iniciado em 1986, em Punta del Est que deu origem à Organização Mundial do Comércio (OMC), onde aconteceram várias rodadas de negociações de caráter econômico, inclusive discussões sobre o aspecto econômico da propriedade intelectual, de alto nível entre os países. Foram assinados vários Acordos pelos países participantes, citando-se no âmbito da PI o Acordo sobre os Aspectos Econômicos da Propriedade Intelectual, conhecido pela sigla em inglês TRIPS.*

um conjunto de acordos pelos países participantes, tendo o TRIPS sido um deles. A Organização Mundial do Comércio (OMC) foi criada em decorrência deste pacto estabelecido entre as partes interessadas nas negociações internacionais.

O Brasil presente nos foros internacionais é signatário de todos estes Acordos, dentre outros.

Na área nacional, é importante destacar alguns marcos regulatórios.

Em 1809 foi promulgado por Dom João VI um Alvará, com o objetivo de estabelecer “princípios liberais para a prosperidade do Estado do Brasil”, com fins a desenvolver a agricultura, incrementar o comércio, adiantar a navegação e aumentar o processo de povoamento do país, fazendo-se mais extensa e análoga à grandeza da nação brasileira, e destacando a importância para os inventores e produtores de alguma nova máquina e de invenção de artes através do que viessem a gozar de privilégio, além do direito à obtenção de valor pecuniário que seu serviço viesse a estabelecer em favor da indústria e das artes⁵.

No período de 1824 a 1988 as nossas constituições receberam a

5 - ALVARÁ DE 28 DE ABRIL DE 1809

Isenta de direitos às matérias primas do uso das fabricas e concede outros favores aos fabricantes e da navegação Nacional.

*Alvará do Príncipe Regente do Brasil Dom João VI
28 de abril de 1809*

O objetivo deste Alvará é o de promover a felicidade pública dos meus vassalos, ficando estabelecido com esse desígnio princípios liberais para a prosperidade do Estado do Brasil, especialmente necessários para fomentar a agricultura, animar o comércio, adiantar a navegação e aumentar a povoação, fazendo-se mais extensa e análoga a grandeza do mesmo Estado, e continua sendo muito conveniente que os inventores e produtores de alguma nova máquina

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/alvara/antioresa1824/alvara-40051-28-abril-1809-571629-publicacaooriginal-94774-pe.html> Publicação: Coleção de Leis do Império do Brasil - 1809, Página 45 Vol. 1 (Publicação Original)

questão da propriedade intelectual, em maior ou menor grau.

Em 1971 foi promulgado o Código da Propriedade Industrial - Lei No 5.772, de 21 de dezembro de 1971 - que regulamentou a proteção das inovações destinadas às indústrias no Brasil até 1996.

Em 1994, ao final da Rodada Uruguai, o Brasil aderiu ao Ato Constitutivo da OMC com todos os seus anexos, o que exigiu a adequação da legislação pátria ao Acordo Trips, o qual passou a regulamentar os aspectos econômicos da propriedade intelectual em nível internacional.

Assim, 1996 marca a entrada em vigor da atual lei, a de número 9.279/96, que regulamenta a propriedade industrial no Brasil.

As demais áreas da propriedade intelectual, no país, atualizaram as respectivas legislações, adequando-as ao Trips a partir daquela data.

Dessa maneira, a legislação brasileira foi atualizada posteriormente ao ano de 1994, para adequação ao TRIPs, conforme abaixo:

- Lei nº 9.279/96 (LPI) - Propriedade Industrial
- Lei nº 9.456/97 - Cultivares
- Lei nº 9.610/98 - Direitos Autorais
- Lei nº 9.609/98 - Programa de Computador
- Lei nº 11.484/07 - Topografia de Circuitos Integrados

A síntese acima, tem o objetivo de apresentar um breve histórico da regulamentação do tema no Brasil e sobremaneira demonstrar que sempre houve uma preocupação nacional, algumas vezes por pressão de países desenvolvidos, com relação à regulamentação do assunto, o que não foi acompanhada pelo interesse público e privado da sociedade brasileira no que se refere à efetivação de ações concretas de sua aplicação.

Carece, por isto, de uma atuação marcante para divulgar, ampliar, executar e capacitar a sociedade no conhecimento da matéria, especialmente aqueles que devem negociar e atuar neste assunto de grande importância para o desenvolvimento do país.

A partir do ano de 1996, com a adesão do Brasil ao Acordo TRIPS, um dos anexos da Ata de formação da OMC – Organização Mundial do Comércio, a propriedade intelectual recebeu um importante tratamento dos países ao redor do mundo, especialmente os desenvolvidos, pelo valor econômico proporcionado por ela nas negociações econômicas mundiais.

A propriedade intelectual é uma área do direito que recebe e protege os bens e serviços decorrentes do trabalho da mente humana, materializado em arte, produtos, processos e serviços. Trata-se da geração, pelo homem, de um novo conhecimento a ser disponibilizado para a sociedade, de forma a proporcionar desenvolvimento econômico, tecnológico e social, como prescreve a Constituição Federal de 1988. Daí a sua importância e tratamento estratégico pelos países desenvolvidos, que se espera, venha a alcançar aqueles em desenvolvimento.

Inicialmente, eram dois grandes ramos da propriedade intelectual, os direitos autorais para proteger as obras literárias e artísticas, e a propriedade industrial, para a proteção dos bens aplicados à indústria.

Com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da pesquisa houve uma geração significativa do conhecimento elaborado pelo HOMEM, surgindo então novas demandas de proteção para o ser humano, ampliando, assim, a área abrangida pela propriedade intelectual.

Com a adequação da legislação de propriedade intelectual ao Acordo TRIPS, a partir de 1996, o Brasil iniciou a etapa da implantação de uma cultura nacional de propriedade intelectual.

O foco inicial foram as Universidades públicas, que deram início à criação de núcleos para coordenar a inovação e produção de novos conhecimentos pelos seus variados recursos humanos, incluindo técnicos, pesquisadores, professores, cientistas, doutorandos, mestrandos e graduandos, bem como a sua proteção pela legislação da propriedade intelectual, para a sua conseqüente transferência para a sociedade, a fim de que os mesmos sejam explorados pela indústria específica.

Posteriormente estes núcleos foram institucionalizados pela Lei da Inovação, de 2004, com a denominação de NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica), os quais foram mantidos na legislação de inovação dos anos posteriores.

Indiscutível é que o conhecimento novo, fartamente produzido pelas Universidades, Institutos de Pesquisa e Empresas leva ao processo de inovação perseguido pelas sociedades e indústrias pelo mundo afora. Isto porque ele é a matéria prima para aqueles que buscam a solução de problemas e o desenvolvimento social, econômico e tecnológico de um país, ou mesmo de uma região, de um município ou de uma comunidade. Não temos dúvidas em afirmar que a Academia é o seu nascedouro natural.

Assim, o conhecimento, moeda de troca moderna nos negócios que se realizam, tanto interna como internacionalmente, faz o diferencial para aqueles países e empresas com atuação distinta no desenvolvimento e competitividade dos negócios, e que, por ser novo, este conhecimento possui a característica de oferecer soluções para problemas existentes, e, por isto, uma estreita conexão com a propriedade intelectual para a sua proteção.

Posteriormente ao trabalho das universidades públicas em promover a implantação da cultura da propriedade intelectual, as universidades particulares, institutos de pesquisa e empresas aderiram à política do governo e também deram início à implantação desta cultura no seu interior, inclusive criando os seus próprios NITs.

O esforço, até aqui relatado, despertou alguns segmentos da sociedade, que passaram a se preocupar e se interessar pelo assunto. No entanto, até o presente continuamos perseguindo a implantação de uma cultura, verdadeiramente nacional, de propriedade intelectual, que proteja as criações e inovações brasileiras fruto das mentes e criatividade nacionais. O que fizemos até agora ainda não é suficiente, e ousaríamos acrescentar, deverá se constituir em um processo contínuo e permanente.

Nos índices de desenvolvimento mundial publicados por agências

especializadas, o Brasil ocupa os últimos lugares no quesito inovação, o que reflete necessariamente no índice de depósitos de patente por nacionais junto ao INPI⁶. Desperdiçamos muito conhecimento apreendido por falta de preocupação com a sua proteção e posterior comercialização. A propósito, lembre-se que bens, processos e serviços protegidos pela propriedade intelectual possuem valor econômico agregado.

No ano de 2020 o Brasil mais uma vez publicou importante documento para a consolidação e ampliação da política de propriedade intelectual no país. Trata-se do Decreto nº 10.534, de 28/10/2020, que instituiu em âmbito nacional, uma estratégia de propriedade intelectual (ENPI)⁷, com o objetivo de atingir a meta de instituição da Política Nacional de Inovação (PNI) na sociedade brasileira. São áreas intrinsecamente correlacionadas, já que elas se fortalecem reciprocamente.

A ENPI é resultado do trabalho do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI), que conta com a contribuição essencial do setor privado e a realização de consulta pública, o que lhe dá representatividade dos principais segmentos da sociedade.

Assim, a estratégia foi planejada a partir do resultado de diagnóstico dos principais problemas e desafios relacionados à área de Propriedade Intelectual no Brasil, identificados pelo GIPI.

6 - INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial – é o órgão (autarquia federal) responsável pela proteção dos direitos da propriedade industrial no Brasil. Foi criado em 1970 e atualmente está vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio – MDIC.

Vide Dicionário de Propriedade Intelectual. Lacerda Araújo, Nizete, Guerra; Madureira Bráulio. Curitiba: Juruá, 2010. Fls. 112/113.

7 - Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/cerimonia-marca50-anos-do-inpi-e-lancamento-da-estrategia-nacional-de-propriedade-intelectual>>. Acesso em: 02/06/2023.

Sem pretender detalhar neste espaço a ENPI⁸, consideramos a importância de se fazer menção aos eixos da sua estratégia de atuação, tendo como base sete alicerces de ação, a saber: 1- PI para a Competitividade e o Desenvolvimento; 2 - Disseminação, Formação e Capacitação em PI; 3 - Governança e Fortalecimento Institucional; 4 - Modernização dos Marcos Legais; 5 - Observância e Segurança Jurídica; 6 - Inteligência e Visão de Futuro; e 7 - Inserção do Brasil no Sistema Global de PI.

Esses parâmetros esclarecem e trazem luz, de maneira metodológica, sobre as ações a serem desenvolvidas pelos atores do sistema, nas mais diversas instituições do país, em todos as esferas, seja pública, privada, governança, sociedade civil, bem como a sua execução, não ficando de fora a sugestão para a ENPI prever a inclusão de uma disciplina obrigatória sobre PI em cursos de graduação em Direito, e em Ciências Exatas, bem como de uma disciplina optativa para todos os demais cursos de nível superior.

Outra ação a ser incluída é a capacitação de agentes nas regiões de menor desenvolvimento relativo, como a Amazônia, em temas como patentes verdes e marcas coletivas. Também faz parte dos planos a elaboração de uma política de propriedade intelectual específica para a área de saúde e a criação de um portal de PI que reúna informações sobre o assunto.

Como se percebe, trata-se de estratégia bastante densa e extensa, se considerarmos que cada eixo proposto se subdivide em um grupo de ações direcionadas aos macros objetivos, que priorizem os problemas e desafios diagnosticados, totalizando mais de 210 ações que pretendem alterar de forma eficaz o sistema de Propriedade Intelectual no Brasil no período de 2021 a 2030.

Portanto, há muito trabalho para muitos!

8 - Vide Diálogos com o Marco Legal da Inovação. Lacerda Araújo, Nizete. Guerra, Bráulio Madureira. Guimarães, Lia Auad. Paula, Anderson Fagundes - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022. Capítulo 8

Para garantir que a estratégia não caia no vazio teórico de mais um plano, é necessário um acurado planejamento da sua implantação, estando aí incluídos todos os níveis da administração, municipal, estadual e federal, com posterior inserção e fortalecimento nacional nas negociações internacionais.

A consulta pública realizada durante o período de levantamento de subsídios para o diagnóstico da demanda é de grande importância para o planejamento e detalhamento das ações, que serão organizadas em Planos de Ação bienais, a fim de garantir a sua implementação efetiva, bem como o monitoramento, a avaliação de resultados e as eventuais adequações ao longo da execução, de modo a facilitar a elaboração de novos planos de trabalho.

Vale a pena se dedicar a conhecer as metas estabelecidas com o detalhamento das ações bienais estabelecidas para o período. Verificar-se-á que a estratégia prevê que o Brasil esteja entre os 10 países no mundo em que mais se depositam pedidos para a proteção da Propriedade Intelectual, assim como há um chamamento para as Universidades se inserirem neste contexto. Reiterando o que já foi dito, torna-se indispensável seja considerada a viabilidade de inclusão de disciplina obrigatória ou optativa sobre Propriedade Intelectual na grade curricular daqueles cursos, de modo a oferecer aos respectivos estudantes as noções básicas acerca do assunto.

A responsabilidade pela implementação da Estratégia é do GIPI, oficializada por meio de decreto presidencial, o qual cria um Portal próprio para a sua gestão, transparência e acompanhamento. É mais uma estratégia da Administração Pública, que esperamos, cumpra o seu propósito de inserir de vez a cultura da Propriedade Intelectual, como elemento de inovação, proteção e bem-estar da população, estimulando a criatividade e inventividade nacional e dessa maneira, proporcionar a criação de riquezas e divisas para o país.

Se ao GIPI cabe a sua implantação, a nós operadores do Direito, em especial do Direito da Propriedade Intelectual, aos cientistas, pesquisadores, engenheiros e demais profissionais da inovação tecnológica, academia e

institutos de tecnologia, e sociedade em geral, cabe a responsabilidade de assegurar e garantir a eficácia da implementação atribuída ao GIPI.

Como palavras finais deste texto citamos a obra *Raízes do Brasil*, de Sérgio Buarque de Holanda, clássico da historiografia brasileira, em que o autor distingue as figuras do aventureiro e do trabalhador. O primeiro tem o ideal de “colher o fruto sem plantar a árvore”, ao passo que o segundo “enxerga primeiro a dificuldade a vencer, não o triunfo a alcançar”⁹.

E lembre-se ainda que, no próximo ano – 2024 –, completaremos 550 anos da Lei Veneziana de 1474, tida como o limite inicial da proteção legal às invenções, e desde então o campo da propriedade intelectual não parou de avançar. Assim, podemos concluir que há muita coisa a ser estudada e investigada. Ou seja,

Há muito trabalho para muitos, e muitas dificuldades a serem vencidas!

Referências

- LACERDA ARAÚJO, Nizete. GUERRA, Bráulio Madureira. *Dicionário de Propriedade Intelectual*. Curitiba: Juruá, 2010. 216p.
- LACERDA ARAÚJO, Nizete. GUERRA, Bráulio Madureira. CAMISASSA, Laura R. Lobato. DOYLE, Maria de Lourdes Rosa. *Marco legal da Inovação Tecnológica: breves comentários*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.
- LACERDA ARAÚJO, Nizete. GUERRA, Bráulio Madureira. GUIMARÃES, Lia Aua. PAULA, Anderson Fagundes de. *Diálogos com o Marco Legal da Inovação*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022. 208 p.
- PIMENTEL, Luiz Otávio. *Propriedade Intelectual e Universidade: aspectos legais*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005, 182 p.
- SHERWOOD, Robert, M. *Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico*. Ed. Edusp. 1992. Tradução: Heloísa de Arruda Villela
- TRIPS: *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Acesso em 16 agosto 2023

9 - HOLANDA, Sérgio Buarque de. *Raízes do Brasil*. 27ª. ed. – São Paulo: Companhia das Letras, 2014, p. 50.

[http:// www.wipo.int/doc_details](http://www.wipo.int/doc_details)

<https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>

VALÉRIO, Marco Aurélio Gumieri. A Propriedade Intelectual como Fator Precipitante do Desenvolvimento Industrial e o Acordo TRIPS. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 7, n. 54, 1 fev. 2002. Disponível em:

<https://jus.com.br/artigos/2611>. Acesso em: 14 abr. 2020.

A PROTEÇÃO DE MARCAS SONORAS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NO DIREITO COMPARADO DO REGISTRO DE MARCA PARA O MICROEMPREENDEDOR

Natália Bonela de Oliveira



A PROTEÇÃO DE MARCAS SONORAS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NO DIREITO COMPARADO

Natália Bonela de Oliveira¹

Introdução

As marcas evoluíram ao longo dos anos, acompanhando uma sociedade cada vez mais exposta a recursos audiovisuais, especialmente com a popularização do acesso à internet. Sinais percebidos por outros sentidos além da visão têm ganhado destaque nas estratégias de branding e marketing sensorial, tornando os tradicionais nomes e logotipos apenas uma das opções para as empresas identificarem seus produtos e serviços.

Nesse contexto, as marcas sonoras destacam-se pelo elevado potencial distintivo, assumindo papéis relevantes nas estratégias de marketing ou funcionando de forma autônoma como identificadores de marca. Entre as marcas não tradicionais que não dependem da visão, as sonoras têm ampla aceitação, sendo registráveis como propriedade intelectual em muitos países.

A ausência de proteção para marcas não tradicionais, como aponta Müller (2016), pode enfraquecer o potencial distintivo das marcas, desvalorizar seu patrimônio e prejudicar a confiança no mercado, além de atrasar o desenvolvimento econômico e tecnológico. Embora o Brasil seja signatário de importantes tratados internacionais de propriedade intelectual, ainda não acompanha avanços legislativos de outros países, que já incluem requisitos para registros de marcas não convencionais, como as sonoras (Soares, 2015).

1 Advogada e Consultora em Propriedade Intelectual e Contratos, Mestre em PI e Inovação (Academia do INPI), Pós-Graduada em Direito Contratual, Graduada em Comunicação Social. Especialista em Internacionalização da Propriedade Intelectual (George Mason University, USA), Perita e Assistente técnica (ABAPI).

A Lei da Propriedade Industrial (LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996) conceitua como marca “sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. Ao limitar o registro das marcas aos sinais apenas percebíveis pela visão, a lei brasileira exclui, expressamente, a proteção de marcas percebidas pela audição, as sonoras. Segundo Lima Jr., Machado e Toledo, o uso exclusivo de sinais tradicionais, como nomes e logotipos, já não é suficiente em um cenário de globalização e concorrência acirrada, surgindo o conceito de Marketing Sensorial, que inclui som, cheiro e design como elementos de marca.

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) já adaptou seu conceito de marca, excluindo o requisito de visibilidade, e defende que marcas sejam vistas como qualquer sinal distintivo capaz de identificar produtos ou serviços.

Diante disso, o debate sobre a admissão de sinais não tradicionais, especialmente marcas sonoras, mostra-se essencial para acompanhar a evolução das práticas mercadológicas e ampliar a proteção marcária no país.

Diversos países já reconhecem marcas não tradicionais como ativos de propriedade intelectual, como Estados Unidos, Argentina e Uruguai, além de tratados internacionais como o TRIPS e o Protocolo de Madri. No entanto, Soares alerta que a ausência de proteção no Brasil desestimula exportações e prejudica a competitividade internacional.

Conforme a OMPI (2006) a marca sonora pode ser compreendida como um sinal sonoro capaz de identificar produtos ou serviços diferenciando-os de outros da mesma espécie, podendo ser musical ou não.

A Distintividade das Marcas Sonoras: O Caso do TJUE

Para Barbas, os escritórios de marca, ao analisarem o requisito da distintividade da marca sonora, não tendem a encontrar problemas quanto à distintividade intrínseca de marcas constituídas por sons musicais

aleatórios, originais, criados para serem utilizados como marca. Por outro lado, complica-se a aferição do caráter distintivo, se o objeto de registro é composto de sons associados a outras acepções não comumente extraídas do universo das marcas, ou quando decorrem da própria natureza do produto (Barbas, 2016).

Por este motivo, a Rede Globo de Televisão não logrou êxito na obtenção do registro de sua marca sonora na União Europeia. Mesmo tendo recorrido ao Tribunal Geral, não foi possível reformar a decisão do escritório de marcas europeu, que entendeu que o “Plim-Plim” carecia de caráter distintivo, não sendo possível constatar ou comprovar a distintividade adquirida no mercado europeu. Eis o pedido de registro indeferido:



Figura 8 - Marca Sonora Plim-Plim da Rede Globo de Televisão depositada na EU

Fonte: (TJ - EU, 2016)

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) concluiu, em 2016, que as três notas sonoras “sol” seguidas, formadoras de um ruído que poderia ser descrito como uma campainha ou sino, não possuem a distintividade necessária para funcionar como uma marca. O tribunal argumentou que a mera repetição de dois sons idênticos não permite a transmissão de uma mensagem clara ao consumidor, especialmente dentro de um universo de sinais comuns. Essa ausência de distintividade não se prova também pela adoção do som, que, segundo a Corte, não havia sido suficientemente associada à empresa em questão (Globo), a ponto de permitir a identificação como uma marca na Europa (ausência de secondary meaning). O tribunal, portanto, determinou que, salvo em casos onde se prove a aquisição de caráter distintivo pelo uso, tais sons não poderiam ser registrados como marcas.

Essa decisão ilustra a postura da União Europeia em relação às marcas sonoras, que exige que os sinais sejam distintivos por sua própria natureza ou adquiram distintividade secundária, isto é, por meio do uso contínuo e da associação com o produto ou serviço. A dificuldade em estabelecer essa conexão direta entre o som e o produto, sem a comprovação do uso extensivo da marca, é um dos pontos centrais que limitam a aceitação de marcas sonoras no mercado europeu.

O conceito de distintividade secundária, que se refere à capacidade de um sinal adquirir caráter distintivo por meio do uso prolongado no mercado, é central para a análise das marcas sonoras. Barbas (2016) e outros estudiosos destacam que sons corriqueiros e funcionais necessitam de um exame cuidadoso, pois podem ser considerados descritivos e, portanto, não passíveis de registro. Sons emitidos por produtos durante seu uso ou sons funcionais, como o ruído de um motor ou o som de um telefone, frequentemente não são distintivos o suficiente para operar como marcas, a menos que exista uma associação clara entre o som e a origem do produto.

Os sons corriqueiros, que são comumente ouvidos pelo público em geral, podem não ter a capacidade de distinguir um produto ou serviço de outro, a menos que a legislação permita que se prove, de forma inequívoca, que o som foi associado à empresa por meio de uma estratégia de marketing eficaz, como no caso de sons emitidos durante chamadas telefônicas ou por produtos eletrônicos, superando, assim, o requisito da distintividade.

Uma questão importante dentro do debate sobre marcas sonoras é a distinção entre sons funcionais e sons arbitrários. Sons funcionais, como o som de um motor de motocicleta, não podem ser registrados como marcas, pois sua função é meramente técnica e necessária ao funcionamento do produto. O registro de sons funcionais como marcas pode resultar em um monopólio indevido sobre aspectos técnicos de um produto, limitando a concorrência de maneira contrária aos princípios do direito de marcas.

A doutrina da funcionalidade, como aplicada nos Estados Unidos e na União Europeia, busca evitar que um produto monopolize um som essencial

ao seu funcionamento, impedindo que outros concorrentes usem sons similares em seus produtos. Isso inclui sons emitidos por produtos durante sua operação que não têm caráter distintivo, mas são, de fato, gerados pelo funcionamento do produto.

A Representação das Marcas Sonoras: O Desafio da Legislação Brasileira e o caso da Europa

No Brasil, a legislação sobre marcas exige que as marcas sejam “visualmente perceptíveis”, o que inclui marcas nominativas, figurativas e mistas, entre outras. A LPI (Lei de Propriedade Industrial), por sua vez, ainda não tem uma regulamentação clara sobre as marcas sonoras, o que leva a uma discussão sobre a necessidade de uma representação gráfica para sua aceitação. A exigência de uma representação gráfica clara e objetiva tem sido um dos principais obstáculos para o registro de marcas sonoras, uma vez que muitos sons não podem ser representados visualmente de maneira simples e acessível.

Silva (2003) e Correa (2004) enfatizam a importância da adaptação da administração pública às novas necessidades do mercado, especialmente quando se trata de sinais não convencionais, como as marcas sonoras. Correa argumenta que as dificuldades técnicas do órgão de registro não devem ser um obstáculo para a proteção desses sinais. O debate, segundo ele, não deveria ser sobre se as marcas sonoras são ou não passíveis de proteção, mas sim como protegê-las de forma eficaz na prática.

O registro das marcas sonoras no Brasil, segundo Marques (2010), deve ser adaptado para refletir as novas necessidades do mercado. Ele sugere que, para garantir maior praticidade, o requerimento de registro de marca sonora deveria ser acompanhado, além da representação gráfica, de uma gravação digital do som, como um arquivo “.mp3” ou similar. Essa abordagem é mais eficaz, acessível e econômica, tanto para os solicitantes quanto para o INPI, facilitando a pesquisa e a comparação de eventuais colidências de sons. Marques também sugere que, após o registro, os sons possam ser disponibilizados ao público por meio de um link na internet ou até compilados em revistas digitais, como já ocorre com as marcas gráficas.

O conceito de “representação gráfica” foi objeto de discussões intensas no direito comparado, especialmente na jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE). Em um caso de 2003, o TJUE reconheceu diversas formas de representação gráfica para marcas sonoras, incluindo a notação musical, onomatopeias, fonogramas e até gravações digitais. A corte destacou que a representação gráfica deve ser clara, precisa, completa e acessível, permitindo a identificação clara do sinal.

A jurisprudência do TJUE ajudou a moldar o entendimento sobre a representação gráfica das marcas sonoras, ao estabelecer que não basta apenas uma sequência de notas ou sons, mas sim uma partitura completa, com todos os parâmetros que definem a melodia de forma clara e objetiva.

A União Europeia tem aceitado marcas sonoras desde 1996, e em 2005 passou a permitir o depósito eletrônico de gravações MP3 de marcas sonoras, sempre acompanhadas de uma representação gráfica, como partituras. Entre as marcas sonoras registradas estão o rugido do leão da Metro-Goldwyn-Mayer e o canto de uma voz feminina da Daimler. No entanto, a partir de 1º de outubro de 2017, o Regulamento n.º 2424/2015 do Parlamento Europeu e do Conselho dispensou a exigência de representação gráfica das marcas, permitindo que estas sejam representadas de qualquer forma adequada, desde que sejam claras, precisas, acessíveis e inteligíveis.

Essa mudança tem impacto significativo, pois amplia as possibilidades de proteção de marcas sonoras, tornando o sistema de registro mais acessível e eficiente. A reforma foi respaldada pelo caso Sieckmann versus Deutsches Patent und Markenamt, que estabeleceu os critérios para a representação gráfica de marcas, conhecidos como os “Sete Sieckmann”. Esses critérios exigem que a representação seja clara, precisa, autocontida, acessível, inteligível, durável e objetiva. A partir dessa decisão, a União Europeia adotou uma abordagem mais flexível, permitindo que os sinais não visuais, como os sonoros, sejam registrados, desde que atendam a esses requisitos.

A mudança legislativa também gerou questionamentos sobre a segurança jurídica dos consumidores. Rodrigues (2017) destaca que, ao dispensar a

representação gráfica, o regulamento garantiu a segurança jurídica ao exigir uma “forma adequada de representação”, que assegura que o sinal da marca seja percebido da maneira como realmente existe e como é oferecido ao mercado. Essa alteração permite que marcas sonoras antes difíceis de representar graficamente agora possam ser protegidas, desde que atendam aos requisitos de distintividade e clareza.

Diversas formas de representação gráfica têm sido adotadas para permitir o registro de marcas sonoras, tais como espectrogramas, sonogramas e partituras musicais. Um exemplo é o caso do rugido do leão registrado pela Metro-Goldwyn-Mayer, cujos registros foram realizados tanto nos EUA quanto na União Europeia. Em ambos os casos, foram adotadas formas alternativas de representação gráfica, como espectrogramas e sonogramas, que são amplamente aceitas para transmitir os detalhes do som de maneira precisa. Nos EUA:

DESCRIÇÃO

Obs.: Posteriormente um vídeo foi protocolado pelo titular como forma de comprovação do uso da representação gráfica em 02/06/2016.

Registro nº 1395550

País/região: EUA

Depositada em: 15/08/1985

Titular: Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation - MGM

Representação Gráfica: “A marca consiste no rugido de um leão”

No caso acima é possível clicar sobre um ícone e escutar o tradicional rugido a partir de um arquivo WMV. Na União Europeia, foi adotada outra forma de representação gráfica para a mesma marca, acompanhada de um arquivo MP3:

ESPECTROGRAMA + DESCRIÇÃO

Registro nº 005170113

País/região: UE

Depositada em: 29/06/2006

Titular: Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation - MGM

Representação Gráfica:

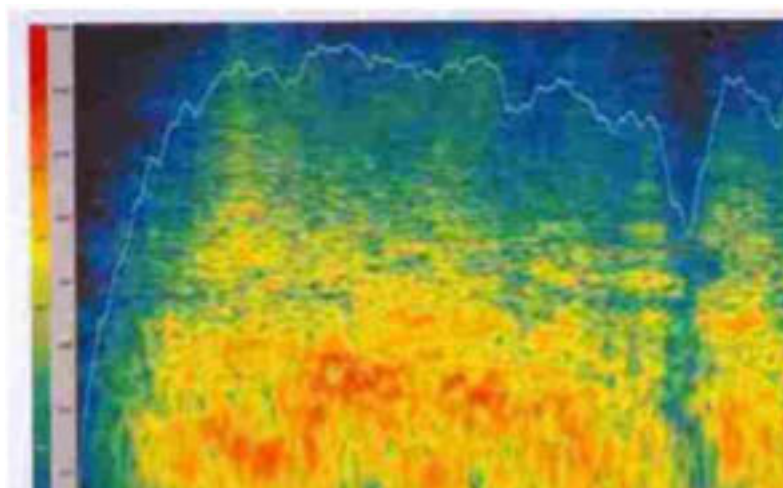


Figura 9 - Repr. Gráfica: Escpectrograma. Reg. 005170113 (UE, 2006).

A marca sonora consiste no som do rugido de um leão com uma duração aproximada de 2,5 segundos. É composta por dois rugidos sucessivos (0 até cerca de 1,4s e 1,4 a 2,6), o segundo com uma amplitude ligeiramente mais baixa. O som não é harmônico, tem uma rápida modulação do envelope (>15Hz) de amplitude não periódica (percepção das irregularidades do som) e tem conteúdo de frequência dominante na gama baixa e média-baixa (gama de aproximadamente - 6dB: 40 a 400 Hz para ambos os rugidos com um pico a 170 Hz para o primeiro e um pico a 130 Hz para o segundo). A gama de frequência dominante perceptível (relacionada com o centróide espectral) do primeiro rugido aumenta até cerca de 0,35s e depois diminui. No segundo rugido, aumenta até cerca de 1,7s, diminui até cerca de 2,2s, aumenta novamente até cerca de 2,3s e depois diminui. (UE, 2006)

Além disso, a INTA observa que a tecnologia de áudio pode superar as limitações da representação gráfica tradicional, e que com o avanço da tecnologia, o uso de frequências completas geradas por computador poderá ser uma solução mais precisa para a representação gráfica de marcas sonoras, facilitando tanto o processo de registro quanto a busca por essas marcas em bancos de dados.

Conclusão

A proteção das marcas sonoras, tanto no Brasil quanto internacionalmente, é um campo jurídico que está em evolução. A distinção entre sons descritivos, funcionais e arbitrários, bem como a necessidade de comprovação de distintividade secundária, são questões-chave para a aceitação dessas marcas no mercado. No Brasil, a interpretação do conceito de “visualmente perceptível” tem gerado discussões sobre a viabilidade do registro de marcas sonoras, e a necessidade de uma representação gráfica clara continua a ser um dos maiores desafios. Com base nas práticas internacionais, é possível que, no futuro, o Brasil adote uma postura mais flexível, permitindo o registro de marcas sonoras por meio de descrições adequadas e representações gráficas compatíveis com as novas tecnologias e demandas do mercado.

Este debate em torno das marcas sonoras reflete a crescente complexidade do direito de propriedade industrial, que deve acompanhar as inovações tecnológicas e as mudanças nos hábitos de consumo, a fim de garantir a proteção efetiva dos direitos dos titulares e a livre concorrência no mercado global.

Referências

BARBAS, Leandro Moreira Valente. Marcas Não Tradicionais: a Propriedade Intelectual dos Novos Tipos de Sinais. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2016.

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

CORREA, José Antonio B. L. Faria. A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira. Revista da ABPI. Rio de Janeiro, nº69, 2004. – Disponível em: <<http://www.copat.de/markenformen/eugh-kom/dannemann.pdf>>.

EUIPO, Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia. Corte Europeia. Dr. Ralf Sieckmann vs. Deutsches Patent - und Markenamt

(Escritório Alemão de Marcas e Patentes), case C-273/00. Disponível em <<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwispJrhgozgAhWHGrkGHXMRBeQQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Feuipo.europa.eu%2Fen%2Fmark%2Faspects%2Fpdf%2FJJ000273.pdf&usg=AOvVaw01bkGT9dTAAkVfMYbyWSg>>

INTA, International Trademark Association. Resolution of February 25, 1997. Protectability of Sound Trademarks. Sponsoring Committee: Issues and Policy Committee. 1997. Disponível em <<https://www.inta.org/Advocacy/Pages/ProtectabilityofSoundTrademarks.aspx>>

MARQUES, Ricardo Luis Pereira. Marcas Sonoras no Direito Brasileiro. Curitiba: Juruá, 2010.

MULLER, Thaís Carneletto. O Reconhecimento, a Proteção e as Políticas Públicas Para as Marcas Não Tradicionais à Luz da Constituição de 1988. Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito – Doutorado. Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, RS, 2016.

OMPI. Organização Mundial da Propriedade Intelectual. SCT/16/2 – 01/09/2006: “NUEVOS TIPOS DE MARCAS – DECIMOSEXTA SESIÓN, GINEBRA, 13 A 17 DE NOVIEMBRE DE 2006”

RODRIGUES, Joel David. Alterações ao regulamento relativo às marcas da União Europeia, 2017. Disponível em <<https://inventa.com/pt/noticias/autor/joel-david-rodrigues>>

SILVA, Hugo Daniel Lança. Marcas sonoras: sua admissibilidade. Verbo Jurídico, Beja, 2003.

SOARES, José Carlos Tinoco. Marcas não convencionais e “slogans”. Revista da ABPI. Rio de Janeiro, nº136, Mai/Jun 2015.

TJ – UE, Tribunal de Justiça da União Europeia. Nº processo C-283/01. Acórdão do Tribunal de Justiça (Sexta Secção). Shield Mark BV versus Joost Kist h.o.d.n. Memex, 27 de Novembro 2003. Disponível em <<http://>>

curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48435&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=43248>

TJ - UE, Tribunal de Justiça da União Europeia. Nº processo T-408/15. Globo Comunicação e Participações S/A, versus Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), 13 de setembro de 2016. Disponível em <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522MARCAS%2BSONORAS%2522&docid=183262&pageIndex=0&doclang=pt&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=43248#ctx1>> UE, União Europeia. Regulamento (CE) n.º 2015/2424. do Parlamento Europeu e do Conselho. que altera o Regulamento (CE) n.o 207/2009 do Conselho sobre a marca comunitária e o Regulamento (CE) n.o 2868/95 da Comissão relativo à execução do Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho sobre a marca comunitária, e que revoga o Regulamento (CE) n.o 2869/95 da Comissão relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos. Disponível em <https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/legal_reform/regulation_20152424_pt.pdf>

REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO À MARCA NÃO REGISTRADA

Eduardo Daimond



REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO À MARCA NÃO REGISTRADA

Eduardo Daimond¹

O direito de uso, gozo e fruição de uma marca, com exclusividade, é preceito básico e lógico da Propriedade Industrial, para evitar os fenômenos da diluição, do desvio de clientela, do comportamento fraudulento e parasitário, entre outros eventos que depreciam e corroem o patrimônio imaterial alheio.

Em tese, o sistema de registro conduzido pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial – não permite a reprodução ou imitação de marcas preexistentes, capazes de gerar confusão ou associação indevida.

Segundo a Lei nº 9.279 de 1996 (BRASIL, 1996) – Lei da Propriedade Industrial (LPI), conflitos no aspecto gráfico, fonético e ideológico devem ser evitados, para que o consumidor não seja enganado quanto à origem e procedência dos produtos e serviços adquiridos e contratados.

Portanto, se uma marca tem a função de distinguir e individualizar um produto ou serviço de outro com origem diversa, é necessário que haja proteção, baseada em um sistema atributivo de direitos e escorada na especificidade das atividades, como forma de preservar a unicidade e a integralidade de um sinal.

Na prática, contudo, milhares de empresas vivem à margem desses comandos legais, tornando-se vulneráveis e reféns de um sistema pouco

1 - Advogado especializado em Propriedade Industrial, com mais de 20 anos de atuação na área, Agente credenciado pelo INPI em 2005, Sócio e Fundador em 2003 da Daimond Marcas e Patentes, Membro da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, da ABAPI - Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial e Certificado pela OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

eficiente na proteção daqueles que não têm amparo em registros marcários regularmente concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, e que precisam de medidas enérgicas e pontuais para conter a infração de seus pretensos direitos.

É fato que os empreendedores do país, em sua grande maioria, não têm cultura sobre a importância da matéria e estão à deriva das medidas e eventos coordenados para que o tema propriedade intelectual incorpore definitivamente a ideia de geração de valores que os ativos imateriais, sobretudo as marcas, permitem aos agentes econômicos que deles se valem.

Do projeto da Cartilha de Marcas elaborada pelo INPI em 2021, fruto de sua participação no Fórum Permanente das Microempresas de Pequeno Porte (FPME), é possível extrair um consenso de que a marca seja o mais “expressivo instrumento de propriedade industrial utilizado pelos micro e pequenos agentes econômicos” (BRASIL, 2021, p. 9), além de exercer diversas funções nas relações mercadológicas.

A reflexão sobre esse assunto se mostra pertinente, já que os pequenos negócios representam mais de 99% dos empreendimentos do país, segundo dados do IBGE (BRASIL, 2021, p.8), e a maior parte desse empresariado não tem o registro e a proteção de suas marcas.

E se este ativo (marca) tão valioso e vital não estiver protegido junto ao INPI, os atos de deslealdade concorrencial podem ser obstados e punidos?

Conciliar a sobrevivência e o desenvolvimento dessas empresas com a função social e econômica das marcas violadas pela concorrência desleal é necessário e desafiador, merecendo uma pesquisa profunda que enfrente o assunto.

Tanto doutrina como jurisprudência encontrada sobre a matéria pouco se aprofundaram sobre a temática, não sendo uniforme o entendimento dos tribunais brasileiros.

Nesse contexto, é importante lembrar o texto do art. 130 da LPI (BRASIL,

1996) que determina uma inequívoca e expressa garantia ao depositante da marca com o poder de zelar por sua integridade material e reputação, inibindo reproduções e imitações alheias.

A doutrina especializada ponderou sobre esse debate e tratou este dispositivo como um instrumento de proteção contra a vulnerabilidade ao titular de um registro ou ao simples solicitante, ressaltando que o inciso III do art. 130 vem “[...] munir o titular de registro ou pedido de registro de marca com uma importante arma contra atentados à unicidade, consistência ou reputação do seu bem imaterial”. (IDS, 2005, p. 260).

Assim, a proteção legal conferida pela legislação especial não se limitou apenas ao detentor de um registro, mas também ao titular de um pedido de registro, como forma de resguardar seu sinal distintivo, evitando assim a corrosão do poder atrativo gerado por sua identidade.

É contundente para esta discussão o trecho do REsp 1.292.958/RS², no sentido de que “A ausência de proteção à marca, antes do deferimento do registro, como na hipótese dos autos, pode resultar em prejuízo de tal monta, que o posterior registro não terá qualquer serventia por proteger marca já deteriorada pela exploração indevida por terceiros.”

Ainda que o sistema seja atributivo de direitos, conforme item 2.4.3 do Manual de Marcas do INPI³, a exceção consiste exatamente em demonstrar a condição do usuário anterior de boa-fé.

2 - “O art. 129 da lei 9.279/96 subordina o direito de uso exclusivo da marca ao seu efetivo registro no INPI, que confere ao titular o direito real de propriedade sobre a marca. 4. Confere-se, entretanto, ao depositante o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca, conforme o disposto no art. 130, III, da Lei 9.279/96, configurando o interesse processual.” (REsp nº 1.292.958/RS, Relatora Nancy Andrighi, Julgamento em 12/09/2013)

3 - Disponível em: http://https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_0_que_%C3%A9_marca#243-Sistema-atributivo. Acesso em: 27 novembro 2024.

E nesta esteira da precedência marcária, vale destacar o contemporâneo entendimento sinalizado pelo STJ⁴, em decisão proferida pela Ministra Nancy Andrighi, que garantiu e assegurou que o direito de precedência estabelecido no § 1º do artigo 129 da Lei nº 9.279/96, tanto pode ser exercido em impugnação administrativa ao requerimento de registro da marca, observando os prazos, procedimento e requisitos previstos nos artigos 158 a 160 do mesmo diploma, como pode ser reivindicado após a concessão do registro, mediante revisão administrativa de nulidade (art. 168 da Lei nº 9.279/96) ou pela via judicial, com o ajuizamento de ação objetivando a invalidação do registro (arts. 173 a 175 da LPI).

Nesse viés, se a concorrência desleal constitui qualquer fato capaz de gerar associação indevida entre estabelecimentos, produtos e serviços de um concorrente, aquele que não tem a proteção marcária, mas que esteja na condição de usuário anterior, deveria ter condições de ser socorrido e privilegiado pelo sistema, nos casos em que a usurpação se revelar incontroversa.

Afinal, é certo que nos termos dos artigos 195 e 209 da Lei 9.279/96, a confusão e o desvio de clientela devem ser coibidos, tendo em vista que importam em enriquecimento sem causa pelo agente infrator, que se aproveita dos investimentos do utente da marca na sua própria imagem, apropriando-lhe os resultados positivos deles decorrentes.

Nesse cenário, não há como negar que a utilização de identificações conflituosas num mesmo mercado já explorado provoca danos irreparáveis ao patrimônio imaterial alheio e para toda sociedade que é induzida a erro, ocasião em que as decisões deveriam convergir para combater esta violação, mas que na prática não ecoam assim perante os tribunais brasileiros.

4 - "É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º, da lei 9.279/1996). 7- a lei de propriedade industrial protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito de precedência de registro." (REsp nº 1.464.975, Relatora Nancy Andrighi, Julgamento em 01/12/2016)

Aliás, na exegese da LPI, em seu artigo 209, está estabelecido que a deslealdade concorrencial tendente a prejudicar os negócios alheios deve ser banida, independentemente de registro, já que o propósito do legislador é preservar o consumidor e evitar a confusão alheia e enganosa.

Nesse sentido, é importante destacar que o próprio Colendo STJ⁵ já se pronunciou consignando que: “para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos”.

Tudo bem que há uma dificuldade em aferir e caracterizar esse aproveitamento parasitário – o critério é fático e não legal, embora em grande parte isso seja patrocinado por um operador econômico que se vale de expedientes fraudulentos com o intuito de se beneficiar de uma clientela alheia e obter facilidades por vias que não lhe pertencem.

E uma vez identificado o *animus* deste infrator, muitas vezes pautado por um comportamento que contraria uma conduta-dever de idoneidade, a repressão à concorrência desleal deveria ter aplicação contundente e eficaz, dissociada da proteção marcária, ainda que o lesado tenha que formalizar o seu pedido para se legitimar a inibir a contrafação.

Acontece que no âmbito administrativo, o infrator já pode ter protocolizado o pedido daquela marca junto ao INPI, ocasião em que o dilatado lapso temporal de análise da impugnação ou da nulidade administrativa favorecerá o concorrente desleal e por corolário o direito do lesado sucumbirá com o transcorrer procedimental necessário para este exame.

Por sua vez, ao se escorar na posituação destes requerimentos e protocolos, o Poder Judiciário postergará igualmente a prestação jurisdicional e criará uma situação injusta, pois o atraso na análise

5 - “Para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos” (REsp 954.272/RS, Rel. Nancy Andrighi, DJe de 01.04.2009).

do requerimento de uma eventual tutela de urgência se reverterá em vantagem ao litigante que não está com o direito em risco.

A verdade é que as ações não deveriam ser pautadas restritivamente nos direitos imateriais vinculados ao ato registral junto ao INPI, mas de forma substancial na contenção da concorrência desleal que produz resultados odiosos e até irreversíveis à imagem e à reputação do agente prejudicado.

O prestigiado Pontes de Miranda foi muito enfático em suas ponderações a esse respeito, quando em seu magistério assegurou que “A ação contra atos de concorrência desleal também pode nascer, no tocante às criações industriais, ou a sinais distintivos, antes ou independentemente de qualquer patenteação ou registro.” (MIRANDA, 1983, p. 311)

Como dizia o maior expoente da área “(...) Quando esses sinais distintivos se acham registrados como marcas, a hipótese cai sob o domínio da lei respectiva, sendo punível como contrafação... Tratando-se de sinais não registrados, é condição essencial à ação baseada em concorrência desleal que esses sinais, além de reunirem os requisitos intrínsecos que os tornem distintivos e suscetíveis de constituir marcas, estejam em uso prolongado, de modo a se tornarem conhecido como marcas dos produtos concorrentes.” (GAMA CERQUEIRA, 1982, p. 1.278).

Até porque a dicção do artigo 195, incisos III e V, da LPI, sinaliza que o uso de insígnia alheia, através de meio fraudulento, que induza à confusão entre produtos ou estabelecimentos, configura prática de concorrência desleal, o que justifica ser objeto de enfrentamento pelo Poder Judiciário, neste espeque.

Outro grande jurista advogou neste sentido de que “Mesmo as marcas desprovidas de qualquer depósito ou registro (as ‘marcas de fato’) são protegidas pelas normas que reprimem a concorrência desleal. A reprodução ou imitação de marca já explorada por um concorrente, ainda que não registrada, configura emprego de meio fraudulento para desviar em proveito próprio a clientela de outrem.” (COELHO, 2015, p. 256). Dentro da mesma perspectiva, o saudoso professor Newton Silveira

ênfatiou que “o detentor de marcas no registradas no fica desamparado, podendo socorrer-se das normas de represso  concorrncia desleal”. (SILVEIRA, 2011, p. 17).

Defato, o processo deveria oferecer meios efetivos de proteo ao jurisdicionado, como alegou o doutrinador Luiz Fernando Pereira quando defendeu que “Sem uma tutela preventiva todas as garantias outorgadas pelo direito substancial industrial valem pouco mais que nada”. (PEREIRA, 2006, p. 26).

Isso sem contar que o INPI no indefere pedidos fraudulentos com base na represso  concorrncia desleal, considerando no ter o rgo competncia (poder de polcia) para esse fim, ainda que o art. 2 da LPI, em seu inciso V, apresente essa prerrogativa.

Esse entendimento, bastante controverso, foi endossado pelo Superior Tribunal de Justia – STJ⁶, em deciso da lavra do Ministro Luis Felipe Salomo, da Quarta Turma, que ao fundamentar a sua deciso, transcreveu parte da obra do tambm saudoso Denis Borges Barbosa (BRASIL, 2012), ressaltando basicamente no ter o INPI a competncia legal para analisar requisitos afetos a um ilcito penal.

Por outro lado, so coerentes as palavras da doutrina especializada contrria quela posio, para quem “Sempre que o pedido de registro tiver sido pleiteado por uma parte ilegtima, seu depsito configurar um ato de m-f, de concorrncia desleal e/ou abuso do direito de petio. (...) Todas essas situaes devem ser coibidas, por serem contrria  boa-f que deve imperar no depsito dos pedidos de registro de marca”. (SCHMIDT, 2016b, p. 197).

Enfim, a concorrncia desleal e os atos de confuso gerados pela

6 - “ que, como bem leciona Denis Borges Barbosa, no cabe ao INPI reprimir diretamente a concorrncia desleal, visto que no tem competncia legal para tanto e, ademais, a sua constatao demanda procedimento a ser realizado no mbito do Judicirio, com ampla possibilidade de produo de provas, inclusive pericial.” REsp 1.092.676 – MS, Quarta Turma. Relator Ministro Luis Felipe Salomo. DJe 28/05/2012

apropriação de marcas alheias e pregressas deveriam ser obstados, ainda que a proteção dessa marca violada não tenha sido ainda objeto legitimado em favor do utente.

Conclusão

É comum em momentos desafiadores, marcados por imprevisibilidades, que muitas empresas revejam estratégias, promovam adaptações e dimensionem o modelo de negócio com mais chance de prosperar e subsistir a instabilidades econômicas e estruturais.

Mas a despeito das dificuldades impostas por cenários adversos, é consenso para a maioria dos empreendedores que a marca constitui o seu ativo mais valioso e para tanto deva figurar como a principal mola-mestra de uma engrenagem de sucesso e de sobrevivência, independente do tamanho e da capacidade do agente envolvido.

Uma marca forte e distintiva influencia na escolha do consumidor e exerce papel proeminente na disputa desta competição cada vez mais acirrada e agressiva.

Neste sentido, as pessoas deveriam se conscientizar mais de que é necessário assegurar exclusividade de uma marca para que a sua exploração tenha legitimidade e efetiva proteção, já que a simples formalização contábil não garante o uso e a ausência do registro da marca impõe ameaças à própria sobrevivência da operação.

Com efeito, o registro significa mais do que ter apenas um título de exclusividade concedido pelo Estado. A marca registrada, além da segurança jurídica, proporciona que nomes semelhantes sejam impedidos de competir de forma desleal, além de inibir a apropriação de sua clientela.

E mais do que ter uma identidade empresarial de destaque, uma marca protegida representa um poderoso antídoto para a perpetuação do negócio, sobretudo em um universo digital e no qual há centenas ou milhares de produtos/serviços substitutos.

De toda forma, enquanto o registro não for concedido pelo INPI, deveria prevalecer a tese do Dr. Denis B. Barbosa, para quem: “Ao contrário do que se poderia imaginar, quem não registra sua marca não está desprotegido e inerme perante os ilícitos e os atos de concorrência perniciosos.(...) Seja pela proteção ativa - repelindo a fraude e o engano do público -, seja pela denegação de apropriação ilícita do signo por parte de pessoas que não a merecem (...), o direito brasileiro consagra a tutela da marca não registrada.” (BARBOSA, 2013).

De mais a mais, em um ambiente empresarial cada vez mais propício a gerar atos de usurpação e confusão alheia, a repressão à concorrência desleal precisa ser mais eficiente, para preservar o titular do direito violado e evitar que o mercado consumidor seja levado a engano, sobretudo pela atuação de oportunistas.

É preciso haver maior confluência e interseção no combate aos atos de deslealdade concorrencial, quando os titulares pregressos não tiverem proteção e garantias formais e consolidadas que assegurem a exclusividade e a unicidade do signo.

Como o debate ainda é muito pouco explorado pela doutrina e pela jurisprudência, no que diz respeito a um sistema protetivo de maior alcance e aplicação eficiente contra os infratores – especialmente em benefício daqueles que ainda não possuem o registro de suas marcas – seria oportuno e interessante realizar um estudo profundo e orientador sobre os impasses, as dúvidas e os entendimentos derivados da mitigação desses direitos.

Referências

BARBOSA, Denis Borges. Da Proteção Real da Marca não Registrada no Brasil. 2013. Disponível em: <https://pidcc.com.br/br/component/content/article/2-uncategorised/58-da-protECAo-real-da-marca-nao-registrada-no-brasil>. Acesso em: 28 novembro 2024.

BARBOSA, Denis Borges. Falta de competência do INPI para reprimir a concorrência desleal. 1996. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.com.br>.

addr.com/arquivos/200/propriedade /competencia_inpi_1996.pdf. Acesso em: 13 julho 2023.

BARBOSA, Denis Borges. Um introdução à propriedade intelectual 2. ed.rev.atual. – Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 2003.

BARBOSA, Denis Borges. A concorrência desleal e sua vertente parasitária. 2011. Disponível em https://www.dbaa.com.br/wp-content/uploads/concorrenca_desleal_vertente_parasitaria.pdf. Acesso em: 13 julho 2023.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 27 novembro 2024.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Parecer/INPI/Proc/Dirad nº 20/08 de 25/08/2008.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Manual de Marcas do INPI. 1. ed. Resolução/INPI/PR nº 142/2014, de dezembro 2014.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Marca: da importância à sua proteção. Rio de Janeiro: INPI, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/arquivos/CartilhaINPI_Marca_Daimportnciasuaproteo.pdf. Acesso em: 27 novembro 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial REsp 954.272 – RS, 3ª Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. DJe 01/04/2009.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial REsp 1.092.676 – MS, 4ª Turma. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. DJe 28/05/2012.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial REsp 1.292.958 – RS, 3ª Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. DJe 12/09/2013.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial REsp 1.464.975 – PR, 3ª Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. DJe 01/12/2016.

CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. Concorrência desleal: atos de confusão. São Paulo: Editora Saraiva, 2013.

GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado de Propriedade Industrial. 2ª ed., vol. II, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1982.

COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa. – 20. ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Saraiva, 2008.

COELHO, Fábio Ulhoa. A Proteção das Marcas no Brasil. In: Tratado de Direito Comercial, v. 6. – Editora Saraiva, 2015, p. 256.

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. – 8. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2007.

IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à lei da propriedade industrial . ed. rev.,e atual.– Rio de Janeiro : Editora Renovar, 2005.

MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983, t. XVII.

NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Comercial. Campinas, São Paulo: Editora Bookseller, 1999.

PEREIRA, Luiz Fernando C. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial. Aspectos processuais da Lei 9.279/96. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006.

PIERANGELI, José Henrique. Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. – 1º volume, 28ª ed. rev. e atual. por Rubens Edmundo Requião. – São Paulo: Saraiva, 2009.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. A distintividade das marcas. São Paulo: Saraiva, 2013.

SCHMIDT, Lélío. Contrafação de marca e concorrência desleal: distinções e semelhanças. 2016. Disponível em: <https://www.portalintelectual.com.br/contrafacao-de-marca-e-concorrencia-desleal-distincoes-e-semelhanças/>. Acesso em: 13 julho 2023.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos. 1.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016

SCUDELER, Marcelo Augusto. Do direito das marcas e da propriedade industrial.

Marcelo Augusto Scudeler. – Campinas, SP: Servando Editora, 2008.

SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual – 4ª ed., Barueri: Editora Manole, 2011.

SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da propriedade industrial – marcas e congêneres/ José Carlos Tinoco Soares. – São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2003.

O SISTEMA EUROPEU DO “*STAY DOWN*” PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PARTILHA DE CONTEÚDOS AUTORAIS EM LINHA

Leonardo Machado Pontes



O SISTEMA EUROPEU DO “STAY DOWN” PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PARTILHA DE CONTEÚDOS AUTORAIS EM LINHA

Leonardo Machado Pontes¹

Introdução

No dia 26 de abril de 2022, o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE)² julgou *improcedente* o recurso de apelação interposto pelo Estado polonês em face do Parlamento Europeu e do Conselho da Europa, visando a anulação parcial ou total do artigo 17, n.º 4, da Diretiva (UE) 2019/790, de 17 de abril de 2019, relativa aos direitos de autor e aos direitos conexos no mercado único digital (DAMUN)³. Os Estados francês, espanhol e português, bem como a Comissão Europeia, intervieram no processo em favor dos apelados.

1 - Doutor e mestre em Droit de la Propriété Intellectuelle pelo Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI), Université de Strasbourg, França. Ex-bolsista da CAPES (programa de doutorado pleno no exterior). Mestre em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito Milton Campos. Recebeu em 2017 o prêmio de 1º lugar pela European Communities Trade Mark Association (ECTA), em razão de artigo escrito sobre o direito de marcas. Atuou como revisor do periódico Sorbonne Student Law Review/Revue juridique des étudiants de la Sorbonne. Foi professor de direito de propriedade intelectual na Faculdade de Direito Milton Campos. Obteve certificado de aprovação no curso Copyrightx, ministrado pelo Prof. William W. Fisher III, WilmerHale Professor of Intellectual Property Law, da Harvard Law School, e pelo Berkman Center for Internet & Society. É sócio da Associação Brasileira de Direitos Autorais (ABDA) e da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI). Advogado especializado em propriedade intelectual no escritório de advocacia Hildebrando Pontes & Associados, e membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/MG. É autor de livros e inúmeros artigos nacionais e internacionais na área da Propriedade Intelectual.

2 - Polónia v. Parlamento Europeu e Conselho da Europa, C-401/19, 26 de abril de 2022, ECLI:EU:C:2022:297. Disponível em <<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=2AC27E2E508D16408849BAD33BE621FA?text=&docid=258261&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4908284>>. Acesso em 08/06/2022.

3 - Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital e que altera as Diretivas 96/9/CE e 2001/29/CE, Official Journal L 130, 17.5.2019, p. 92-125. Disponível em <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=PT>>. Acesso em 08/06/2022.

O Estado polonês argumentou em apelação que o referido artigo⁴, que estabeleceu um regime específico de responsabilidade referente a meios de bloqueio automatizados de conteúdos infringentes de direitos autorais para prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha, o chamado

4 - “Artigo 17.^º

Utilização de conteúdos protegidos por prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha

1. Os Estados-Membros devem prever que os prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha realizam um ato de comunicação ao público ou de colocação à disponibilização do público para efeitos da presente diretiva quando oferecem ao público o acesso a obras ou outro material protegido protegidos por direitos de autor carregados pelos seus utilizadores. Os prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha devem, por conseguinte, obter uma autorização dos titulares de direitos a que se refere o artigo 3.^º, nos 1 e 2, da Diretiva 2001/29/CE, por exemplo, através da celebração de um acordo de concessão de licenças, a fim de comunicar ao público ou de colocar à disposição do público obras ou outro material protegido.

2. Os Estados-Membros devem prever que, caso um prestador de serviços de partilha de conteúdos em linha obtenha uma autorização, por exemplo, através da celebração de um acordo de concessão de licenças, essa autorização compreenda também os atos realizados pelos utilizadores dos serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação do artigo 3.^º da Diretiva 2001/29/CE se estes não agirem com carácter comercial ou se a sua atividade não gerar receitas significativas.

3. Quando os prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha realizam atos de comunicação ao público ou de colocação à disposição do público nas condições estabelecidas na presente diretiva, a limitação da responsabilidade prevista no artigo 14.^º, n.^º 1, da Diretiva 2000/31/CE não se aplica às situações abrangidas pelo presente artigo.

O disposto no primeiro parágrafo do presente número, não prejudica a possível aplicação do artigo 14.^º, n.^º 1, da Diretiva 2000/31/CE a esses prestadores de serviços para fins não abrangidos pelo âmbito de aplicação da presente diretiva.

4. Caso não seja concedida nenhuma autorização, os prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha são responsáveis por atos não autorizados de comunicação ao público, incluindo a colocação à disposição do público, de obras protegidas por direitos de autor e de outro material protegido, salvo se os prestadores de serviços demonstrarem que:

a) Envidaram todos os esforços para obter uma autorização; e

b) Efetuaram, de acordo com elevados padrões de diligência profissional do setor, os melhores esforços para assegurar a indisponibilidade de determinadas obras e outro material protegido relativamente às quais os titulares de direitos forneceram aos prestadores de serviços as informações pertinentes e necessárias e, em todo o caso;

c) Agiram com diligência, após receção de um aviso suficientemente fundamentado pelos titulares dos direitos, no sentido de bloquear o acesso às obras ou outro material protegido objeto de notificação nos seus sítios Internet, ou de os retirar desses sítios e envidaram os melhores esforços para impedir o seu futuro carregamento, nos termos da alínea b)[...]” (destacamos).

sistema “*notice, take down and stay down*”⁵, violava o art. 11⁶, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (CDF)⁷, que protege o direito à liberdade de expressão e informação, mesmo que contrabalançado pelo art. 17, n^o 2, que protege o direito fundamental à propriedade intelectual⁸.

Embora o recurso não tenha alegado que o artigo 17 da diretiva DAMUN desrespeitava o princípio à liberdade de empresa, estabelecido pelo art.

5 - VIVANT, Michel. Sites de partage : la responsabilité nouvelle est arrivée, *Communication Commerce électronique*, n^o 10, octobre 2021, étude 16, § 8. « Ensuite qu'en prévoyant que le site doit fournir ses meilleurs efforts pour empêcher que ces œuvres soient téléversées dans le futur, on bascule ici d'une obligation de take down à une obligation de stay down » ; CARRE, Stéphanie; MACREZ, Franck. *Propriété intellectuelle - Les ambivalences du copyright européen dans la construction du marché unique numérique*, Europe, n^o 7, juillet 2020, étude 6, §12 « Le dispositif revient donc sur le mécanisme du « notice and take down », toujours valable s'agissant des hébergeurs, pour adopter le système du « notice and stay down » déjà existant dans certaines lois étrangères pour ces derniers ».

6 - “Art. 11^o”

Liberdade de expressão e de informação

1. Qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a liberdade de opinião e a liberdade de receber e de transmitir informações ou ideias, sem que possa haver ingerência de quaisquer poderes públicos e sem consideração de fronteiras.
2. São respeitados a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social”

7 - Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, OJ C 326, 26.10.2012, p. 391-407. Disponível em <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=PT>>. Acesso em 08/06/2022.

8 - Artigo 17.^o

Direito de propriedade

1. Todas as pessoas têm o direito de fruir da propriedade dos seus bens legalmente adquiridos, de os utilizar, de dispor deles e de os transmitir em vida ou por morte. Ninguém pode ser privado da sua propriedade, exceto por razões de utilidade pública, nos casos e condições previstos por lei e mediante justa indemnização pela respetiva perda, em tempo útil. A utilização dos bens pode ser regulamentada por lei na medida do necessário ao interesse geral.
2. É protegida a propriedade intelectual” (destacamos).

16 da CDF⁹, o TJUE citou o princípio no acórdão, entendendo que ele havia sido igualmente respeitado pela Diretiva, em linha com os precedentes do tribunal¹⁰.

O objetivo deste artigo é analisar sucintamente o referido regime de responsabilização criado pela Diretiva e a decisão, que se inserem no contexto de um regime *lex specialis*¹¹, que derroga o regime geral dos “safe harbours”

9 - “Artigo 16.º

Liberdade de empresa

É reconhecida a liberdade de empresa, de acordo com o direito da União e as legislações e práticas nacionais”.

10 - Ver C-401/19, ECLI:EU:C:2022:297, § 75: “Além disso, tratando-se de uma obrigação, imposta a prestadores de serviços da Internet, de tomar medidas destinadas a assegurar o respeito pelos direitos de autor aquando da utilização dos seus serviços, pode, consoante o caso, revelar-se mesmo necessário, a fim de respeitar a liberdade de empresa desses prestadores de serviços, garantida no artigo 16.º da Carta, e o justo equilíbrio entre esta, o direito à liberdade de expressão e de informação dos utilizadores dos seus serviços, consagrado no artigo 11.º da Carta, e o direito de propriedade intelectual dos titulares de direitos, protegido pelo artigo 17.º, n.º 2, da Carta, deixar ao critério dos prestadores de serviços a determinação das medidas concretas a tomar para alcançar o resultado pretendido, para que estes possam optar por executar as medidas que melhor se adaptem aos recursos e às capacidades de que dispõem, e que sejam compatíveis com as restantes obrigações e desafios a que deve fazer face no exercício da sua atividade (v., neste sentido, Acórdão de 27 de março de 2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, n.º 52)” (destacamos).

11 - Ver os Considerandos (64) e (65) da Diretiva (UE) 2019/790:

“É conveniente clarificar na presente diretiva que os prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha realizam um ato de comunicação ao público ou de disponibilização ao público quando oferecem ao público o acesso a obras ou outro material protegido por direitos de autor carregados pelos seus utilizadores. Por conseguinte, os prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha deverão obter uma autorização dos titulares de direitos em causa, nomeadamente através de um acordo de concessão de licenças. Tal não prejudica o conceito de comunicação ao público ou de colocação à disposição do público ao abrigo do direito da União, nem prejudica a eventual aplicação do artigo 3.º, n.os 1 e 2, da Diretiva 2001/29/CE a outros prestadores de serviços que utilizam conteúdos protegidos por direitos de autor” (destacamos).

“Caso os prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha sejam responsáveis pelos atos de comunicação ao público ou de colocação à disposição do público nas condições previstas na presente diretiva, o artigo 14.º, n.º 1, da Diretiva 2000/31/CE não deverá ser aplicado à responsabilidade decorrente do disposto na presente diretiva em matéria de utilização de conteúdos protegidos por prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha. Tal não deverá afetar a aplicação do artigo 14.o, n.º 1, da

anteriormente estabelecido pelo art. 14¹², da diretiva sobre o comércio electrónico¹³, que protegia os prestadores de serviço de hospedagem da sociedade da informação contra ações de infração de direitos autorais. Esse regime geral, ora ultrapassado, de “notice and take down”, denominado pelo professor Michel Vivant de “quase-irresponsabilidade”¹⁴, foi substituído, a fim de que seja atingido um novo equilíbrio entre proteção e acesso às obras, tendente a um sistema de gestão coletiva de direitos autorais e de

Diretiva 2000/31/CE a esses prestadores de serviços para fins não abrangidos pelo âmbito de aplicação da presente diretiva” (destacamos).

12 - “Artigo 14.º

Armazenagem em servidor

1. *Em caso de prestação de um serviço da sociedade da informação que consista no armazenamento de informações prestadas por um destinatário do serviço, os Estados-Membros velarão para que a responsabilidade do prestador de serviço não possa ser invocada no que respeita à informação armazenada a pedido do destinatário do serviço, desde que:*

- a) o prestador não tenha conhecimento efetivo da atividade ou informação ilegal e, no que se refere a uma ação de indemnização por perdas e danos, não tenha conhecimento mesmo de factos ou de circunstâncias que evidenciam a atividade ou informação ilegal, ou*
- b) o prestado, a partir do momento em que tenha conhecimento da ilicitude, atua com diligência no sentido de retirar ou impossibilitar o acesso às informações”.*

13 - *Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho de 2000 relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio electrónico, no mercado interno («Diretiva sobre o comércio electrónico»), OJ L 178, 17.7.2000, p. 1-16. Disponível em <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&from=PT>>. Acesso em 08/06/2022.*

14 - *VIVANT, Michel. Sites de partage : la responsabilité nouvelle est arrivée. Communication Commerce électronique, n° 10, octobre 2021, étude 16, § 1. Ver também BENSAMOUN, Alexandra. Filtrage des contenus par les plateformes contributives et liberté d’expression, Légipresse, 2021, n° 395, p. 399 : « À la faveur d’une jurisprudence accueillante, les sites de partage et autres plateformes communautaires ont pu bénéficier de ce statut dit de «safe harbour» (sphère de sécurité), permettant une responsabilité conditionnée, fondée sur la connaissance de l’illicéité (notification-retrait) et qui, dans les faits, aboutissait à une irresponsabilité ».*

remuneração dos autores na era digital¹⁵.

2. Breve análise do regime específico criado pelo art. 17 da diretiva DAMUN

Conceito de “prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha”.

Para se enquadrar na definição, o prestador deve satisfazer cinco requisitos:¹⁶ 1) ser um serviço da sociedade da informação, como definido no artigo 1.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva (UE) 2015/1535¹⁷; e ter como

15 - Ver Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho: Orientações sobre o artigo 17.º da Diretiva 2019/790 relativa aos direitos de autor no mercado único digital, COM/2021/288 final, Documento 52021DC0288, p. 2. Disponível em <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0288&from=PT>>. Acesso em 09/06/2022: “O artigo 17.º visa promover o desenvolvimento do mercado de concessão de licenças entre os titulares de direitos e os prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha. Para tal, cria uma base jurídica para os titulares de direitos autorizarem a utilização das suas obras quando carregadas pelos utilizadores de prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha, aumentando assim as suas possibilidades de concessão de licenças e de remuneração. Introduce também salvaguardas para os utilizadores que carregam os seus conteúdos, que podem incluir conteúdos de terceiros protegidos por direitos de autor e direitos conexo” (destacamos).

16 - Id., p. 4-5. O art. 6.º, alínea 6, da Diretiva (UE) 2019/790, define «Prestador de serviços de partilha de conteúdos em linha» como “um prestador de um serviço da sociedade da informação que tem como principal objetivo ou um dos seus principais objetivos armazenar e facilitar o acesso do público a uma quantidade significativa de obras ou outro material protegido por direitos de autor carregados pelos seus utilizadores, que organiza e promove com fins lucrativos. Não são considerados prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha na aceção da presente diretiva os prestadores de serviços como enciclopédias em linha sem fins lucrativos, os repositórios científicos e educativos sem fins lucrativos, as plataformas de desenvolvimento e partilha de software de fonte aberta, os prestadores de serviços de comunicações eletrónicas na aceção da Diretiva (UE) 2018/1972 e os mercados em linha, serviços em nuvem entre empresas e serviços em nuvem que permitem aos utilizadores carregar conteúdos para seu próprio uso” (destacamos).

17 - “b) «Serviço» significa qualquer serviço da sociedade da informação, isto é, qualquer serviço prestado normalmente mediante remuneração, à distância, por via eletrónica e mediante pedido individual de um destinatário de serviços;

Para efeitos da presente definição, entende-se por:

i) «à distância»: um serviço prestado sem que as partes estejam simultaneamente presentes,
 ii) «por via eletrónica»: um serviço enviado desde a origem e recebido no destino através de instrumentos

principal objetivo ou um dos seus principais objetivos:¹⁸ 2) armazenar e facilitar o acesso do público¹⁹ a 3) uma quantidade significativa de obras ou outro material protegido por direitos de autor²⁰, 4) carregados pelos seus utilizadores, 5) e que os organize e os promova com fins lucrativos²¹.

eletrônicos de processamento (incluindo a compressão digital) e de armazenamento de dados, que é inteiramente transmitido, encaminhado e recebido por cabo, rádio, meios óticos ou outros meios eletromagnéticos,

iii) «mediante pedido individual de um destinatário de serviços»: um serviço fornecido por transmissão de dados mediante pedido individual”.

18 - Ver Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho: Orientações sobre o artigo 17.º da Diretiva 2019/790 relativa aos direitos de autor no mercado único digital, COM/2021/288 final, Documento 52021DC0288, p. 5: “Deve entender-se por «principal objetivo» ou «um dos [...] principais objetivos» do serviço da sociedade da informação a função ou papel principal ou predominante (ou uma das funções ou papéis principais ou predominantes) do prestador de serviços. A avaliação do «principal objetivo ou um dos [...] principais objetivos» deve ser neutra em termos de tecnologia e modelo de negócios a fim de se manter atual”.

19 - *Id.*, p. 5: “O conceito de «armazenar» refere-se ao armazenamento de conteúdos que é mais do que temporário, e «facilitar o acesso do público» refere-se ao acesso aos conteúdos armazenados, que é facultado ao público”.

20 - *Id.* p. 5 “[...] deve ser avaliada caso a caso, tendo em conta diversos elementos, como a audiência do prestador de serviços e o número de ficheiros carregados pelos utilizadores em geral. Por conseguinte, não seria suficiente considerar apenas um dos elementos mencionados para incluir um serviço da sociedade da informação no âmbito de aplicação do artigo 17.”

21 - *Id.* p. 5-6: “Os fins lucrativos não devem ser tidos como garantidos pelo fato de o serviço ser um operador económico ou com base na sua forma jurídica. Os fins lucrativos devem estar ligados aos lucros obtidos com a organização e a promoção dos conteúdos carregados pelos utilizadores de forma a atrair um público mais vasto, por exemplo, mas não exclusivamente, colocando publicidade junto aos conteúdos carregados pelos seus utilizadores. O simples fato de receber uma taxa dos utilizadores para cobrir os custos operacionais de armazenagem dos seus conteúdos ou solicitar doações ao público, não deve ser considerado uma indicação de fins lucrativos. Conforme explicado no considerando 62, os prestadores de serviços cujo principal objetivo não seja permitir que os utilizadores carreguem e partilhem um grande número de conteúdos protegidos por direitos de autor com o objetivo de obter lucros dessa atividade não são abrangidos pela definição” (destacamos). Exemplos de prestadores

Novo conceito de “comunicação pública”.

O art. 7º, nº 1, da novel diretiva cria um conceito de comunicação pública, ao estabelecer que os prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha comunicam publicamente obras protegidas por direitos autorais quando concedem acesso a conteúdos protegidos *carregados pelos seus utilizadores em suas plataformas*²².

Condições para que prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha sejam exonerados de qualquer responsabilidade.

Se os prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha realizem uma “comunicação pública”, eles somente poderão ser exonerados de qualquer responsabilidade por infração de direitos autorais se demonstrarem, cumulativamente, o cumprimento de quatro requisitos: 1) que envidaram os seus “melhores esforços”²³ para obter licenças

visados pela diretiva seriam o YouTube, Dailymotion, Twitch, Tik Tok, Facebook, Snapchat, etc. Ver. POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Téléversement et responsabilité des prestataires de services de l’Internet : encore et toujours l’article 17 de la directive n° 2019/790, RTD Com. 2021, p.77.

*22 - Id., p. 2: “O artigo 17.º, n.os 1 e 2, prevê que os prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha realizem um ato pertinente em matéria de direitos de autor de «comunicação ao público» quando concedem acesso a conteúdos protegidos por direitos de autor carregados pelos seus utilizadores e, por conseguinte, necessitem de obter autorizações dos titulares de direitos em causa [...] O artigo 17.º constitui uma *lex specialis* em relação ao artigo 3.º da Diretiva 2001/29/CE e ao artigo 14.º da Diretiva 2000/31/CE. Não introduz um novo direito na legislação da União sobre direitos de autor. Em vez disso, regula plena e especificamente o ato de «comunicação ao público» nas circunstâncias limitadas abrangidas por esta disposição «para efeitos [da referida] diretiva»”.*

23 - Id., p. 10: “As ações realizadas pelos prestadores de serviços para procurar e/ou colaborar com os titulares de direitos devem ser avaliadas caso a caso para determinar se constituem os melhores esforços para obter uma autorização. Por exemplo, devem ser tidos em conta elementos como as práticas específicas de mercado em diferentes setores (por exemplo, se a gestão coletiva é ou não uma prática generalizada) ou medidas que os Estados-Membros possam ter tomado para facilitar as autorizações, por exemplo, mecanismos voluntários de mediação. Para demonstrar os melhores esforços, os prestadores de serviços devem, no mínimo, colaborar proativamente com os titulares de direitos que possam ser facilmente identificados e localizados, designadamente aqueles que representem um amplo catálogo

legais ou coletivas dos titulares de direitos autorais; 2) que garantiram a indisponibilidade de obras protegidas pelos direitos autorais das quais tenham obtido a informação relevante e necessária dos titulares de direito; 3) que agiram prontamente para bloquear o acesso ou para removê-lo após o recebimento de uma notificação suficientemente fundamentada e; 4) neste caso, que também envidaram seus “melhores esforços”²⁴ para evitar o futuro *uploading* desses conteúdos infringentes na plataforma.

Exceção temporária criada para as plataformas ex post criadas. O considerando (67)²⁵, da Diretiva (UE) 2019/790, estabelece que o regime

de obras ou outro material protegido. Em particular, o contacto proativo com as entidades de gestão coletiva (EGC) que atuem em conformidade com a Diretiva 2014/26/UE para obter uma autorização deve ser considerado um requisito mínimo para todos os prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha” (destacamos).

24 - Id., p. 9: “O conceito de «melhores esforços» não é definido e nenhuma referência é feita ao direito nacional, portanto, é um conceito autónomo do direito da UE e deve ser transposto pelos Estados-Membros de acordo com as presentes orientações e interpretado à luz da finalidade e dos objetivos do artigo 17.º e do texto de todo o artigo. Os Estados-Membros devem assegurar que o princípio da proporcionalidade, tal como estabelecido no artigo 17.º, n.º 5, é tido em conta quando se avalia se um prestador de serviços de partilha de conteúdos em linha envidou os melhores esforços ao abrigo do artigo 17.º, n.º 4, alíneas a) e b), e cumpriu o artigo 17.º, n.º 4, alínea c). Tal é relevante, em particular, para proteger a liberdade de empresa dos prestadores de serviços [...] O artigo 17.º, n.º 4, alínea b), deve ser aplicado de uma forma tecnologicamente neutra e que se mantenha atual [...] A tecnologia de reconhecimento de conteúdos baseada na recolha de impressões digitais parece ser amplamente utilizada pelos principais prestadores de serviços no que diz respeito a conteúdos de vídeo e áudio [...] a dispersão, a marca de água, a utilização de metadados, a pesquisa por palavras-chave ou a combinação de diferentes tecnologias” (destacamos).

25 - “À semelhança do que está previsto no artigo 16.o, n.o 2, da Diretiva 2014/26/UE, a presente diretiva estabelece regras no que respeita a novos serviços em linha. As regras estabelecidas na presente diretiva, destinam-se a ter em conta o caso específico das empresas em fase de arranque que trabalham com carregamentos de utilizadores para desenvolver novos modelos de negócio. O regime específico aplicável a novos prestadores de serviços com um volume de negócios e audiências baixos deverá beneficiar empresas que sejam efetivamente novas, pelo que deverá deixar de ser aplicável três anos após a data da primeira disponibilização em linha dos seus serviços na União. Esse regime não deverá ser utilizado de forma abusiva mediante disposições que visem prolongar os seus benefícios para além dos primeiros três anos. O referido regime não deverá, em particular, aplicar-se a serviços recém-criados ou a serviços prestados sob nova designação, mas que exercem a atividade de um prestador de serviços de partilha de conteúdos em linha já existente que não poderá beneficiar desse regime ou que deixou de beneficiar do mesmo”.

específico de responsabilização não se aplicará apenas para novas empresas de serviços de partilha de conteúdos em linha criadas após o advento da Diretiva. Essa derrogação evita a responsabilização temporária e condicional dessas novas plataformas, criando um período de graça de 3 anos, a contar da primeira comunicação pública por elas realizada, no sentido da Diretiva. Para tanto, os volumes de negócios praticados e o número de acessos às plataformas devem ser “baixos”. O considerando (66), da Diretiva (UE) 2019/790, estabelece como parâmetros para o regime derogatório e temporário um volume de negócios não superior a 10 milhões de euros por ano e um acesso médio mensal não superior a 5 milhões de visitantes singulares. Se essas plataformas satisfizerem essas condições, o regime *lex specialis* do art. 17 não se aplicará a elas, pelo menos no prazo de 3 anos, conforme as condições dispostas no art. 17, n^o 6²⁶.

Respeito às exceções e limitações aos direitos autorais e conexos. O art. 17, nos 7 e 8, criam a obrigação para os Estados-membros de respeitarem as limitações e exceções legais aos direitos autorais, que não devem ser afetadas pelo novo regime da *lex specialis*, notadamente a citação, crítica, análise, caricatura, paródia e pastiche²⁷, o que inclui, também, obras em domínio

26 - “6. Os Estados-Membros devem prever que, relativamente a novos prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha cujos serviços tenham sido disponibilizados ao público na União por um período inferior a três anos e cujo volume de negócios anual seja inferior a 10 milhões de EUR, calculado nos termos da Recomendação 2003/361/CE da Comissão, as condições por força do regime de responsabilidade previsto no n.º 4 se limitem à observância do disposto no n.º 4, alínea a), e à atuação com diligência, após a recepção de um aviso suficientemente fundamentado, no sentido de bloquear o acesso às obras ou outro material protegido objeto de notificação ou de remover essas obras ou outro material protegido dos seus sítios Internet. Caso o número médio mensal de visitantes individuais desses prestadores de serviços seja superior a 5 milhões, calculado com base no ano civil precedente, os referidos prestadores devem igualmente demonstrar que enviaram os melhores esforços para impedir outros carregamentos das obras e outro material protegido objeto de notificação sobre os quais os titulares tenham fornecido as informações pertinentes e necessárias”.

27 - “7. A cooperação entre os prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha e os titulares de direitos não resulta na indisponibilidade de obras ou outro material protegido carregado por utilizadores que não violem os direitos de autor e direitos conexos, nomeadamente nos casos em que essas obras ou outro material protegido estejam abrangidos por uma exceção ou limitação. Os Estados-Membros asseguram que os utilizadores em cada Estado-Membro possam invocar qualquer uma das seguintes

público e obras que não possuem os requisitos legais para a proteção autoral (como a originalidade)²⁸, sendo que estas exceções e limitações devem ser interpretadas à luz dos direitos fundamentais protegidos pela CDF²⁹.

Criação de mecanismos extrajudiciais de resolução de conflito.

O art. 19, nº 9, “[...] exige que os Estados-Membros prevejam um mecanismo de reclamação e de recurso que os prestadores de serviço devem disponibilizar aos utilizadores em caso de litígio sobre o bloqueio ou a remoção dos seus conteúdos”³⁰. Essa etapa, criada pela plataforma, determina a presença de um controle humano, não automatizado e gratuito para o utilizador, para determinar a legitimidade do uso, se permanece bloqueado ou se é desbloqueado, devendo, em todo caso, o processo primar pela celeridade, sendo vedado, de ambos os lados, a mera repetição

exceções ou limitações existentes ao carregar e disponibilizar conteúdos gerados por utilizadores em serviços de partilha de conteúdos em linha:

a) Citações, crítica, análise;

b) Utilização para efeitos de caricatura, paródia ou pastiche”.

”8. [...] A presente diretiva não prejudica de modo algum as utilizações legítimas, como as utilizações abrangidas pelas exceções ou limitações previstas no direito da União, nem conduz a qualquer identificação de utilizadores individuais nem ao tratamento de dados pessoais, exceto nos termos da Diretiva 2002/58/CE e do Regulamento (UE) 2016/679. Os prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha informam os seus utilizadores, nas suas condições gerais, da possibilidade de utilizarem obras e outro material protegido ao abrigo de exceções ou limitações aos direitos de autor e direitos conexos previstas no direito da União.”

28 - Ver Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho: Orientações sobre o artigo 17.º da Diretiva 2019/790 relativa aos direitos de autor no mercado único digital, COM/2021/288 final, Documento 52021DC0288, p. 21.

29 - Id., p. 22. Ver acórdãos C-516/17, Spiegel online, 29/07/2019, ECLI:EU:C:2019:625, § 52; C-314/12, UPC Telekabel Wien, 27/03/2014, ECLI:EU:C:2014:192, § 46.

30 - Id. p. 27.

de razões³¹. Após o esgotamento desse procedimento, o utilizador deve ter acesso, ainda, a um mecanismo de resolução extrajudicial de conflitos do Estado-membro, que deve permanecer gratuito para ele, utilizador³².

2. Do acórdão proferido pelo TJUE

No recurso, o Estado polonês atacou especificamente o sistema de filtragem automática de conteúdos infringentes, o “*stay down*”, por entender que este sistema poderia excluir conteúdos lícitos, já que realizado por algoritmos automatizados, antes de qualquer participação humana, o que, segundo ele, desrespeitaria o princípio à liberdade de expressão, sendo tal ingerência causada, especificamente, pelo legislador da União Europeia³³. Argumentou, ainda, que o regime, além de ser vago, dando uma “carta branca” para os prestadores implementarem quaisquer filtros sem respeito aos utilizadores, poderia atrasar de modo substancial o *upload* de conteúdos lícitos, esvaziando-os de toda e qualquer relevância social e do valor informativo³⁴.

O TJUE concordou que os filtros automatizados impõem, de fato, um controle prévio e uma limitação ao direito à liberdade de expressão³⁵, mas que tal limitação respeita o princípio da proporcionalidade³⁶, estabelecido no art. 52,

31 - *Id. p. 28.*

32 - *Id. p. 29*

33 - *Ver Polónia v. Parlamento Europeu e Conselho da Europa, C-401/19, 26 de abril de 2022, ECLI:EU:C:2022:297, §§ 40 e 41.*

34 - *C-401/19, 26 de abril de 2022, ECLI:EU:C:2022:297, §§ 60.*

35 - *C-401/19, 26 de abril de 2022, ECLI:EU:C:2022:297, §§ 55 e 56.*

36 - *C-401/19, 26 de abril de 2022, ECLI:EU:C:2022:297, § 63: “Importa salientar que, em conformidade*

I, da CDF³⁷, tendo em vista a proteção do direito autoral. Segundo o tribunal:

[...] as obrigações impostas pelo artigo 17.o da Diretiva 2019/790 aos prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha, das quais resulta essa restrição, visam, como resulta nomeadamente dos considerandos 2, 3 e 61 da Diretiva 2019/790, assegurar a proteção dos direitos de propriedade intelectual de forma a contribuir para a realização de um mercado dos direitos de autor justo e que funcione corretamente. *Ora, no âmbito dos serviços de partilha de conteúdos em linha, a proteção dos direitos de autor deve necessariamente ser acompanhada, em certa medida, por uma restrição ao exercício do direito à liberdade de expressão e de informação dos utilizadores*³⁸. (destacamos)

com o artigo 52.o, n.o 1, da Carta, qualquer restrição ao exercício dos direitos e liberdades reconhecidos pela Carta deve ser prevista por lei e respeitar o conteúdo essencial desses direitos e liberdades. Na observância do princípio da proporcionalidade, essas restrições só podem ser introduzidas se forem necessárias e corresponderem efetivamente a objetivos de interesse geral reconhecidos pela União, ou à necessidade de proteção dos direitos e liberdades de terceiros”.

37 - “Art. 52º, nº 1. Qualquer restrição ao exercício dos direitos e liberdades reconhecidos pela presente Carta deve ser prevista por lei e respeitar o conteúdo essencial desses direitos e liberdades. Na observância do princípio da proporcionalidade, essas restrições só podem ser introduzidas se forem necessárias e corresponderem efetivamente a objetivos de interesse geral reconhecidos pela União, ou à necessidade de proteção dos direitos e liberdades de terceiros”.

38 - C-401/19, 26 de abril de 2022, ECLI:EU:C:2022:297, §82. Ver, igualmente, § 84: “Por último, há que constatar que as obrigações impostas pelo artigo 17.o, n.o 4, da Diretiva o 2019/790 aos prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha não restringem, de forma desproporcionada, o direito à liberdade de expressão e de informação dos utilizadores desses serviços” (destacamos). Ver também BERLIN, Dominique. *Précisions sur la responsabilité des fournisseurs de service de partage de contenus en ligne*, La Semaine Juridique Edition Générale, nº 18, 9 mai 2022, 596 « Certes, le régime de responsabilité spécifique instauré par la directive pour les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne comporte une limitation de l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information des utilisateurs de ces services de partage, cependant cette atteinte est justifiée.

Para o TJUE, o mero sistema do “take down” constitui uma medida ineficaz para a proteção dos direitos autorais e os conexos: “[...] não é menos verdade que este mecanismo alternativo *não é tão eficaz em termos de proteção dos direitos de propriedade intelectual como o adotado pelo legislador da União*” (destacamos)³⁹.

O Tribunal salientou, ainda, que um sistema de filtragem automatizado que não distinguisse apropriadamente entre conteúdos lícitos e ilícitos violaria o princípio à liberdade de expressão, mas que este não era o caso, já que o regime criado pelo legislador resguardava os usos lícitos⁴⁰.

O Tribunal também entendeu que o regime não impõe uma obrigação geral de monitoramento prévio pelos prestadores de serviço, já que estes não poderiam ser responsabilizados por “[...] conteúdos cuja constatação do caráter ilícito necessitaria, por seu lado, de uma apreciação autónoma do conteúdo à luz das informações fornecidas pelos titulares de direitos, bem como de eventuais exceções e limitações aos direitos de autor”⁴¹.

Elle est proportionnée car tout d’abord le législateur de l’Union, afin de prévenir le risque pour le droit à la liberté d’expression et d’information des utilisateurs de services de partage de contenus en ligne a posé une limite claire et précise aux mesures pouvant être prises ou exigées dans la mise en œuvre des obligations prévues, en excluant, en particulier, des mesures » ; ZOLLINGER, Alexandre. Propriété littéraire et artistique et droits fondamentaux, JurisClasseur Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1970, 31 janvier 2022, § 42 « - Évolution des obligations des prestataires techniques par l’article 17 de la directive DAMUN - La consécration, à l’article 17 de la directive du 17 avril 2019 dite DAMUN (transposé à CPI, art. L. 137-2), de nouvelles obligations à la charge des « fournisseurs de services de partage de contenus en ligne » fait évoluer l’équilibre trouvé entre la protection de la propriété littéraire et artistique et la liberté d’entreprendre de ces prestataires filtrant et bloquant des contenus licites lors du téléversement ».

39 - C-401/19, 26 de abril de 2022, ECLI:EU:C:2022:297, § 83.

40 - C-401/19, 26 de abril de 2022, ECLI:EU:C:2022:297, §§ 86-87.

41 - C-401/19, 26 de abril de 2022, ECLI:EU:C:2022:297, § 90. Ver também POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Téléversement et responsabilité des prestataires de services de l’Internet : encore et toujours l’article 17 de la directive n° 2019/790, RTD Com. 2021, p. 77 : « Cela passe par l’utilisation de systèmes

Outrossim, mesmo em caso de erro e de bloqueio de um conteúdo lícito, o Tribunal ponderou que o regime permite a manifestação e a defesa dos utilizadores, o que seria proporcional e respeitaria o princípio à liberdade de expressão⁴².

O Tribunal apontou, ainda, que as notificações extrajudiciais encaminhadas pelos titulares de direitos autorais e conexos devem “[...] conter elementos suficientes para permitir que o prestador de serviços de partilha de conteúdos em linha se certifique, sem exame jurídico aprofundado, do carácter ilícito da comunicação e da compatibilidade de uma eventual remoção desse conteúdo com a liberdade de expressão e de informação”⁴³.

Conclusão

Há o surgimento de um novo equilíbrio entre proteção e acesso dos direitos autorais e conexos, em que foi imposto aos prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha obrigações mais proativas (o “stay down”), condizentes com o surgimento de um novo mercado digital, e tendentes às licenças coletivas, à remuneração dos titulares de direitos autorais e conexos e a soluções mais efetivas e céleres contra infrações e práticas piratas.

Esse novo regime europeu se mostra relevante, tendo em vista o Tema

de reconnaissance des œuvres protégées et du caractère licite ou illicite du chargement qui, en amont, identifient les objets protégés ou notifient le caractère illicite d'une utilisation, et non par une surveillance générale des contenus eux-mêmes ni par un filtrage général. Le fournisseur de services n'a pas à vérifier le contenu même de l'œuvre ou autre objet téléversé mais seulement si son empreinte correspond à celle de l'œuvre protégée sur laquelle les titulaires des droits lui ont fourni des informations pertinentes ».

42 - C-401/19, 26 de abril de 2022, ECLI:EU:C:2022:297, §§ 93 e 95.

43 - C-401/19, 26 de abril de 2022, ECLI:EU:C:2022:297, § 91.

533⁴⁴ (leading case RE nº 1057258) e o Tema 987⁴⁵ (leading case RE nº 1037396) de Repercussão Geral do eg. STF, que discutem, justamente, os limites da responsabilização dos prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha, notadamente a constitucionalidade do art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que é fonte de inúmeras controvérsias⁴⁶.

Referências

BENSAMOUN, Alexandra. Filtrage des contenus par les plateformes contributives et liberté d'expression, *Légipresse*, 2021, nº 395, p. 399

BERLIN, Dominique. Précisions sur la responsabilité des fournisseurs de service de partage de contenus en ligne, *La Semaine Juridique Edition Générale*, nº 18, 9 mai 2022, 596

CARRE, Stéphanie; MACREZ, Franck. Propriété intellectuelle - Les ambivalences du copyright européen dans la construction du marché unique numérique, *Europe*, nº 7, juillet 2020, étude 6

POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Téléversement et responsabilité des prestataires de services de l'Internet : encore et toujours l'article 17 de la

44 - Tema 533: "Agravado em recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, II, IV, IX, XIV, XXXIII e XXXV; e 220, §§ 1º, 2º e 6º, da Constituição Federal, se, à falta de regulamentação legal da matéria, os aludidos princípios constitucionais incidem diretamente, de modo a existir o dever de empresa hospedeira de sítio na rede mundial de computadores de fiscalizar o conteúdo publicado em seus domínios eletrônicos e de retirar do ar informações consideradas ofensivas, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário".

45 - Tema 987: "Discussão sobre a constitucionalidade do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) que determina a necessidade de prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo para a responsabilização civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros".

46 - Ver PONTES, Leonardo Machado; MATTES, Anita; SAN GALO, Jaqueline. Responsabilidade civil dos provedores, in: NETTO, José Carlos Costa; MATTES, Anita; PONTES, Leonardo Machado; EGEA, Maria Luiza de Freitas; CARASSO, Larissa Andréa (coord.). *Direito Autoral Atual*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015, p. 360-429.

directive n° 2019/790, RTD Com. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2021, p. 77

PONTES, Leonardo Machado; MATTES, Anita; SAN GALO, Jaqueline. Responsabilidade civil dos provedores, in: NETTO, José Carlos Costa; MATTES, Anita; PONTES, Leonardo Machado; EGEA, Maria Luiza de Freitas; CARASSO, Larissa Andréa (coord.). Direito Autoral Atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015, p. 360-429.

VIVANT, Michel. Sites de partage : la responsabilité nouvelle est arrivée, Communication Commerce électronique, n° 10, octobre 2021, étude 16

ZOLLINGER, Alexandre. Propriété littéraire et artistique et droits fondamentaux, JurisClasseur Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1970, 31 janvier 2022

EMPREENDEDORISMO INOVADOR E PROTEÇÃO DO CONHECIMENTO: UM CAMINHO PARA O SUCESSO

Luiz Claudio de Magalhães



EMPREENDEDORISMO INOVADOR E PROTEÇÃO DO CONHECIMENTO: UM CAMINHO PARA O SUCESSO

Luiz Claudio de Magalhães¹

O empreendedorismo inovador tem se destacado como um dos principais motores do crescimento econômico, tecnológico e social no mundo. Ao introduzir soluções disruptivas e ideias únicas, empreendedores transformam Mercados, criam empregos e respondem às necessidades emergentes da sociedade. Contudo, a proteção dessas inovações é crucial para garantir a sustentabilidade e o sucesso a longo prazo.

O Papel da Inovação no Empreendedorismo

O Empreendedorismo inovador refere-se à criação e gestão de negócios que introduzem soluções originais, tecnologias disruptivas ou modelos de negócio inéditos no mercado, indo além do simples ato de empreender, pois está focado em transformar ideias criativas em produtos ou serviços que impactam positivamente a sociedade e devam gerar valor econômico, identificando lacunas no Mercado e desenvolvendo soluções que supram essas demandas, muitas vezes criando novos Mercados, sendo a Inovação essencial para que os empreendedores se adaptem às rápidas mudanças tecnológicas, sociais e econômicas para garantir a importância e relevância do negócio, muitas vezes otimizando recursos, reduzindo custos e aumentando a eficiência, melhorando a lucratividade do negócio, desenvolvendo produtos, serviços ou modelos de negócio que rompem

1 - Profissional com 45 anos de experiência em Propriedade Intelectual. Pós-Graduado pela OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual, com especialização em Propriedade Industrial (1978-79). Atuou nos quadros do INPI durante 21 anos, inclusive como Pesquisador/Examinador de Patentes, responsável pela Divulgação da Cultura da Propriedade Industrial em Minas Gerais (1986-1999). Perito do TJMG em Belo Horizonte, Betim e Contagem e outras Comarcas. Ex-Professor da disciplina "Propriedade Intelectual: Gestão e Negócios" no curso de Pós-Graduação em "GESTÃO DE MARCAS E IDENTIDADE CORPORATIVA" na PUC-Minas. Ex-Professor na Universidade FUMEC, criador e responsável pela disciplina "PROPRIEDADE INDUSTRIAL" no curso de Design de Produto.

com padrões tradicionais. Exemplos incluem Startups tecnológicas, como soluções em inteligência artificial, energias renováveis ou fintechs, que criam novas dinâmicas competitivas.

A inovação permite que empreendedores transformem ideias em soluções valiosas, criando produtos ou serviços que se destacam no mercado e, em mercados saturados, a inovação ajuda os negócios a se destacarem, oferecendo algo novo ou melhor do que os concorrentes, sendo o motor do empreendedorismo, impulsionando o desenvolvimento de ideias disruptivas, produtos e serviços que atendem a demandas emergentes ou resolvem problemas existentes de maneira única (Dornelas 2023).

No empreendedorismo, a inovação não é apenas um diferencial, mas uma necessidade para enfrentar os desafios de um mercado globalizado e em constante evolução.

Sob esse prisma e, para incentivar a inovação, é essencial oferecer aos empreendedores recursos e um ambiente que promova criatividade, como incubadoras e aceleradoras de Startups, acesso a capital de risco e políticas públicas favoráveis.

Em resumo, o empreendedorismo inovador é a força que move as economias modernas, unindo criatividade, tecnologia e visão estratégica para resolver os desafios do presente e criar o futuro.

Inovação: O Alicerce da Transformação

Conceitualmente, a inovação é a introdução de ideias, produtos, processos ou modelos de negócios novos ou significativamente melhorados e seu papel nesse cenário permite resolver problemas complexos, explorar oportunidades de Mercado e criar valor diferencial e seu Impacto na Escalabilidade e Sustentabilidade podem ser exemplificados como a criação de produtos inovadores, como tecnologias digitais, as quais são mais facilmente escaláveis devido à redução de barreiras físicas e, soluções inovadoras, podem integrar práticas sustentáveis, como o uso de materiais recicláveis ou fontes renováveis de energia.

Escalabilidade: Crescimento com Eficiência

A escalabilidade é a capacidade de um negócio expandir suas operações sem aumentar proporcionalmente os custos, tendo uma relação direta com a inovação, onde Inovações tecnológicas, como a automação e plataformas digitais, permitem atingir mais clientes com custos incrementais baixos e como exemplo temos os modelos baseados em software, como SaaS (Software as a Service), que exemplificam alta escalabilidade (Reis 2020).

Impacto na Sustentabilidade

Sustentabilidade envolve a gestão eficiente de recursos naturais, sociais e econômicos, assegurando o equilíbrio entre lucro e impacto positivo no planeta e na sociedade.

Negócios escaláveis reduzem desperdícios ao otimizar processos e recursos e as empresas podem expandi-los mantendo práticas ambientais e sociais responsáveis.

Inovação tecnológica facilita a adoção de práticas sustentáveis, como a energia limpa e cadeias de suprimentos otimizadas e negócios sustentáveis criam modelos de longo prazo que podem ser escalados sem esgotar recursos naturais ou comprometer comunidades.

A partir dos conceitos acima definidos, iremos agora abordar aspectos relevantes ligados ao Empreendedorismo e que muitas vezes são relegados a um segundo plano, seja por limitação de recursos financeiros ou mesmo por falta de conhecimento em áreas sensíveis, pois estas necessitam de multidisciplinaridade, fator muitas vezes limitante ao desenvolvimento do empreendimento.

Porque Utilizar a Propriedade Intelectual para Proteger suas Criações?

A proteção da Propriedade Intelectual (PI) – incluindo patentes, desenhos industriais, marcas, direitos autorais e segredos comerciais – é um mecanismo indispensável para salvaguardar os resultados da inovação,

oferecendo vantagem competitiva, uma vez garantir exclusividade no uso de invenções e demais criações, reduzindo o risco de cópias.

Outro aspecto relevante é a valorização da empresa, pois a Propriedade Intelectual pode ser um ativo valioso em negociações com investidores ou parceiros, bem como incentiva a inovação, pois proteções robustas promovem mais pesquisa e desenvolvimento, assegurando retornos ao empreendedor.

Desafios na Proteção Intelectual

Apesar de sua importância, proteger a Propriedade Intelectual ainda é um desafio para muitos empreendedores e Startups, sendo os investimentos muitas vezes elevados, burocracia e falta de conhecimento técnico são barreiras frequentes e, sob nosso ponto de vista, governos e entidades privadas deveriam oferecer suporte, como programas de orientação jurídica, subsídios adequados para proteção por patentes e demais aspectos da Propriedade Intelectual.

Acreditamos que empreender com inovação é o futuro, mas garantir a proteção intelectual é o que transforma ideias em patrimônio duradouro. Ao investir na proteção das suas criações, empreendedores podem não apenas assegurar o sucesso dos seus negócios, mas também contribuir para o progresso econômico e social.

A Proteção Intelectual como Estratégia de Negócio

A proteção intelectual é uma estratégia essencial para empresas que buscam proteger suas inovações, garantir vantagem competitiva e gerar valor econômico a partir de ativos intangíveis. Ela abrange o registro e a salvaguarda de criações intelectuais por meio de direitos legais, como patentes, design, marcas, direitos autorais e segredos industriais (Suzuki 2019).

Segundo a definição da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) a Propriedade Intelectual é o conjunto de mecanismos legais que conferem direitos exclusivos sobre criações intelectuais, salvaguardam criações intelectuais e incentivam a inovação, garantindo direitos

exclusivos aos criadores ou proprietários, impedindo seu uso ou reprodução não autorizada por terceiros, sendo basicamente constituída de quatro principais instrumentos:

Patentes: Protegem invenções técnicas, processos ou produtos inovadores. Protegem invenções técnicas (produtos ou processos inovadores) que resolvem problemas técnicos. Garantem exclusividade de exploração comercial por um período (geralmente 20 anos), desde que a invenção seja nova, útil e não óbvia.

Marcas: Garantem exclusividade no uso de nomes, logotipos ou símbolos que identificam produtos ou serviços. Identificam e distinguem produtos ou serviços no mercado. Incluem nomes, logótipos, símbolos e slogans. A proteção impede que terceiros usem marcas semelhantes que possam confundir consumidores.

Direitos Autorais: Resguardam obras artísticas, literárias e científicas. Protegem obras criativas originais (literárias, musicais, artísticas, audiovisuais, etc.). Oferecem direitos exclusivos ao autor para reprodução, distribuição e exibição, geralmente durante a vida do autor mais 70 anos.

Segredos Industriais: Protegem informações confidenciais estratégicas, como fórmulas e processos. Abrangem informações confidenciais com valor econômico, como fórmulas, métodos ou estratégias empresariais. A proteção baseia-se no sigilo, sendo eficaz enquanto a informação não for divulgada.

Estes mecanismos promovem inovação, protegem investimentos e estimulam a concorrência justa.

Importância da Proteção Intelectual como Estratégia

Uma das grandes vantagens da proteção intelectual é impedir que concorrentes usem ou copiem inovações, preservando a posição de mercado, garantindo sua exclusividade, bem como, a partir da exclusividade, estimula investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) assegurando retorno financeiro.

Ativos intelectuais protegidos aumentam o valor da empresa, atraindo investidores, podendo ser licenciados, com ou sem exclusividade, ou mesmo vendidos, o que gera receitas adicionais.

As marcas protegidas criam identidade sólida e aumentam a fidelidade do cliente, evitando litígios e sanções ao garantir conformidade com legislações de propriedade intelectual.

Eis alguns benefícios da Proteção Intelectual:

- Estímulo à Inovação: Protege o esforço criativo, incentivando a geração de novas ideias
- Monetização de Ativos: Licenciamentos e royalties tornam a Propriedade Intelectual uma fonte de receita.
- Fortalecimento da Marca: Empresas com marcas protegidas constroem reputação sólida e confiança do consumidor.

Proteção Intelectual no Contexto Global

Empresas que operam globalmente utilizam acordos internacionais, como o Acordo TRIPS, o PCT, o Protocolo de Madri e Haia, para proteger ativos em vários países.

Em mercados competitivos, a proteção intelectual é vital para evitar que inovações sejam replicadas ou barateadas por concorrentes.

Desafios e Cuidados

A proteção por patentes e marcas pode ser um investimento de alto valor e demorado, especialmente em Mercados globais.

Entretanto, é importante ressaltar que mesmo utilizando os Acordos e Tratados Internacionais, é de fundamental importância uma assessoria especializada, não só no Brasil, como nos Mercados de interesse, uma vez que a manutenção de tais ativos e cumprimento das legislações locais é de fundamental importância para evitar a perda dos direitos.

De outra forma, mesmo com proteção realizada de forma adequada, empresas enfrentam desafios como produtos falsificados, exigindo monitoramento constante.

Como demonstrado, a proteção intelectual é mais do que um requisito legal; é uma estratégia que garante exclusividade, rentabilidade e crescimento sustentável. Negócios que investem em proteção de seus ativos intangíveis maximizam o retorno sobre suas inovações e asseguram longevidade no mercado.

Empreendedorismo Inovador e Proteção Intelectual em Startups

O empreendedorismo inovador desempenha um papel central na transformação econômica, social e tecnológica do mundo contemporâneo. Com os avanços rápidos da tecnologia e as mudanças nas necessidades do mercado, negócios inovadores têm sido responsáveis por criar soluções disruptivas que remodelam setores inteiros.

Startups baseadas em inovação destacam-se por identificar problemas não resolvidos ou oportunidades inexploradas, oferecendo produtos e serviços únicos que agregam valor. No cenário atual, caracterizado por desafios globais como a sustentabilidade, a digitalização e a saúde, o empreendedorismo inovador surge como motor essencial para impulsionar a economia, onde pequenas empresas inovadoras geram empregos, atraem investimentos e aumentam a competitividade global de uma nação, especialmente em países em desenvolvimento, como o Brasil.

As Startups muitas vezes lideram o desenvolvimento de tecnologias de ponta, como inteligência artificial, biotecnologia e energias renováveis, promovendo o progresso em diversos setores, fomentando assim avanços tecnológicos, estando cada vez mais focados em soluções sustentáveis, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, enfrentando desafios ambientais e sociais de forma criativa.

Assim, o empreendedorismo inovador é essencial não apenas para o crescimento econômico, mas também para enfrentar os desafios do

século XXI, posicionando Startups como agentes transformadores de impacto global (Silva & Costa 2021).

O Papel das Startups como Motores da Inovação Tecnológica e Econômica.

Startups têm desempenhado um papel crucial como catalisadores de inovação tecnológica e alavancas para o crescimento econômico em um mundo cada vez mais competitivo e globalizado. Sua estrutura ágil, visão disruptiva e foco em resolver problemas reais as tornam protagonistas no desenvolvimento de soluções que impactam diretamente a sociedade e a economia.

Startups frequentemente desafiam o status quo ao desenvolverem tecnologias de ponta em áreas como inteligência artificial, blockchain, biotecnologia e energias renováveis. Diferentemente de empresas tradicionais, elas têm maior flexibilidade para experimentar e assumir riscos, possibilitando a criação de novos produtos, serviços e modelos de negócio, ou seja, alavancam a inovação tecnológica, como por exemplo plataformas de fintech, soluções de mobilidade sustentável e dispositivos de saúde conectados.

Outro grande benefício das Startups é o impulso que é dado à Economia, uma vez que suas soluções geram empregos com criação de oportunidades em diversos setores, estimulando o mercado de trabalho, principalmente entre profissionais jovens e altamente qualificados.

Além desse impulso, o setor atrai capital de risco (venture capital), fortalecendo o ecossistema empreendedor e contribuindo para o crescimento econômico local e global, e ao introduzirem inovação nos mercados, estimulam a concorrência saudável e levam empresas maiores a se modernizarem.

De outra forma, as Startups reescrevem setores tradicionais como saúde, educação, transportes e agricultura, promovendo maior eficiência e acessibilidade. Por exemplo, soluções como telemedicina ou plataformas de e-learning têm revolucionado a forma como serviços essenciais são prestados.

Além dessas características, muitas Startups estão na vanguarda de inovações que promovem práticas sustentáveis, como tecnologias para redução de carbono, economia circular e gestão de recursos naturais.

Por sua capacidade de combinar tecnologia com impacto econômico, Startups são hoje reconhecidas como motores essenciais para o progresso e a competitividade no cenário global (Tidd & Costa 2019).

A importância da proteção intelectual para garantir competitividade.

A proteção intelectual é um pilar estratégico para Startups que desejam se destacar e permanecer competitivas em Mercados cada vez mais dinâmicos e globalizados. Ao proteger suas criações e inovações, as empresas garantem não apenas exclusividade, mas também uma vantagem significativa sobre concorrentes, preservando Inovações de forma exclusiva.

Obter patentes, desenhos industriais, marcas, direitos autorais ou segredos comerciais assegura que a Propriedade Intelectual da Startup não seja copiada ou explorada sem autorização. Isso permite que a empresa colha os frutos do seu investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PDI).

Importante ressaltar que a Propriedade Intelectual registrada é um ativo intangível que eleva o valor da Startup, sendo altamente atrativa para investidores e parceiros comerciais. Um portfólio robusto de patentes ou marcas pode diferenciar uma Startup no mercado de capital de risco.

Além disso, a proteção legal confere à Startup o direito de agir contra concorrentes que tentem copiar suas inovações. Além disso, contratos de confidencialidade e licenciamento asseguram que tecnologias proprietárias sejam usadas de forma controlada.

Considerando a escalabilidade do negócio, em Mercados Internacionais, a proteção intelectual é essencial para evitar que a inovação seja replicada por empresas locais. Instituições como a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) oferecem suporte para registros em escala global, oferecendo Acordos e Tratados que auxiliam as demandas internacionais, como exemplificado anteriormente.

Assim, a proteção intelectual não é apenas um escudo contra a cópia indevidas por terceiros, mas uma ferramenta estratégica que impulsiona a competitividade e sustentabilidade de Startups no longo prazo.

Benefícios da Proteção Intelectual para Startups

A proteção intelectual oferece diversos benefícios estratégicos para Startups, além dos anteriormente expostos e aqui resumidos como proteções como patentes e marcas, as quais criam barreiras contra a concorrência, garantindo exclusividade no mercado e diferenciando os produtos ou serviços da Startup, sendo que os ativos de Propriedade Intelectual aumentam o valor da Startup, atraindo investidores ao demonstrar inovação e potencial de retorno financeiro, podem gerar receitas adicionais através de licenciamento, royalties ou venda de direitos de Propriedade Intelectual (monetização); os direitos autorais e segredos comerciais ajudam a evitar a cópia de produtos, designs ou processos, preservando a originalidade; no caso da expansão internacional a proteção de marcas e patentes facilita a entrada em novos mercados com maior segurança jurídica; fortalecimento da imagem e credibilidade com as marcas registradas que geram confiança nos consumidores, consolidando a identidade da Startup; os ativos de Propriedade Intelectual podem ser usados como moeda de troca em parcerias, fusões ou aquisições e proteção contra concorrência desleal.

A proteção intelectual é essencial para Startups que buscam crescimento sustentável e competitividade e a inovação é a força motriz que conecta a escalabilidade ao crescimento sustentável. Negócios que equilibram esses elementos criam modelos resilientes, geram impacto positivo e permanecem competitivos em mercados globais

Desafios da Proteção Intelectual em Startups

Os desafios da proteção intelectual em Startups podem ser resumidamente expostos em função dos custos elevados na obtenção de patentes, marcas e direitos autorais, bem como mantê-los, exige investimento significativo, o que pode ser difícil para Startups com orçamento limitado;

a complexidade legal que envolve a proteção intelectual com processos burocráticos e técnicos complexos, frequentemente exigindo advogados e profissionais especializados, o que gera um investimento maior e a eventual dificuldade de gestão e garantir proteção em vários países implica registros separados em cada Mercado, com diferenças nas leis e custos significativos, dificultando a expansão internacional.

Patentes exigem que a ideia seja nova, útil e não óbvia, critérios nem sempre fáceis de atender, especialmente em setores com alta competição e as Startups podem inadvertidamente infringir direitos de terceiros, resultando em litígios dispendiosos e fazer valer os direitos de Propriedade Intelectual contra violações exige recursos para monitorização e eventuais custos legais elevados em possíveis litígios.

Proteger segredos comerciais exige processos internos rigorosos para evitar vazamentos, o que pode ser difícil em empresas pequenas com recursos limitados e a rápida obsolescência tecnológica pode torna a Startup rapidamente obsoleta, tornando o investimento em proteção intelectual menos vantajoso.

De forma geral, as Startups priorizam crescimento e mercado, deixando a proteção intelectual em segundo plano, o que pode gerar riscos futuros e abordar esses desafios exige planejamento estratégico, assessoria especializada e priorização dos ativos mais valiosos.

Estratégias para Startups Protegidas e Competitivas

Considerando nossa visão sobre o planejamento estratégico da Propriedade Intelectual (PI), vimos que existem alguns pontos relevantes, tais como identificar os ativos intangíveis mais valiosos (tecnologias, marcas, designs) através de pesquisas de anterioridades; priorizar a proteção por patentes, marcas e direitos autorais conforme o impacto no negócio, através do registro nas instituições competentes (e.g., INPI, OMPI, para nível internacional); avaliar mercados-alvo para decidir onde registrar Propriedade Intelectual (jurisdições estratégicas); implementar políticas de confidencialidade rigorosas e assinar acordos de confidencialidade

(NDAs) com funcionários, parceiros e fornecedores; proteger informações sensíveis com medidas técnicas (senhas, criptografia); usar várias formas de Propriedade Intelectual para cobrir diferentes aspectos do negócio (ex.: patente para a tecnologia e marca para a identidade visual, direitos autorais para proteger software, conteúdos e designs criativos; vigiar concorrentes e registros de Propriedade Intelectual para evitar violações e, se possível, expandir a proteção para Mercados onde a Startup planeja entrar.

Para monetização da Startup, existem basicamente duas estratégias para Propriedade Intelectual, que são licenciar ou vender seus títulos de Propriedade Intelectual como uma fonte de receita adicional e/ou criar parcerias estratégicas baseadas em ativos protegidos.

Sob os aspectos da proteção jurídica, é importante trabalhar com advogados e especialistas em Propriedade Intelectual para evitar litígios por infração e garantir que produtos e serviços não violam direitos de terceiros.

Acreditamos que uma base estruturada de Conhecimento é fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento é implantar a Cultura da Propriedade Intelectual junto a toda equipe, considerando sua importância e utilização estratégica.

De outra forma a revisão contínua dos ativos de Propriedade Intelectual é fator extremamente relevante, devendo ser reavaliada regularmente de acordo com sua relevância, atualizando registros ou expandindo a proteção conforme a evolução da Startup.

Uso de incentivos fiscais e apoios públicos é considerado relevante para o aproveitamento de programas governamentais para financiar registros de PI. Essas estratégias ajudam Startups a proteger suas inovações e criar vantagem competitiva no Mercado.

Ter especialistas jurídicos desde o início evita problemas futuros, economiza recursos e permite que a Startup cresça de forma sólida e sustentável. Finalizando, a proteção intelectual, portanto, não apenas assegura direitos, mas também posiciona empresas de forma

estratégica, permitindo crescimento sustentável, inovação contínua e competitividade duradoura.

REFERÊNCIAS

- BESSANT John; TIDD Joe. Inovação e Empreendedorismo, 22 julho 2019.
- Tigre Paulo. Gestão da Inovação - Uma Abordagem Estratégica, Organizacional e de Gestão de Conhecimento, 04 fevereiro 2019.
- CHRISTENSEN Clayton M., GREGERSEN Hal, Dyer Jeff. DNA do Inovador: Dominando as 5 Habilidades dos Inovadores de Ruptura, 25 março 2019.
- drucker Peter. Inovação e espírito empreendedor: Prática e princípios, 25 outubro 2016.
- Dornelas José. Empreendedorismo - Transformando Ideias em Negócios, 31 janeiro 2023.
- HORN, Guilherme. O Mindset da Inovação: A jornada do sucesso para potencializar o crescimento da sua empresa, 10 junho 2021
- JÚNIOR, Claudio J Carvajal. Empreendedorismo, tecnologia e inovação: como a Tecnologia está Transformando a Sociedade, A Economia e Gerando Oportunidades para Criação de Startups. Livrus Editorial, 2015
- TRUTMANN, Nathalie et al. Empreendedorismo, tecnologia e inovação, 11 novembro 2015.

DIRETORIA OAB-MG

Presidente

SÉRGIO RODRIGUES LEONARDO

Vice-Presidente

ÂNGELA PARREIRA DE OLIVEIRA BOTELHO

Secretário Geral

SANDERS ALVES AUGUSTO

Secretária Geral Adjunta

CÁSSIA MARIZE HATEM GUIMARÃES

Tesoureiro

FABRÍCIO SOUZA CRUZ ALMEIDA

Tesoureiro Adjunto

MARCO ANTÔNIO OLIVEIRA FREITAS

Diretor Institucional

RÔMULO BRASIL DE AVELAR CAMPOS

Diretor de Apoio às Subseções

ÁLVARO GUILHERME RIBEIRO MATOS

Diretoria de Interiorização

BERNARDO CARVALHO BRANT MAIA

MÁRCIO FACCHINI GARCIA

RODRIGO CARVALHO FERNANDES MARTINS RIBEIRO

Diretor de Inclusão

WILLIAM DOS SANTOS

Diretor de Prerrogativas

ERCIO QUARESMA FIRPE

DIRETORIA – CAA/MG

Presidente
GUSTAVO CHALFUN

Vice-presidente
VANJA HONORINA

Diretora Tesoureira
SILVINA MENDES

Diretor Primeiro Secretário
GIULIANO ALMADA

Diretora Segunda Secretária
VALÉRIA LEMOS

Diretoria Institucional
RODRIGO BOTTI
FLÁVIA FACHINELI
LUIZ PAULO