

# PROPRIEDADE NO ASSUNTO

Entrevista com **Claudio Vilar Furtado**,  
Presidente do Instituto de Propriedade  
Intelectual (INPI)

Licença compulsória de patentes no  
Brasil: histórico e possibilidades

NFTs | A Propriedade Digital da  
Propriedade Intelectual

Governo Bolsonaro e liberalismo

Marcas de posição: uma proteção tardia,  
porém, válida.

CADE reprova ato de concentração  
aprovado sob condição há 7 anos

Startups X Propriedade Intelectual: uma  
breve análise do cenário atual e da  
importância da proteção dos ativos  
intangíveis dessas empresas

Bad (legal) blood: Questões legais por  
trás da decisão de Taylor Swift de  
regravar seus álbuns

## Introdução

E chegamos a maio de 2021! Outro ano intenso e cheio de reviravoltas.

Nesta rica e variada edição da Propriedade no Assunto, a diversidade de pautas enriquece discussões interessantes e em andamento no país e no mundo.

Mesmo com uma agenda extremamente ocupada, o presidente do INPI, Cláudio Vilar Furtado, cedeu seu precioso tempo para uma avaliação dos desafios e resultados dos trabalhos no instituto em plena pandemia, que inclui a meta de redução do backlog em 80% ainda em 2021.

Na sequência, não poderia ser diferente, voltamos a abordar o tema da licença compulsória de patentes no Brasil, que ainda estava em discussão no Supremo Tribunal Federal até o fechamento da edição.

Mas Propriedade no Assunto também discute temas que reforçam a diversidade do nosso escritório. A surpresa do valor da foto da menina americana sorrindo enquanto atrás dela ocorre um incêndio controlado, um meme famoso, que foi vendida por milhões de reais, traz luz sobre as conversas sobre os NTFs (Non Fungible Tokens) e polêmicas e dúvidas sobre Marcas também estão nessa edição, entre outros assuntos.

Aproveite a leitura!

Ana Cláudia Paixão & Comitê Editorial

## Sumário

- 4** Entrevista com Claudio Vilar Furtado
- 9** Licença compulsória de patentes no Brasil: histórico e possibilidades
- 13** NFTs | A Propriedade Digital da Propriedade Intelectual
- 18** Governo Bolsonaro e liberalismo
- 20** Marcas de posição: uma proteção tardia, porém, válida.
- 24** CADE reprova ato de concentração aprovado sob condição há 7 anos
- 25** Startups X Propriedade Intelectual: uma breve análise do cenário atual e da importância da proteção dos ativos intangíveis dessas empresas
- 28** Bad (legal) blood: Questões legais por trás da decisão de Taylor Swift de regravar seus álbuns
- 30** A polêmica em torno dos "tênis de Satanás" e os danos à imagem da Nike

## Entrevista com Claudio Vilar Furtado, Presidente do Instituto de Propriedade Intelectual (INPI)



Convidado:

**Claudio Vilar Furtado**

Presidente do Instituto de Propriedade intelectual (INPI)

Nesta edição, a Propriedade no Assunto tem a oportunidade de ouvir com exclusividade o presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Claudio Vilar Furtado. Em meio à pandemia e às mudanças políticas e econômicas que impactam diretamente o instituto (e que ainda estavam em andamento até o fechamento desta edição), o economista falou dos desafios de modernizar o INPI e combater o tão discutido backlog ainda em 2021. Confira a entrevista a seguir.

### O INPI completou 50 anos em dezembro de 2020, em plena pandemia...

Vou me autoplagiar. Na Mensagem do Presidente, que abre o Relatório de Gestão 2020 e o Plano de Ação 2021, eu disse que assumi a presidência do INPI em fevereiro de 2019 com a disposição de enfrentar *grandes desafios*. Mas, nem no mais angustiado pesadelo, poderia supor que um ano depois eu teria que superar o impacto brutal do desastre epidemiológico causado pela Covid-19. Em 72h, disparamos uma operação digna dos melhores filmes de “desembarques militares”, organizando com absoluta precisão – e êxito - o esvaziamento do nosso edifício-sede, no centro do Rio, com 27 andares e cerca de 750 colaboradores e gestores, em plena rotina nas suas respectivas estações de trabalho. E o mesmo ocorreu na imediata sequência em nossos escritórios regionais.

## **A pandemia atrapalhou uma das metas – modernizar o instituto? Quais as estratégias adotadas e os resultados?**

Não atrapalhou. Depois do primeiro impacto, o passo seguinte, sem o qual o primeiro seria eficaz, mas não eficiente, foi a extraordinária mobilização da nossa área técnica, em sincronia com a administrativa, em prover a colocação de laptops, terminais, e a habilitação de recursos e acessos aos sistemas de interação eletrônico em 90% das residências. De novo: em menos de uma semana. E, na sequência, a montagem de uma rotina inédita de funcionamento a distância, com conferências remotas e a combinação de reuniões online, encontros virtuais entre a diretoria e as coordenadorias e chefias, fixação de metas, sistema de aferição de competências e, claro, o comprometimento das nossas artilharia e infantaria – áreas meio e finalísticas – respectivamente com os objetivos traçados. Graças a isso, terminamos 2020 com um volume considerável de entregas dos ativos de PI que estão sob nossa responsabilidade. Por exemplo: crescimento de 12% em marcas depositadas; 119% em decisões técnicas em patentes e um resultado operacional de R\$ 128 milhões, com margem de 33% sobre a receita de serviços. Em 2021, o INPI seguiu a implementação de rotas de alto impacto, iniciadas nos dois últimos anos com o Programa INPI Negócios, com atuação em âmbito nacional por telepresença; nossa intensa participação local em ecossistemas de inovação por meio de parcerias nacionais e até projetos internacionais, priorizando o estímulo à criação, à gestão e a eficaz proteção de ativos de propriedade intelectual de residentes no Brasil. Também o Plano PI Digital, que se propõe a viabilizar novas soluções digitais voltadas para otimizar e diversificar modalidades de acesso dos nossos usuários

aos serviços e informações, providos pelo INPI. E o programa INPI – Escritório de PI para o Século XXI – que, em parceria com o Prosperity Fund do Reino Unido, acelerará a transformação institucional, a prestação de serviços, as práticas de gestão, para que atinjam os melhores padrões internacionais de um escritório de propriedade industrial. Olhando para fora dos muros, o INPI ampliou sua integração ao sistema internacional de PI, por meio da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri em 2019 e está determinado, neste 2021, a aderir a dois outros acordos internacionais: o Acordo de Haia e o Tratado de Budapeste.

## **As metas de desempenho para 2021 projetam crescimento nos depósitos de ativos de 15% no mínimo e redução do backlog de até 80%, entre outros. Essas metas serão atingidas?**

Estamos cumprindo o Plano de Ação para o ano e o INPI alcançará a redução do backlog até dezembro de 2021. Em agosto de 2019, o INPI iniciou o Plano de Combate ao Backlog de pedidos de patente, visando à redução substantiva do número de pedidos de patente de invenção depositados até 31/12/2016 e pendentes de decisão, com exame técnico requerido e ainda não iniciado. Em 1º de agosto de 2019, este número era de 149.912 pedidos de patente pendentes. Com as ações bem-sucedidas implantadas nos últimos anos, como a utilização de resultados de busca e de exame disponíveis em outros escritórios de patente, redução do esforço de decisão, aumento de produção associado ao programa de gestão na modalidade teletrabalho, priorização do trâmite de pedidos de patente, saneamento eletrônico dos pedidos de patente, foi possível atingir um percentual atual de redução do backlog de 59,1%, um dado correspondente a 27/04/2021.

### **E como tem sido o processo de adesão do Protocolo de Madrid, que incluiu a simplificação dos processos de custos e processo? De maneira geral, atendeu às expectativas? Quais têm sido as maiores dificuldades enfrentadas pelo INPI?**

Sim, a adesão vem atendendo plenamente às expectativas. O Brasil fechou 2020 em 15º no ranking dos 123 países membros em quantidade de designações, computando 150 pedidos internacionais em 265 classes – em um tempo médio de 19 dias. O que gerou uma receita de aproximadamente R\$ 11,9 milhões. O último painel, “saído do forno” e que compreende o período 02/10/2019 – 07/05/2021, indica o recebimento pelo INPI de 197 pedidos internacionais em um total de 332 classes. Já as designações ao Brasil marcam 14.772, em um total de 34.796 classes.

### **Há algum projeto do INPI para impulsionar o aumento de depósitos de desenhos industriais? O INPI pretende revisar as diretrizes de exame de pedidos de DI para facilitar a proteção de designs no Brasil?**

Sim, sem dúvida, consta do nosso Plano Estratégico para 2021 um crescimento de 15% para os depósitos de registro de DI – 7200 no ano, com prazo médio de decisão de exame técnico de 4 meses.

### **Os programas de registro de computador têm crescido desde a promulgação da lei? Qual a expectativa?**

Na verdade, nos últimos anos o número de registros de programas de computador vem sofrendo uma queda. Em 2019, houve 3.051 registros; em 2020, 2.844 registros. Em ambos os casos, estes

números foram inferiores às metas estabelecidas. A expectativa para 2021, no entanto, é de aumento de cerca de mais de 20%, com meta estabelecida de 3.600 registros no ano.

### **Backlog é o grande pesadelo e principal desafio. Onde está o calcanhar de Aquiles? Como evitar novos backlogs?**

O grande desafio ainda é alcançar o equilíbrio de médio e longo prazos entre a demanda, estabelecida pelos pedidos depositados e com exame requerido e o quantitativo de examinadores de patentes existentes sobretudo em algumas áreas tecnológicas.

Considerando que este desequilíbrio favorece o acúmulo de pedidos pendentes de decisão, a estratégia de tratamento do backlog atualmente em ação baseia-se em modificações dos procedimentos de busca e de exame de pedidos de patentes, visando a possibilitar uma diminuição do tempo de decisão despendido pelos examinadores. Alguns desses procedimentos estão sendo perenizados. O principal diferencial do plano vigente baseia-se no aproveitamento de resultados de busca e de exame de pedidos correspondentes depositados em outros escritórios, de forma a diminuir as etapas de exame necessárias à decisão de um pedido, a partir da publicação da exigência preliminar. Além disso, outros projetos como o trâmite prioritário de pedidos, a terceirização de buscas de patentes e a introdução de inteligência artificial para realização de buscas visam a garantir o aumento da capacidade de decisão, a partir da diminuição do esforço de busca e de exame técnico. O uso de tecnologia de informação como investir numa nova máquina de fluxo, aprimorar a máqui-

na de estado, são essenciais para o aumento da produtividade. Além destas, outras ações como treinamento para examinadores em tecnologias e em ferramentas de buscas serão adotadas pois também impactam na capacidade de exame e de decisão do instituto. Por fim, a contratação de examinadores em áreas especializadas terá influência direta no aumento da capacidade de decisão do instituto.

### **Cerca de mais de 40% das decisões de 2020 foram pelo arquivamento definitivo das exigências preliminares não respondidas. Qual o impacto na produtividade dos examinadores?**

De fato, o arquivamento definitivo por não manifestação do depositante, foi uma das grandes vantagens obtidas com a publicação da exigência preliminar introduzida no Programa de Combate ao Backlog, que ocorre por não manifestação do depositante em um prazo de até 90 dias, contado a partir da publicação da exigência preliminar na RPI, conforme estabelecido na LPI. O impacto na produtividade dos examinadores é muito positivo, uma vez que este arquivamento definitivo retira da fila de pedidos que aguardam decisão, aqueles que, de alguma forma, não despertam mais interesse do depositante. Além disso, o principal impacto deriva do ajuste das reivindicações que serão analisadas pelos examinadores, previamente à etapa de exame técnico. Assim, o exame ocorre considerando um quadro já adaptado aos documentos citados por outros escritórios, favorecendo uma decisão em menos etapas.

### **Como gerir uma Autarquia com a importância que o INPI dentro de um contexto de extrema competitividade, mas sem possuir autonomia financeira, enfrentando limitações nas contrata-**

### **ções de novos examinadores e com escassa infraestrutura administrativa adequada?**

A existência de um plano de ação, revisto mensalmente e modificado trimestralmente, foi para nós um exercício de trabalho em equipe de gestores que facilitou o trabalho, inclusive para lidar com a chamada falta de autonomia financeira do INPI. Nós fomos integralmente apoiados pelas Secretaria de Produtividade e Competitividade e pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. Por isso, apesar da falta de liberdade financeira, o apoio desses dois órgãos nas nossas reivindicações, ajustes e necessidades financeiras, foi essencial. Hoje lidamos com o corte linear de 10% dos nossos gastos discricionários, determinado pelo Orçamento aprovado pela Câmara. Ajustar o INPI não significa um percentual grande dentro do orçamento total do ministério, mas é evidente que eu não tenho a flexibilidade de uma empresa. Nós geramos um excedente de caixa para o Tesouro na ordem de 152 milhões de reais, mas não tenho a liberdade de usar sequer uma parte para fazer investimentos prioritários. Não é uma Brastemp de gestão financeira e poderia ter um modelo melhor em que o INPI cobrasse preços públicos justos pela prestação de serviço com base em custos e tivesse uma margem de criação de uma reserva para fazer seus investimentos de curto, médio e longo prazo. Esse é o modelo ideal que estamos almejando conseguir ainda esse ano, sob o ponto de vista financeiro. No ponto de vista administrativo, enfrento problemas na contratação de examinadores principalmente para áreas críticas de atualização tecnológica e de revisão de segunda instância. Há grande insuficiência por falta de recursos humanos e nessa área precisa de profissionais sênior e não tenho flexibilidade

de contratação porque precisa ser via concurso público. Preciso melhorar a estrutura organizacional, que demanda redesenho e otimização de áreas, o que depende de uma autorização do Presidente da República por meio de decreto. Quero fazer essa reestruturação ainda esse ano, a última feita foi em 2016 e não mais atende as prioridades estratégicas do INPI. Felizmente o programa INPI – Escritório de PI para o Século XXI está tratando dessa transformação. O INPI não precisa ser uma empresa privada, o proprietário das ações pode ser o Governo, desde que exista a flexibilidade para gerir com regras de administração empresarial. Em resumo, consigo alcançar a meta com excelente equipe, planejamento bem-feito e monitoramento permanente do desempenho desse plano.

### **Já há alguma previsão de quando o sistema do INPI aceite depósito em multiclasse? Quais as dificuldades que têm sido enfrentadas? São de ordem técnica?**

Ainda não há uma previsão definitiva para a implementação do sistema multiclasse para pedidos de registro de marca apresentados ao INPI pela via nacional. Os principais desafios enfrentados são o custo de modificação dos sistemas de TI (considerando a necessidade de distribuição, entre todo o Instituto, dos recursos de TI existentes, que podem ser considerados escassos) e o impacto operacional esperado. O Plano de Ação do INPI, contudo, prevê alterações ainda neste ano nos nossos sistemas de protocolo eletrônico e sistemas internos, de modo a ajustar alguns formulários e fluxos internos aos novos procedimentos que serão estabelecidos. A mesma iniciativa prevê uma atualização do Manual de Marcas em 2021 com os novos procedimentos para pro-

cessamento e exame de pedidos de registro de marca no sistema multiclasse. O impacto operacional esperado é o possível aumento dos tempos de concessão de registros de marca – particularmente se considerarmos ainda a crescente demanda (+35% em dois anos, 2018 a 2020) – e a redução dos quadros de pessoal, até pela dificuldade de realizar novas contratações. Assim, a produtividade poderá ser afetada pelos custos de adaptação e da complexidade dos novos procedimentos de exame, assim como pelos custos e tempo de treinamento de todo o corpo técnico envolvido no macroprocesso de registro de marcas, tendo em vista que quase todos os serviços de marca hoje realizados pelo INPI sofrerão algum tipo de impacto decorrente da implementação do sistema multiclasse.

### **Quais as condições que o INPI precisa, no atual cenário, para alcançar sua meta na atual gestão?**

As metas são as que estão no Plano de Ação de 2021, mas queremos ir além. Nossas áreas de ponta se reciclam permanentemente, comprometidas com os “novos saberes e novos dizeres”. Tudo é instigante, instantâneo e veloz. No lugar de Meio Ambiente, hoje temos a Bioeconomia; no lugar da comunicação interpessoal, hoje temos objetos que começam a conversar entre si; no lugar do trabalho presencial em paralelo ao teletrabalho, hoje caminhamos para um sistema híbrido; as relações de gêneros opostos convivem com as de mesmo gênero e a ciência logrou desenvolver vacinas contra a Covid-19 em menos de um ano! Tomo a liberdade de contradizer o poeta gaúcho Mário Quintana, em sua bonita metáfora: “de madrugada, um relógio pergunta para o outro que horas são?” para constatar que não é mais assim. Agora, todos os ponteiros marcam amanhã.



## Licença compulsória de patentes no Brasil: histórico e possibilidades



Autora:

**Ana Beatriz Lage**

Advogada do escritório Di Blasi,  
Parente & Associados

Certamente, um dos assuntos mais comentados e polêmicos dos últimos tempos, tendo em vista a atual discussão sobre vacinas da Covid-19, é a questão da licença compulsória, ou mais comumente denominada a “quebra de patentes”. A pandemia do novo coronavírus, razão da incessante busca por vacinas, medicamentos e acessórios hospitalares, tais como kits próprios para intubação dos pacientes, trouxe à tona o tema da propriedade intelectual, com foco na extensão dos prazos das patentes, bem como se há algum meio de impedir o monopólio decorrente destas.

Desta forma, nota-se uma avalanche de inúmeras matérias jornalísticas, pareceres e opiniões públicas que surgiram clamando para que patentes sejam “quebradas”, de forma a conferir à esta propriedade intelectual a função social disposta no inciso XXIII, do artigo 5º da Constituição Federal. Inicialmente, faz-se necessário adentrar num breve contexto histórico a respeito das patentes e a possibilidade de licença compulsória destas.

Destaca-se que a legislação específica sobre o assunto, vigente no Brasil, é a Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial – LPI). Além disso, é signatário das principais convenções do tema, como Convenção de Paris (CUP) e Convenção de Berna (CUB). Ainda, também assinou o Acordo Sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (de acrônimo em inglês TRIPS).

A patente é um privilégio, concedido a um inventor capaz de desenvolver uma invenção cumprindo todos os requisitos de patenteabilidade estabelecidos no artigo 8º da Lei de Propriedade Indus-

trial, quais sejam, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Ou seja, trata-se de forma de compensar com a exclusividade de exploração o inventor que, após dispender de seu tempo e meios financeiros, encontrou uma solução inovadora o suficiente para se diferenciar das demais já existentes no mundo.

As empresas, e neste artigo destaca-se a indústria farmacêutica, em vista de se tornarem competitivas, estão sempre em busca de soluções inovadoras para problemas já existentes, sejam elas uma nova tecnologia ou compostos químicos capazes de conferir a um novo medicamento a cura ou tratamento de doenças. Para tanto, dispendem de vultuosas quantias financeiras, bem como tempo, em busca de tais soluções o mais rápido possível, como estamos vivenciando no momento, com a elaboração de vacinas para a Covid-19 em menos de um ano, o que só foi possível em razão de tais pesquisas.

Para que tal retorno financeiro chegue até elas, as indústrias contam com a segurança oferecida pelo sistema jurídico nacional, que garante que licenças compulsórias somente poderão ocorrer em casos especificamente previstos em lei, como na Seção III da LPI. Do mesmo modo, o TRIPS em seu artigo 31, dispõe de uma série de condições para a ocorrência de licenciamento compulsório. Isto porque, em nome da segurança jurídica, não há como dispor de um rol taxativo de situações que incorrerão nesta situação específica.

Ainda, a alínea (b) do artigo 31 do TRIPS estabelece que o uso da patente sem autorização do titular somente poderá se dar após a tentativa falha, por parte do governo, de realizar acordos em termos e condições consideradas razoáveis para comercialização do objeto da patente, o que é dispensado somente em caso de emergência nacional. Inclusive, há no histórico brasileiro ações governamentais em conjunto com farmacêuticas, com o objetivo de redução do valor do medicamento em contrapartida da não declaração de licença compulsória, como em 2001, no acordo firmado entre o Ministério da Saúde e algumas farmacêuticas, na qual o laboratório do Instituto de Tecnologia em Fármacos - Farmanguinhos estabeleceu os custos de produção após ameaça de licença compulsória. A consequência foi, portanto, a redução de preços de antirretrovirais sem a necessidade de concessão de licença compulsória. Situações e acordos similares também ocorreram em 2003 e 2005.

Dito isto, ressalta-se que, cumpridos todos os requisitos legislativos, e passando-se a decidir pela ocorrência de licença compulsória, dentre as condições estabelecidas pela legislação em nenhuma delas há, de fato, a quebra da patente, que em momento algum passa a ser invalidada ou inexistente. Conforme explica o Decreto n. 3.201/1999, o que ocorre é, quando necessário, a transferência da tecnologia por parte do detentor da patente ao Estado, que passará a produzir, ou contratar terceiros para tanto, o objeto da patente e comercializá-lo, de forma a suprir os motivos pelo qual foi

<sup>1</sup>Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;



concedida a licença compulsória. Em contrapartida, há o dever de realizar o pagamento de royalties ao detentor da patente.

Ainda, conforme dispõe o referido decreto, em seu artigo 5º, o ato de concessão da licença compulsória deverá, obrigatoriamente, dispor a respeito do prazo desta. Desta forma, ultrapassado o lapso temporal determinado, caso a patente ainda vigore, esta voltará a ser de exploração exclusiva de seu titular.

No Brasil, a única ocorrência de concessão de licença compulsória se deu em maio de 2007, para a patente do medicamento efavirenz, antirretroviral utilizado no tratamento de AIDS e produzido pela farmacêutica Merck Sharp & Dohme, em razão dos considerados altos preços praticados há época pela farmacêutica. Por quase dois anos, importou-se o produto genérico de empresas indianas, até que o país alcançasse capacidade técnica de produção local, o que ocorreu a partir de fevereiro de 2009.

Diante de todo o exposto, ainda é possível que se paire a dúvida do porquê, então, não se concede licença compulsória para toda e qualquer pa-

tente quando se fizer necessário, seja pelos preços elevados para medicamentos importantes na saúde pública ou pelo não suprimento da necessidade do mercado, dentre outras questões? Sem sombra de dúvida, o assunto envolvendo licença compulsória extrapola os direitos de propriedade intelectual devendo também serem considerados os aspectos políticos, de saúde pública e econômicos.

Há um grande debate a respeito da dicotomia existente entre: conceder uma patente pelo prazo de vinte anos, conforme estabelecido na legislação pertinente, o que é considerado por muitos uma atitude puramente econômica que beneficia apenas as grandes indústrias, ou, em momentos cruciais de obtenção destes medicamentos, como no caso do coronavírus ou no exemplo da AIDS com efavirenz, licenciá-la, de modo a pausar a exclusividade do detentor da patente e permitir a produção pelo governo ou terceiros devidamente contratados.

Nesse contexto, necessário se faz pensar que o direito à exploração econômica de forma exclusiva por parte de farmacêuticas não é benéfico apenas às empresas que auferem lucros com as vendas

deste produto. Por óbvio, a busca por medicamentos de uso exclusivo, que muitas vezes alcançam valores exorbitantes, deve partir de ações governamentais que forneçam à população aquilo que ela necessita, ampliando o seu acesso à produtos inovadores. Entretanto, não se pode esquecer que tais empresas desembolsam milhares de reais em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e o fazem apoiando-se na garantia legal de que terão retornos que não só pagarão estes investimentos como o superarão, trazendo o lucro esperado.

No contexto geral, é sabido que sem retorno financeiro, não há inovação, e sem inovação não há benefício à sociedade como um todo. Há de se ter um equilíbrio entre os interesses particulares e públicos, motivo pela qual as patentes existem, porém em um prazo delimitado.

Outro ponto a evidenciar é que, no caso de licenciamento compulsório em razão de não satisfação às necessidades do mercado, como dispõe o inciso II do artigo 68 da LPI, de nada adianta a sua concessão se a indústria nacional não tiver capacidade e insumos suficientes para produzir o produto originário da patente licenciada. Este é, inclusive, um dos maiores problemas enfrentados atualmente no cenário nacional. Há uma enorme discussão a respeito da “quebra de patentes” relacionadas à vacina da Covid-19, sendo que até mesmo as indústrias já se manifestaram afirmando não ter condições de capacidade de produção.

É notório que o Brasil dispõe de laboratórios capacitados à produção de vacinas em larga escala, como o Instituto Butantan e a Fiocruz. Entretanto é fortemente dependente da importação de insumos farmacêuticos ativos (IFA) para a fabricação de vacinas em território nacional. No caso da Covid-19, por exemplo, foi declarado pela presidente da Fiocruz, em dezembro de 2020, a ausência de capacidade de produção em escala da vacina da Pfizer, por ausência de tecnologia para tanto no território nacional<sup>2</sup>. Nestes casos, outra saída é a licença voluntária, por parte das empresas, como vem acontecendo com diversas indústrias, como no caso da Moderna<sup>3</sup>.

Desta forma, importante salientar que não há um caminho simples para encontrar a solução deste caso concreto. Mesmo em um momento crítico de saúde pública, como o que vivemos atualmente, é fundamental encontrar o equilíbrio na busca de entre a função social da propriedade com o fornecimento à tratamentos e medicamentos detentores de patente e a segurança jurídica necessária para que as empresas sigam empenhadas no investimento em P&D, impulsionando a inovação no país, lembrando que a saída do licenciamento compulsório nem sempre é a melhor forma de se alcançar um objetivo em comum, lembrando da necessidade de cooperação técnica com os detentores do direito da patente, uma vez que ainda há uma grande dependência de insumos e tecnologia.

<sup>2</sup>Disponível em < <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/12/14/fiocruz-diz-que-brasil-nao-tem-tecnologia-para-produzir-vacina-da-pfizer>> Acesso em 29 de abril de 2021.

<sup>3</sup>Disponível em <https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/statement-moderna-intellectual-property-matters-during-covid-19> Acesso em 28 de abril de 2021.

## NFTs | A Propriedade Digital da Propriedade Intelectual



Autora:

**Jéssica Yukari Hayashi Silva**

Advogada do escritório Di Blasi,  
Parente & Associados



Autora:

**Beatriz Andrade Dornelas**

Advogada do escritório Di Blasi,  
Parente & Associados

**N**FT (Non Fungible Token, em tradução livre Token Não Fungível) é um tipo de token criptográfico com base na tecnologia blockchain utilizado para representar a propriedade de itens digitais únicos e raros, ou seja é uma espécie de “certificado de autenticidade” e “assinatura” para sinalizar uma propriedade digital de bens tidos como infungíveis (como por exemplos as obras de arte, bens personalizados, objetos colecionáveis ou objetos que adquiriram um valor e não são substituíveis por um outro aparentemente igual) e que, por serem considerados únicos, gera uma escassez desses bens.

Justamente pelo fato de os NFTs, ao contrário de outros criptoativos (Bitcoin, Litecoin, etc.), terem como características serem únicos, provavelmente escassos e indivisíveis, eles podem ter valor indefinido e muitas vezes altíssimos. Ou seja, enquanto um Bitcoin tem um valor universal, sendo possível duas pessoas trocarem bitcoins e ainda manterem seu mesmo o valor de patrimônio antes da troca, um NFT não é igual ao outro. A cada transação, por motivos diversos, um mesmo ativo digital registrado em NFT pode assumir um valor diferente, já que é único.

Em outras palavras, ao se registrar em NFT um bem digital, você garante ao titular daquele NFT um bem, que passa a ser o único com àquele “certificado” digital. Por analogia, bens digitais que se tornam NFTs são como os originais de obras de arte: são únicos, individuais, e valem tanto quanto o desejo das pessoas em possuí-los. Ainda, esse bem pode ser facilmente transferível, toda e qualquer transferência desse bem fica registrada e, por tais razões, também acaba sendo um bem à prova de fraude e falsificações, tudo isso devido a sua base tecnológica ser a do blockchain.



Pelas características acima descritas, a diversidade de aplicações dos NFTs tem se expandido cada vez mais e assumindo valores econômicos relevantes a serem observados. Para ilustrar algumas das diversas aplicações dos NFTs, eles têm sido utilizados para: (i) vender destaques/momentos de vídeos que são montados pela NBA e vendidos em pacotes através da plataforma “NBA Top Shot” como uma espécie de card esportivo digital, sendo que, de acordo com a matéria da Forbes a plataforma já transacionou US\$ 460 milhões em vendas no mercado secundário; e (ii) vender obras de arte digitais como o caso da Beeple, realizada pela casa de leilões Christie's, que foi comercializada pelo valor de US\$ 69 milhões (R\$ 382 milhões) .

Tamãha tem sido a difusão do uso dos NFTs que a famosa loja especializada em comércio eletrônico, a Ebay, atualizou recentemente a sua política e passou a permitir a venda de NFTs para colecionáveis em sua plataforma e já existe um marketplace voltado unicamente para os NFTs, o OpenSea .

Além dos casos acima destacados, são constantemente divulgadas na mídia curiosas aplicações

do NFT, como o caso do renomado geneticista e professor da Universidade de Harvard, George Church, que anunciou a comercialização do sequenciamento do seu DNA como um token não-fungível (NFT) . A iniciativa surgiu da sua empresa Nebula Genomics, como forma de atrair holofotes para o campo da pesquisa e potencial desenvolvimento de tratamentos de doenças e de diversos segmentos da sociedade para o tema.

Nesse sentido, ao mesmo tempo que a imensa movimentação econômica em torno dos NFTs tem despertado a atenção de empresas e usuários da rede digital, os critérios de verificação/control e as implicações do uso de NFTs para “certificar” ativos da propriedade intelectual ou alguma outra implicação nesses ativos também tem levantado diversos debates e questionamentos jurídicos sobre o tema.

### **NFTs e Direitos Autorais**

Considerando que os NFTs podem ser criados em diversas plataformas, destaca-se que cada uma pode adotar diferentes funcionalidades para as suas operações . Além de se poder rea-

lizar o upload de uma imagem, vídeo ou arquivo, é possível determinar o recebimento de royalties ou não para revendas futuras desse ativo, o que torna os NFTs ainda mais atraentes para o mercado de obras digitais.

Podemos destacar o caso do famoso meme da menina americana sorrindo enquanto ocorre um incêndio controlado ao fundo da imagem. A fotografia foi captada pelo pai da menina no ano de 2005, e foi recentemente comercializada pelo valor de US\$ 473 mil (aproximadamente R\$ 2,5 milhões). Nesse caso, foi determinado que, toda vez que o meme for comercializado para alguma pessoa, a menina da foto, Zoe Roth, fará jus ao recebimento de 10% sobre o valor da transação, numa espécie de *droit de suite* contratual.

Nesse cenário, apesar do direito de autor se manter como nas outras diversas aplicações de exploração de uma obra, será necessário enorme cautela para analisar ou elaborar as condições dispostas nas licenças de exploração daquela obra quando da sua constituição em um NFT, como por exemplo: sobre cópias adicionais, exclusividade, royalties devidos ao autor da obra, eventuais restrições quanto ao uso do NFT, dentre outros.

Destaque-se que o fato de pessoa estar adquirindo um NFT não significa que ela possua direitos amplos e irrestritos sobre a obra. Ressalta-se que os direitos morais do autor, como o de crédito e o de modificação da obra, previstos no Art. 24 da Lei de Direitos Autorais (nº 9.610/98), por serem inalienáveis e irrenunciáveis, devem ser respeitados pelo adquirente do NFT. Ou seja,

o comprador de um NFT não terá o direito de realizar quaisquer modificações na obra sem a expressa autorização do seu autor.

Outra questão enfrentada no campo do Direito Autoral é quanto a legitimidade de disponibilização de uma obra comercializada em NFT. Qualquer indivíduo, a qualquer tempo, pode apresentar um conteúdo e comercializá-lo como NFT, alegando ser o titular dos seus direitos autorais. Nesse sentido, inicialmente, caberá ao verdadeiro autor da obra, quando se deparar com tal violação de seus direitos, relatar o ocorrido à plataforma e requerer a imediata remoção e cessação de comercialização do conteúdo infrator, ressalvadas as medidas judiciais cabíveis.

### NFTs e Marcas

Em relação às marcas, uma empresa detentora de uma marca registrada passa a ter que considerar o potencial uso de sua marca ou de terceiros na elaboração de sua estratégia de proteção e ou potencial infração, quando analisados nesse novo contexto de NFTs.

Implicações marcárias podem ser observadas de diversas formas nesse novo cenário, seja ao se registrar um vídeo em NFT, onde será necessário examinar eventuais marcas registradas que estão sendo expostas/exploradas naquele vídeo, seja para leiloar produtos digitais “estampados” com a marca registrada e certificados por NFT.

Aqui no Brasil, a empresa fabricante de calçados infantis “Pampili” anunciou que realizará neste

mês o leilão de um “tênis tokenizado” em prol de uma ação beneficente, o NFT Pump Jump. Assim, o responsável pelo maior lance no evento receberá a versão digital do produto (NFT Digital), bem como uma versão física exclusiva.

Dessa forma, como as marcas ganham uma nova forma de aplicação de seu sinal em NFTs, as grandes empresas interessadas em estender a sua atuação para esse mercado precisam considerar a ampliação de seus registros marcários para cobrir esse uso em NFT. A estratégia da eleição das classes de sua proteção marcária agora perpassa a consideração inicial se a empresa pretende ou não se beneficiar ou explorar sua marca através dos NFTs.

Marcas premium do segmento da moda já vêm anunciando sua atuação através de NFTs. Hoje já existem NFTs de moda para jogos e realidade virtual, onde várias dessas empresas premium criam itens de roupas digitais com a sua mar-

ca para serem vendidas no meio digital. Inclusive, algumas empresas varejistas também estão criando gêmeos digitais de itens de roupas da vida real para venda em plataformas de NFT, onde a compra desses NFTs de moda geralmente concede ao comprador acesso ao vestuário da vida real correspondente. Nota-se que são novas relações mercadológicas sendo criadas e que envolvem a exposição e exploração da marca de uma empresa.

Empresas também podem optar por licenciar suas marcas em vez de criar os próprios NFTs, a exemplo de um dos casos citados acima, onde a Associação Nacional de Basquetebol dos EUA licenciou não só o conteúdo, mas também a marca “NBA” para a Dapper Labs e assim permitiu a criação do Top Shot da NBA. No entanto, aqui, como em qualquer acordo de licenciamento, há inúmeras considerações a serem feitas em busca da melhor tutela de sua marca registrada, a exemplo: (i) como a proprieda-





de intelectual será protegida no contexto de um acordo de licenciamento NFT; e (ii) como serão tratados os pagamentos de royalties?

Ainda outras questões relacionadas a marcas registradas precisarão ser estudadas a depender da evolução desse mercado, como: (i) o que fazer para evitar eventual diluição das marcas das empresas em mais uma nova exploração digital; (ii) o que fazer se alguém criar um NFT não autorizado que inclua sua marca registrada; e (iii) se existem maneiras de monitorar eventuais usos indevidos de marcas registradas nas diversas plataformas que estão surgindo com base nas transações de NFTs. No mais, sendo o NFT uma forma de “certificado”, logomarcas digitais transacionadas em NFTs poderão ser utilizadas como prova de anterioridade de uso em registros no INPI?

Uma outra questão é: caso se considere adotar medidas contra uma empresa ou um indivíduo que esteja infringindo sua propriedade intelectual, por se tratar de ativos digitais e muitas vezes facilmente replicáveis, pode ser extremamente difícil, impossível ou simplesmente inviável economicamente perseguir infratores que replicam indevidamente a propriedade intelectual dentro de um NFT. Nesse sentido, assim como há anos vem se discutindo a efetividade das medidas a serem adotadas em face dos marketplaces quando do caso de infração de propriedade intelectual, discussões sobre a eventual responsabilização dessas plataformas de NFTs também passarão a ser um dos focos de debates de regulamentação dessa nova forma de comercialização.

Assim sendo, como ainda não está claro como os NFTs impactarão de fato os ativos de propriedade intelectual, pela falta de regulamentações específicas ao tema e pela novidade de suas implicações, como boa prática é essencial se ater aos princípios protetores da propriedade intelectual para se buscar melhores soluções e é igualmente importante não deixar de considerar os NFTs nas estratégias de direitos autorais de um criador e nas estratégias marcárias de uma empresa. Todavia, por ser baseada em tecnologia blockchain a criação das NFTs é em grande parte irreversível e as implicações futuras das NFTs ainda não são claras, razão pela qual é importante ponderar as possíveis consequências e nos riscos associados que podem ser causados ao se lançar um produto ou publicar uma obra em NFT.

O objetivo do presente artigo foi trazer algumas breves considerações sobre as implicações envolvendo NFTs e algumas das propriedades intelectuais, direito autoral e marcas. Contudo, a depender dos diversos tipos de usos que o mercado passe a adotar mediante essa nova forma de circulação de ativos intangíveis, novas reflexões precisarão ser contempladas pelas empresas, artistas e por aqueles que as auxiliam na proteção de seus ativos intangíveis.

## Governo Bolsonaro e liberalismo



Autora:

**Alanna Nicolle Carvalho de Sousa**

Profissional de RIG do escritório Di Blasi, Parente & Associados

Jair Messias Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil em 2018, com forte apoio do mercado por conta de sua promessa de aplicar políticas econômicas liberais, cujo símbolo é Paulo Guedes como ministro da economia. Guedes foi formado na Universidade de Chicago, centro de referência no pensamento liberal, e ficou conhecido como um dos “superministros” do governo, pois tinha a palavra do presidente de total autonomia na pasta. Hoje, em seu penúltimo ano de mandato e em meio à pandemia da Covid-19, o presidente Bolsonaro já possui um discurso muito mais desenvolvimentista, enquanto as reformas estruturais prometidas no começo do mandato caminham a passos lentos. Assim, Paulo Guedes se vê cada vez mais isolado no governo e acumula derrotas junto ao congresso e à presidência. Dessa forma, cabe questionarmos os limites das teorias neoliberais quando aplicadas a um cenário caótico que a realidade geralmente mostra ser.

Dentre os projetos que tinham grande expectativa de sair do papel, mas que ainda não aconteceram, estão a privatização de diversas empresas públicas (incluindo a Eletrobrás), a reforma administrativa e a reforma tributária, além da promessa de Paulo Guedes de zerar o déficit fiscal em um ano. Mesmo em um tema de consenso dentro do legislativo, como a reforma tributária, parlamentares reclamaram muito da demora de Guedes em enviar

uma proposta e existe a percepção dentre os observadores de que o ministro não consegue executar suas ideias por falta de apoio. Ainda no início de 2021, analistas do mercado estão desacreditados que as complexas reformas possam sair do papel, enquanto o novo presidente da Câmara dos Deputados, acredita que serão votadas em breve.

Nesse cenário, nenhuma empresa pública foi completamente privatizada até o momento e apenas a reforma da previdência se concretizou. Como consequência, no ano de 2020, ocorreu o que o próprio Paulo Guedes chamou de “debandada” na sua equipe. Salim Mattar, secretário de Desestatização e Paulo Uebel, secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, foram perdas especialmente dolorosas para Guedes pois, além de serem especialistas importantes para as reformas, deixaram os cargos por não acreditarem mais na possibilidade de conseguirem implementá-las. Assim, do núcleo-duro da equipe neoliberal de Guedes, restaram apenas Carlos da Costa, secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, e Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Agora em março, aconteceu a “segunda debandada”: o secretário de gestão pessoal da Economia, Wagner Lenhart, também está saindo do Ministério, agora, por motivos pessoais. Ele era considera-

do o braço direito de Paulo Uebel, quando este ainda estava no Ministério, e ajudou a formular a reforma administrativa.

Dentre os fatores centrais para a mudança de foco do presidente Bolsonaro está a pandemia do novo coronavírus, que fez com que o governo expandisse gastos para oferecer o auxílio emergencial para a população mais afetada pela crise econômica gerada pelo vírus.

Além disso, o presidente, que busca a reeleição em 2022, viu a sua popularidade crescer entre as classes mais baixas com a oferta do auxílio. Nesse cenário, Bolsonaro se mostra muito incerto em relação ao controle de gastos públicos, e a prorrogação do auxílio emergencial deixa o mercado em alerta.

Além disso, a troca feita por Bolsonaro na presidência da Petrobras em um momento delicado da empresa - e a sinalização de que intervirá em outras estatais - foi a gota d'água para a quebra de confiança dos investidores em relação à agenda liberal do governo. Essa movimentação teve um impacto enorme nos indicadores financeiros do Brasil: a queda das ações da Petrobrás, do Ibovespa, aumento do dólar, do risco-país e dos juros futuros. Sob esse prisma, vemos Guedes cada vez mais desgastado e o governo Bolsonaro se revelando não um neoliberal, mas um populista.

De acordo com o próprio Paulo Guedes,<sup>1</sup> "a política que comanda o jogo". Sendo assim, podemos resgatar o pensamento de Robert Gilpin so-

bre a Economia Política e a comparação com a simples e pura Economia. Para o autor, os economistas neoclássicos acreditam que o mercado é autônomo e auto regulado enquanto os economistas políticos reconhecem que ele está mergulhado em estruturas muito maiores e que o influenciam diretamente, como a política, sociedade, cultura, etc (GILPIN, 2001). Assim, Gilpin recomenda cautela na aplicação da economia na prática: "It is important to keep in mind the fact that economic activities occur within differing sociopolitical structures and that these structures greatly influence their outcomes" (GILPIN, 2001, p.76). Sob essa perspectiva, vemos na realidade atual do Brasil a forma como a economia neoliberal prometida no início do governo Bolsonaro e tão exaltada e imaginada por Guedes sofreu duros golpes da estrutura social, política e mesmo cultural brasileira, até se tornar um empreendimento tão fracassado quanto os anteriores.

Dado o exposto, vê-se a importância de entender sobre o desenvolvimento do pensamento liberal e as suas diferentes manifestações durante a história, desde Adam Smith, passando por Bretton Woods até os atuais economistas de Chicago. Observamos que, desde o século XVIII, o liberalismo teve momentos de alta popularidade, mas também de decadência, principalmente frente às crises econômicas e sanitárias. Dessa forma, vale refletir até que ponto uma teoria desenvolvida academicamente em nações desenvolvidas consegue dar conta completamente de uma realidade tão complexa e estruturalmente diferente daquela em que foi idealizada.

<sup>1</sup>CARAM, Bernardo. Paulo Guedes, ajuste fiscal sobre funcionalismo acaba sendo "peso injusto e excessivo". Política Livre, Salvador, BA. Publicação em: <https://politicalivre.com.br/2021/03/para-guedes-ajuste-fiscal-sobre-funcionalismo-acaba-sendo-peso-injusto-e-excessivo/#gsc.tab=0>. Acesso em: 14.03.21

GILPIN, Robert. Global Political Economy: Understanding the International Economic order. Princeton University Press: Princeton, New Jersey. 2001

## Marcas de posição: uma proteção tardia, porém, válida.



Autora:

**Vanessa Oliveira da Silva**

Advogada do escritório Di Blasi,  
Parente & Associados

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) iniciou, em 13 de abril de 2021, consulta pública acerca do exame de pedidos de registro das chamadas MARCAS DE POSIÇÃO.

A intenção do Instituto é ouvir a sociedade para implementar um antigo e constante pleito daqueles que, na prática, já utilizam as marcas de posição há anos (como mais uma forma de identificar a origem de seus produtos), mas não possuíam um meio específico de proteção.

Para tanto, o INPI disponibilizou, para avaliação e comentários<sup>1</sup>, a minuta do Ato Normativo que disporá sobre a registrabilidade das “marcas de posição”, bem como a minuta das respectivas Diretrizes de Exame, que estabelecerão as regras de exame de registrabilidade para essa modalidade de marca.

### Mas, afinal, o que são as Marcas de Posição?

Antes de responder a essa pergunta, vale abordar, de forma sucinta e simplificada, o que é marca e como ela é protegida na legislação pátria.

Muito embora não haja uma definição unânime para o que é marca, em termos gerais, a doutrina

pátria costuma defini-la como todo sinal distintivo apostado facultativamente aos produtos e serviços, para identificá-los e diferenciá-los<sup>2</sup>.

Já o legislador nacional optou, no art. 122 da Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI), por conferir proteção apenas aos sinais visualmente perceptíveis, deixando de fora outros sinais distintivos, que a doutrina brasileira passou a chamar de “marcas não tradicionais”, tais como as marcas sonoras, olfativas, em movimento, e o trade dress, por exemplo.

Baseado na definição legal, o INPI, entende que marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa, sendo passível de registro todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis<sup>3</sup>.

Durante muito tempo, o Instituto interpretou de forma bastante restritiva a expressão legal “sinais distintivos visualmente perceptíveis”, dividindo as marcas, conforme suas formas de apresentação, em: nominativas, mistas, figurativas e tridimensionais, sendo estas a única marca não tradicional aceita pelo INPI até os dias atuais.

<sup>1</sup>Comentários e sugestões acerca do tema poderão ser enviados ao INPI, por meio de formulários próprios disponíveis no site do Instituto, até 12 de maio de 2021. <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/consulta-publica>

<sup>2</sup>OLIVEIRA; Mauricio Lopes de. DIREITO DE MARCAS. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2004. pag. 1.

<sup>3</sup>Manual de Marcas, Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas, INPI. 3ª Edição. 4ª Revisão – jan/2021, pag. 17.

Com isso, as marcas de posição eram tidas como marcas não tradicionais, sem se enquadrarem nas formas de apresentação propostas pelo INPI.

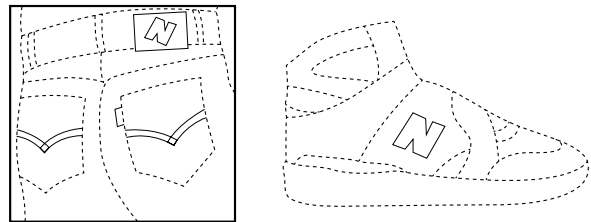
No entanto, a consulta pública iniciada no mês passado, demonstra uma forte tendência do Instituto, há muito tempo esperada pelos titulares de marcas e pelos militantes da área, em expandir o conceito de “sinais distintivos visualmente perceptíveis” para abarcar os novos sinais, que se espera que não finde nas marcas de posição.

Com isso em mente, pode-se dizer que, em uma linguagem bem simples, as marcas de posição nada mais são do que uma marca aposta sempre no mesmo local em determinado produto<sup>4</sup>, sendo essa posição capaz de identificar sua origem, bem como de distingui-lo de outros idênticos, semelhantes ou afins.

Em termos técnicos, segundo Kone Prieto Furtunato Cesário<sup>5</sup>, citando Stefano Sandri e Sergio Rizzo: the position mark is specified by the position in which it is attached to a particular product. In practice, therefore, it would constitute a particular type of three-dimensional shape.

Importante destacar que as marcas de posição são comumente utilizadas no chamado mundo da moda, apesar de não estarem vinculadas somente a esse segmento de mercado, valendo mencionar

os casos emblemáticos do bolso traseiro da calça Levis Strauss e do tênis New Balance<sup>6</sup> que só obtiveram proteção como marca de posição, após decisões judiciais de processos iniciados nas décadas de 1980 e 1990, o que demonstra o quanto o INPI está atrasado no assunto<sup>7</sup>:



Além dessas, vale citar também o solado vermelho dos sapatos da Louboutin, que talvez seja a marca de posição mais conhecida pela doutrina<sup>8</sup>:



Importante, ainda, mencionar que a marca de posição, como marca que é, também estará sujeita a todas as proibições constantes no art. 124 da LPI, que define o que não pode ser registrado como

<sup>4</sup>As Diretrizes do INPI permitirão marcas de posição para identificar serviços, no entanto, optou-se por mencionar somente as marcas de produtos, para facilitar o entendimento das marcas de posição.

<sup>5</sup><https://sapiencia.pucsp.br/bitstream/handle/19359/2/Kone%20Prieto%20Furtunato%20Ces%C3%A1rio.pdf> pag. 78, acessado em 04 de maio de 2021. Tradução da Autora: a marca de posição é especificada pela posição na qual ela está ligada a um determinado produto. Na prática, por conseguinte, constituiria um tipo particular de forma tridimensional.

<sup>6</sup>Registros n° 790053853 e 815547480, respectivamente.

<sup>7</sup>Os Estados Unidos e a Comunidade Europeia já aceitam as marcas de posição há mais de 20 anos.

<sup>8</sup>Pedido de registro n° 901514225, que se encontra pendente de decisão do INPI.

marca, como bem destaca o item 21 da minuta das Diretrizes de Exame das Marcas de Posição.

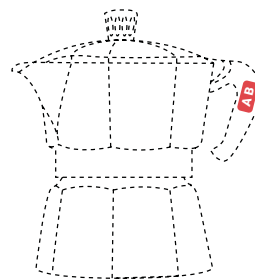
Em outras palavras, além de cumprir com os requisitos exigidos pelo INPI, que serão abordados abaixo, e de ser um sinal visualmente perceptível, a marca de posição também não poderá, por exemplo, reproduzir marcas ou nome empresarial de terceiros, nem ser uma expressão de propaganda ou guardar relação direta com os produtos / serviços reivindicados.

### PROPOSTA DO INPI PARA AS MARCAS DE POSIÇÃO.

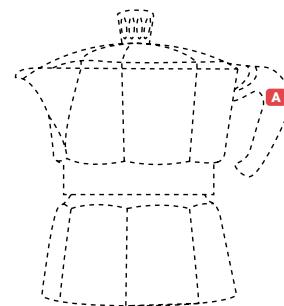
Segundo a proposta do Instituto levada à consulta pública, serão registráveis como marca de posição “o conjunto inerentemente distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular, específica e invariável de um determinado objeto suporte, capaz de identificar a origem empresarial e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins<sup>9</sup>”.

Na minuta das Diretrizes de Exame das Marcas de Posição, o INPI também propõe que: o sinal aplicado ao objeto suporte pode ser composto por: palavras, letras, algarismos, ideogramas, símbolos, desenhos, imagens, figuras, cores, padrões, formas ou a combinação destes<sup>10</sup>.

A título exemplificativo, no aludido documento o INPI elenca alguns casos do que seria ou não registrável como marca de posição<sup>11</sup>:



registrável, pois o cabo da cafeteira não é normalmente utilizado para inserir uma marca.



irregistrável, pois apesar do cabo da cafeteira não ser normalmente utilizado para inserir uma marca, letra isolada não é passível de registro.

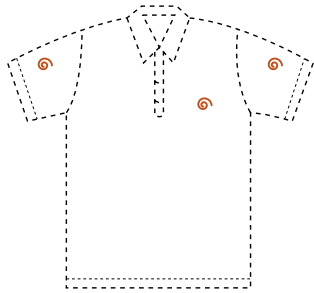


irregistrável, pois o sinal da forma como foi aposto já é frequentemente utilizada no mercado.

<sup>9</sup>[https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta\\_publica/MinutaPortariaMarcasdeposioConsultapblica.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/MinutaPortariaMarcasdeposioConsultapblica.pdf) acessado em 04 de maio de 2021.

<sup>10</sup>[https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta\\_publica/MinutaNotaTcnicaCPAPDMarcasdeposioConsultapblica.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/MinutaNotaTcnicaCPAPDMarcasdeposioConsultapblica.pdf) acessado em 04 de maio de 2021.

<sup>11</sup>[https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta\\_publica/MinutaPortariaMarcasdeposioConsultapblica.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/MinutaPortariaMarcasdeposioConsultapblica.pdf) acessado em 04 de maio de 2021.



irregistrável, pois as indicações de mais de um local não torna possível identificar a posição específica e invariável do sinal.

Não obstante a redação proposta pelo Instituto seja passível de críticas, e a consulta pública foi o meio escolhido pelo INPI para ouvir tais críticas, já é possível ter uma noção do que será exigido dos titulares para a obtenção do registro de uma marca de posição, a saber:

- (i) o sinal não pode se enquadrar nas proibições contidas nos art. 122 e 124 da LPI;
- (ii) a indicação da marca no objeto suporte deve ser singular, específica e invariável;
- (iii) a posição escolhida não pode ser convencional e frequentemente utilizada no mercado;
- (iv) o sinal deve ser reconhecido como marca pelo público consumidor, além de ser capaz de distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins.

Um ponto positivo da minuta das Diretrizes de Exame das Marcas de Posição é seu item 22<sup>12</sup>, que, em nome dos Princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processual, retroage a eficácia das normas ali contidas para permitir sua aplicação àqueles que possuem pedidos de regis-

tro que se enquadrem nos requisitos acima e ainda estejam pendentes de exame pelo INPI.

## BENEFÍCIOS DO RECONHECIMENTO DAS MARCAS DE POSIÇÃO

Posicionar uma marca em determinado local do produto tem o claro intuito de individualizar ainda mais este produto, o que certamente chamará muito mais a atenção do público consumidor.

Dentro desse cenário, as marcas de posição são realidade nas relações comerciais, visto que vêm sendo usadas há bastante tempo, apesar de não terem uma proteção específica no Brasil.

A iniciativa do INPI em fornecer proteção específica para as marcas de posição vai ao encontro dos anseios sociais, pois conferirá maior segurança jurídica aos respectivos titulares, que terão mais um mecanismo para defender seus direitos contra eventuais contrafatores.

Imagine, por exemplo, o titular de uma marca de posição que tenha sua marca copiada indevidamente. No curso do processo de abstenção de uso, esse titular terá muito mais facilidade em provar a contrafação, uma vez que no próprio certificado de registro constará a posição daquela marca no produto.

Ainda, essa clareza acerca dos limites da proteção poderá gerar até a supressão de eventual perícia judicial, o que tornará as demandas judiciais mais céleres e menos custosas. A depender do caso concreto, uma simples comparação dos produtos será suficiente para fornecer ao magistrado elementos para formação da sua convicção sobre a contrafação.

<sup>12</sup>22. O disposto nesta Nota Técnica se aplica aos pedidos protocolados antes da sua publicação, que estejam pendentes de exame pelo INPI e que se enquadrem como marca de posição.

## CADE reprovato ato de concentração aprovado sob condição há 7 anos



Autor:

**Felipe Barros Oquendo**

Advogado do escritório Di Blasi,  
Parente & Associados

**E**m decisão inédita, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) reprovou ato de concentração firmado entre petroquímicas VIDEOLAR e INNOVA, há 7 anos, por violação a condição estabelecida pelo Conselho para aprovação.

O ato consistiu na aquisição da INNOVA pela VIDEOLAR. Apresentado ao CADE em 2014, foi aprovado pelo Conselho após a assinatura de um Acordo de Controle de Concentrações (ACC), pelo qual as partes se comprometiam a manter os volumes de produção de poliestireno nos patamares estabelecidos no acordo, assim como a comprovar benefícios aos consumidores decorrentes da operação. Tratou-se, portanto, de ato de concentração aprovado com condição.

Além de não conseguirem cumprir com a manutenção dos volumes de produção acordados, foi constatado pelo CADE que a operação “gerou um duopólio em mercado altamente concentrado, com baixa probabilidade de entrada e ausência de incentivos à rivalidade”. Particularmente importante foi a conclusão de um estudo realizado pelo Departamento de Estudos Econômicos do CADE (DEE) no sentido de que os preços dos produtos de poliestireno aumentaram ao longo dos anos, demonstrando que as vanta-

gens do ato de concentração não foram repassadas aos consumidores.

Todas essas circunstâncias levaram à revisão da aprovação do ato de concentração, tendo sido determinada a separação dos ativos das empresas e aplicação de multa no valor de R\$ 9 milhões.

Esse precedente nos lembra que, muitas vezes, não é possível ao Conselho prever com um grau satisfatório de certeza se um ato de concentração trará ou não impactos negativos ao mercado e aos consumidores, cujo bem-estar é o objeto da tutela do direito antitruste. Quando os elementos não estão claros a priori, as partes e o CADE podem firmar acordo para condicionar a aprovação da operação no intuito de mitigar os danos previstos à concorrência. Instrumentos importantes de flexibilização do poder restritivo do Estado, tais acordos devem ser estritamente cumpridos e fiscalizados. Nesse sentido, a decisão do CADE, embora certamente tenha impactos econômicos de larga monta, reforça a figura do ACC e a lisura do procedimento de análise e aprovação de atos de concentração como um todo.



## Startups X Propriedade Intelectual: uma breve análise do cenário atual e da importância da proteção dos ativos intangíveis dessas empresas



Autor:

**Cláudia Moreira de Mesquita**

Especialista de Patentes do escritório Di Blasi, Parente & Associados



Autora:

**Diana Marcondes de Paula**

Especialista de Patentes do escritório Di Blasi, Parente & Associados

Os últimos anos vêm sendo marcados pela incansável busca de melhorias tecnológicas e soluções facilitadoras para problemas nunca antes resolvidos como, por exemplo, a criação dos bancos digitais (fintechs) que propõem o fim das diversas burocracias estabelecidas pelos grandes bancos físicos que dominam esse mercado. É nesse contexto que se enquadram as startups, empresas que fornecem produtos e serviços únicos e necessários que ainda não tenham sido criados e que detêm uma importância devastadora no que cerne o desenvolvimento da sociedade<sup>1</sup>.

De acordo com Steve Blank, renomado empreendedor do Vale do Silício, uma startup é “uma organização temporária destinada a busca por um modelo de negócios repetível e escalável”<sup>2</sup>, enquanto empresas padrões se dedicam a seguir um plano de negócios fixo. Através de ideias disruptivas que promovem as inovações constantes propostas por essas empresas, estas têm adquirido uma posição engrandecida em seus ramos de atuação, adquirindo um valor de mercado tamanho que caracteriza seu constante crescimento exponencial.

Tais ideias, responsáveis pelo deslanche do desenvolvimento de uma startup, podem ser consolidadas como o seu capital de partida – e o mais valioso – as quais resultam em criações inovadoras que possuem o poder de impactar o atual modelo das empresas padrões. Diante de tamanho destaque e da importante relação de causa-efeito decorrentes desse cenário, é de suma importância que as startups detenham uma segurança jurídica para essas criações de forma a garantir que estas não sejam reproduzidas por outras empresas.

Tendo em vista que estas criações são os principais ativos intangíveis das startups, a propriedade intelectual entra em cena a fim de resguardar os direitos dessas empresas sob tais criações por meio da proteção por patentes, registros de marcas, desenhos industriais e programas de computador.

No que tange os novos produtos e/ou processos criados pelas startups, estas têm a possibilidade de proteger tais desenvolvimentos por meio de depósito de pedido de patente, o que traz uma maior segurança jurídica e valorização dos ativos dessas empresas. Além disso, a concessão de uma patente confere às startups o direito exclusivo à exploração dessas criações por um período determinado, conforme estabelecido pela Lei da Propriedade Industrial<sup>3</sup>. Dessa forma, essas empresas conse-

What is A Startup? Disponível em: <https://www.forbes.com/advisor/investing/what-is-a-startup/>, acessado em 15 de abril de 2021.

Startup Definition: Everything About Startups, 20 de julho de 2019. Disponível em: <https://www.renderforest.com/blog/startup-definition>, acessado em 06 de abril de 2021.

Artigo 40 da LPI: A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito

quem garantir que terceiros não se apropriem das soluções disruptivas resultantes dessas invenções.

Entretanto, a relação das startups com essas formas de proteção é ainda bastante embrionária no que tange o cenário dessas empresas no Brasil. De acordo com o Radar Tecnológico<sup>4</sup>, um relatório estatístico baseado em informações de patentes elaborado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) com o intuito de promover o acesso à informação tecnológica para fins estratégicos pela indústria brasileira, das 2.478 startups cadastradas junto à Associação Brasileira de Startups – ABStartups até maio de 2019, apenas 42% fizeram uso do sistema de Propriedade Intelectual.

O relatório ressalta ainda que para a maior parte das empresas analisadas, o registro de marcas é o ativo mais utilizado, perfazendo um total de 973 empresas que utilizaram o sistema de marcas do INPI. Enquanto isso, patentes, desenhos industriais e programas de computador ficam para trás, englobando um número consideravelmente menor de empresas que buscam por essas proteções. Em geral, as startups não possuem um número significativo de pedidos de patente, sendo

apenas sete empresas as quais apresentam três ou mais pedidos de patentes depositados no INPI.

Em março de 2020, o SEBRAE divulgou uma lista das 9 startups consideradas como as mais promissoras para os anos de 2020 e 2021<sup>5</sup>. Em uma breve busca no banco de dados de patentes, desenho industrial e software do site do INPI, foi possível verificar que apenas duas dessas startups mais promissoras citadas pelo SEBRAE possuem algum processo em andamento para proteção de seus ativos perante o INPI.

Dessas duas empresas, uma é voltada para o agronegócio e propõe o uso de drones para a pulverização de grandes áreas de cultivo, enquanto a outra oferece um imediatismo para logísticas de entrega e transporte por intermédio de um aplicativo desenvolvido para esta finalidade. De acordo com a busca realizada, apenas 1 pedido de patente foi encontrado na base de dados do INPI para cada uma dessas startups e nenhum pedido de registro de desenho industrial e de programas de computador.

Desta feita, a partir desse cenário, fica claro que a busca pela proteção de suas criações por parte de empresas desse tipo ainda é bastante restrita,

<sup>4</sup> Radar Tecnológico – Uso do Sistema de Propriedade Industrial pelas startups. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/pasta-x/radar-tecnologico/arquivos/documentos/radar-estendido-startups\\_v8\\_18072019.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/pasta-x/radar-tecnologico/arquivos/documentos/radar-estendido-startups_v8_18072019.pdf), acessado em 22 de abril de 2021.

<sup>5</sup> 9 STARTUPS PROMISSORAS PARA 2020 – 2021, 17 de março de 2020. Disponível em <https://inovacaoosebreaeminas.com.br/9-startups-promissoras-para-2020-2021/>, acessado em 22 de abril de 2021.



haja visto que os números aqui expostos no que se refere ao uso dos ativos ora mencionados por parte dessa categoria de empreendedores perante o INPI ainda é bastante reduzido.

Por essa razão, a implementação de estímulos para que haja um aumento na busca pela proteção das criações das startups por meio da propriedade intelectual se faz altamente necessária, uma vez que a proteção desses ativos também possui diversos papéis relevantes frente a competição entre essas empresas, tal como a redução de condutas de concorrência desleal.

É nesse contexto e mediante o crescimento acelerado das startups que o INPI, através da Portaria INPI PR nº 247 de 22 de junho de 2020<sup>6</sup>, estabeleceu que depositantes de patentes que se enquadram na definição de startup poderiam requerer prioridade para o exame de seus pedidos a fim de facilitar a comercialização de suas invenções.

Desde 12 de maio de 2020, o INPI disponibiliza painéis interativos<sup>7</sup> que permitem o acompanhamento de requerimentos de pedidos de patentes através dos trâmites prioritários disponibilizados por este Instituto, dentre os quais se encontra aquele direcionado às startups. Esses painéis permitem identificar a quantidade de pedidos para os quais o trâmite prioritário foi requerido, a natureza dos mesmos, bem como o país dos depositantes, dentre outras informações relevantes.

Através de uma breve análise deste painel, foi possível verificar que, até a última atualização dos dados desses painéis pelo INPI, em 17 de março de 2021, o trâmite prioritário para startups foi requerido apenas para dois pedidos de patentes, sendo um deles de uma empresa norte-America-

na do setor de produtos farmacêuticos e o outro de depositantes brasileiros, cuja invenção se refere ao campo tecnológico de transportes. Além do número extremamente reduzido, somente para o primeiro pedido foi dada continuidade na tramitação da análise quanto à participação do mesmo no programa em tela, estando, nesse momento, em fase de confirmação da tecnologia. Quanto ao pedido de patente brasileiro, este teve a petição do trâmite prioritário não conhecida pelo INPI, uma vez que os depositantes são pessoas físicas e, portanto, não se enquadrariam no programa.

Considerando o exposto, fica claro o quanto a propriedade intelectual, especialmente a proteção por patentes e programas de computador, ainda não representa um papel de destaque na estratégia de negócio das startups, haja visto o número reduzido de empresas desse tipo que buscam pela proteção desses ativos. Além disso, ainda que o INPI, órgão este tão responsável pelo estímulo ao desenvolvimento de tecnologias no Brasil, tenha dado um grande passo no incentivo a essas empresas com a implementação do trâmite prioritário descrito aqui, poucas são aquelas que buscaram por esta ferramenta até então.

De toda forma, em vista de todas as vantagens competitivas trazidas pela proteção de suas inovações, é altamente recomendável que os empreendedores de startups incluam a proteção de seus ativos intangíveis dentre seus principais interesses e estratégias de negócio, de modo a garantir que o desenvolvimento de suas tecnologias esteja assegurado e restrito aos seus desenvolvedores. Do contrário, as consequências podem ser devastadoras e podem pôr em risco a consolidação dessas empresas no mercado.

<sup>6</sup> Artigo 10: Enquadra-se na modalidade “Depositante Startup” o processo de patente cujo depositante ou titular é a pessoa jurídica considerada startup, conforme definido na Lei Complementar nº 167 de 24 de abril de 2019.

<sup>7</sup> Estatísticas gerais – Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tramite-prioritario/estatisticas-gerais>, acessado em 19 de abril de 2021.

## Bad (legal) blood: Questões legais por trás da decisão de Taylor Swift de regravar seus álbuns



Autora:

**Daniela Colla**

Advogada do escritório Di Blasi,  
Parente & Associados

Recentemente, foi amplamente noticiado que a cantora e compositora Taylor Swift estaria regravando os seus seis primeiros álbuns, todos lançados no início da sua carreira, alguns deles vencedores de prêmios importantes, como o Grammy Awards. Muitos fãs estranharam que, em vez de estar focando em novas composições, a cantora esteja colocando sua energia em trabalhar em um repertório já conhecido e divulgado. Porém, ela tomou uma decisão ousada.

Embora contenham composições de Taylor, esses seis álbuns pertenceriam à sua antiga gravadora, a Big Machine Label Group. Seguindo a prática de mercado da época, refletida nos contratos assinados pela artista, a gravadora é titular dos direitos sobre os álbuns gravados. Ou seja, na verdade Taylor Swift não é a proprietária de seu acervo.

Tudo complicou ainda mais quando a Big Machine Label Group foi vendida para a Ithaca Holdings, empresa do desafeto e ex-agente musical de Taylor Swift, Scooter Brown. A venda incluiu todo o seu catálogo da gravadora, incluindo os sucessos da artista, que não pôde fazer nada para impedir a negociação.

Posteriormente, 17 meses após essa aquisição, os masters (gravações originais) dos álbuns (estimados em 300 milhões de dólares) foram vendidos para a Shamrock Holdings, um fundo de investimento, sem o conhecimento de Taylor Swift. Ela estava tentando adquirir seu próprio catálogo, mas a transação não foi permitida pelo seu ex-agente. Tudo parecia perdido para ela, que foi às redes sociais compartilhar com seus fãs seu drama pessoal. Para Taylor, significava não mais poder tocar seus maiores sucessos pois estaria gerando lucros para terceiros, em especial, Scooter Brown, o que considerava inadmissível.

Foi quando a cantora teve uma grande ideia que poderia mudar o rumo de sua trajetória. Ciente de que seu contrato com a antiga gravadora permitia que, após certo período, ela pudesse regravar canções dos seus álbuns anteriores, foi o que decidiu fazer. Como ela mesma comentou, usou a brecha de sua agenda – que só aconteceu por causa da pandemia – para tentar uma alternativa ao seu problema. Nesse caso, a intenção da cantora é de que essas regravações substituam as antigas faixas (ainda disponíveis ao público), que serão novamente divulgadas

por ela, fazendo com que as primeiras versões se desvalorizem. É uma aposta ousada.

Para que seu plano dê certo, Taylor pediu a seus fãs que parassem de ouvir as versões antigas de suas músicas e priorizassem apenas as regravações atuais. Dessa forma, a cantora lançou no início de 2021 a regravação da sua famosa faixa “Love Story”, que já conta com mais de 7 milhões de visualizações no YouTube. Outras estão vindo aos poucos, seguindo as brechas dos contratos. A previsão é de que quase todos os álbuns sejam regravados ainda esse ano. “Fearless” foi disponibilizado em abril, “1989”, “Speak Now” e “Red” devem ainda chegar ao público antes do final do ano. Apenas “Reputation” é que pode ter que esperar até

2022 para entrar no projeto. Para que os fãs não se confundam, as versões novas serão sinalizadas pela artista com a referência de “Taylor’s version” (a versão de Taylor), para que não reste dúvida de qual ela prefere que seja executada.

A transparência de Taylor Swift sobre a questão agradou a críticos e fãs. Segundo ela, é a única alternativa de recuperar seu orgulho de ouvir suas primeiras músicas lançadas. Os cétricos sugerem que a iniciativa possa acabar valorizando ainda mais o material original, uma vez que as comparações sejam inevitáveis, mas a cantora conta com a fidelidade e apoio de seus fãs. Resta acompanhar como será o desenlace dessa estratégia, que pode inspirar outros artistas com semelhantes conflitos contratuais.



## A polêmica em torno dos “tênis de Satanás” e os danos à imagem da Nike



Autora:

**Sofia Soares Gac**

Profissional da equipe de Marcas  
do escritório Di Blasi, Parente &  
Associados

**N**a segunda-feira, dia 29 de março de 2021, um evento despertou a atenção de mundial, o lançamento, pelo coletivo de arte MSCHF, de 666 (seiscentos e sessenta e seis) pares de sapatos, em colaboração com o rapper Lil Nas X. Porém, o que gerou revolta em muitos consumidores foi a utilização do modelo de tênis da Nike, o Air Max 97, para customizar simbologias satanistas, desde um pentagrama e uma cruz invertida até uma suposta gota de sangue em cada uma das peças.

A temática é amplamente controvertida e traz à tona um debate pertinente acerca da exaustão de direitos e possíveis danos causados a marcas. A fim de introduzir a discussão, elucidamos, para uma melhor compreensão, que por meio do princípio da exaustão dos direitos, após a primeira venda de determinado produto no mercado, o direito sobre a marca se esgota, de modo que o seu titular não pode impedir vendas invocando o seu direito de exclusividade.

Com o mercado de “Sneakers” cada dia ganhando mais espaço e notoriedade, é comum se deparar com silhuetas customizadas que, muitas vezes, acabam por reforçar a imagem desses modelos e até mesmo da própria marca, no caso, a Nike. Nesse cenário, a MSCHF, abreviação para “Miscellaneous Mischief” (no português “travessuras diversas”) assume posição de destaque.

A MSCHF é uma empresa que basicamente realiza projetos polêmicos e altamente viralizáveis, como por exemplo uma série de sapatos “Birkenstocks” feitos com tecido de bolsas Birkin e até mesmo os “Jesus Shoes”, uma versão antagônica do modelo de Lil Nas X, e que contava até mesmo com água benta no solado.

Diante disso, e da clara preocupação da Nike em preservar a sua imagem, a empresa entrou em juízo para processar o coletivo de arte do Brooklyn pelo lançamento do tão polêmico tênis. A grande preocupação dela gira em torno da forte possibilidade dos tênis “Satã”, não autorizados, da MSCHF, causarem confusão nos consumidores, criando uma associação errônea entre os produtos da MSCHF e a Nike.

O caso traz destaque a pontos importantes e ainda bastante controversos, como a cultura do “bootleg”, referida para casos em que mercadorias são distribuídas e vendidas ilegalmente. Em outras palavras, pirataria. Podendo corresponder, também, a casos nos quais materiais ou produtos não lançados pelo artista ou empresa, mas sim por terceiros que, ao obterem acesso, distribuem e vendem sem autorização prévia.

Diante disso, diversos questionamentos surgem, é possível que um terceiro lance uma série de modelos do Air Max 9 sem a colaboração direta com a Nike? Os modelos do “Satan Shoes” podem ser considerados falsificações? Haveria

limites, dentro do mercado de tênis, para o uso de marcas?

A disputa não apresenta uma única solução, sendo um cenário ainda nebuloso, onde faz-se necessário analisar o caso concreto e suas repercussões. Porém, algumas relevantes considerações e análises podem ser feitas, tendo em vista esse caso emblemático, como o instituto da exaustão de direitos e a proteção da imagem de marcas.

Conforme já mencionado anteriormente, a partir do momento que a Nike realiza a primeira venda de um produto no mercado, o direito sobre a marca se esgota, desse modo, o titular não pode impedir as vendas subsequentes destes.

Tal entendimento restou cristalino e embasado na prática com o lançamento, pelo próprio coletivo MSCHF dos calçados “Jesus Shoes”, os quais não foram “ameaçados” pela Nike, gerando críticas por parte de um grupo dos consumidores desse mercado, diante dos comportamentos controversos da empresa em vista desses dois modelos.



Entretanto, a questão central que motivou um posicionamento pela empresa foi, não somente a estilização de um dos seus modelos de tênis, mas sim, a utilização da marca de forma a prejudicar a sua imagem e reputação.

Ao observar a foto de lançamento do tênis, o primeiro elemento que nos chama atenção é certamente o logotipo da Nike. Com isso, os consumidores imediatamente associaram o lançamento com a empresa, vindo a crer que ela autorizou e até mesmo participou de sua elaboração.

Sendo justamente esse ponto levantado por ela em seus argumentos no processo, uma vez que as decisões sobre quais produtos colocar o “swoosh” (logotipo) pertence somente à Nike, e não a terceiros, no caso, a MSCHF.

Ter a sua marca associada ao produto denominado “Satan Shoes” (tênis de Satanás) é um choque para qualquer empresa e, nesse caso, foi ainda mais alarmante visto que, além conter pentagramas e versículos da bíblia citando Satã, os pares de tênis contém sangue humano, algo não muito habitual de se ver em sapatos.

Diante da exaustão de direitos, é inegável a possibilidade, e até mesmo a concreta realização de readaptações de produtos, como no caso em tela, de modelos de tênis. Porém, resta a dúvida se, em vista de não possuírem o aval da empresa criadora do modelo, poderiam terceiros utilizar desses como bem quiserem.

Levando em conta se tratar de uma customização de um modelo de tênis fabricado pela empresa Nike, contendo, e até mesmo estando em destaque na sua campanha de lançamento, a sua logotipo, fez com que o tema da proteção a imagem da marca ganhasse destaque.

Na quarta-feira, dia 31 de março, um tribunal distrital dos Estados Unidos, em Nova York, aprovou o pedido da Nike de uma ordem de restrição temporária contra o MSCHF<sup>1</sup>. A empresa tinha entrado em juízo com uma ação de violação de marca registrada e diluição contra o coletivo de arte. Com isso, a ordem judicial declara que a agência com sede em Brooklyn não pode cumprir nenhum pedido.

Os advogados da MSCHF alegam que a maioria dos sapatos, mais de 600 (seiscentos) pares, já foram enviados para os consumidores, argumento, este, que para eles torna as alegações da Nike irrelevantes.

Entretanto, os representantes legais da Nike enfatizam que, mesmo que todos os pares já tivessem sido entregues aos seus respectivos donos, não eliminaria o dano irreparável causado pelos sapatos.

Dessa forma, o caso lança questionamentos fundamentais sobre os desafios ou limites do uso de marcas, principalmente no mercado de tênis, no qual é comum de se ver a readaptação e customização por terceiros de diversos modelos de sapatos.

<sup>1</sup>LEWIS, Sophie. Nike gets restraining order against Lil NasX's "Satan Shoes", blocking ALL Sales. CBS News, 2.04.21. Publicado em: <<https://www.cbsnews.com/news/lil-nas-x-shoe-nike-restraining-order-lawsuit-mschf-satan/>>. Acesso em: 03.04.21



## **Coordenação da Revista**

Ana Paixão

## **Comitê editorial**

Carla Maia

Andrezza Gallas

Felipe Oquendo

Jéssica Hayashi

Ana Beatriz Lage

Izadora Fernandes

Érica Souza

Caroline Moraes

## **Convidado**

Claudio Vilar Furtado

## **Autores**

Ana Beatriz Lage

Jéssica Yukari Hayashi Silva

Beatriz Andrade Dornelas

Alanna Nicolle Carvalho de Sousa

Jéssica Yukari Hayashi Silva

Felipe Barros Oquendo

Cláudia Moreira de Mesquita

Diana Marcondes de Paula

Daniela Colla

Sofia Soares Gac

## **Equipe de criação**

Hannah Granado

Vinicius de Andrade

Victor David

**Rio de Janeiro, Brasil**

Av. Presidente Wilson, 231

13º andar

Centro - CEP 20030-905

Tel.: +55 (21) 3981-0080

**São Paulo, Brasil**

Alameda Santos, 455

14º andar - salas 1409 e 1410

Cerqueira César - CEP 01419-000

Tel.: +55 (11) 3090-0210

**DIBLASIPARENTE.COM.BR**

**Di Blasi,  
Parente &  
Associados**