

nº 7  
OUT/2021

# PROPRIEDADE NO ASSUNTO

PERSPECTIVAS  
INOVADORAS  
EM PROPRIEDADE  
INTELLECTUAL

Di Blasi,  
Parente &  
Associados

 Instituto  
Di Blasi,  
Parente

## Introdução

Nos meses em que estive à frente da produção e edição da Propriedade no Assunto aprendi assuntos diversos e emergenciais para nosso cotidiano. Chego à minha despedida, passando a responsabilidade para meu colega Ronaldo Gueraldi para as próximas edições, com mais uma revista consistente, rica e interessante para compartilhar com os leitores.

Por exemplo, estamos atentos e envolvidos com as questões de ESG e como nossa Head de Relações Intergovernamentais costuma dizer, saneamento é a veia dessa pauta, por isso é tão relevante ouvir diretamente de quem trabalha com isso sobre iniciativas e desafios. Nossos entrevistados são Péricles Weber e André Salcedo, respectivamente COO e diretor de Transformação da Iguá Saneamento, uma das principais do Brasil na área.

Ainda no campo de meio-ambiente, trazemos um artigo sobre as patentes e energia solar, uma tecnologia importantíssima em tempos de busca de alternativa para solucionar a crise da energia elétrica com fontes renováveis.

No campo de propriedade intelectual, trazemos uma análise aprofundada sobre o processo para comprovação do alto renome, e as dúvidas sobre a Lei No. 9.279/96.

Me despeço sempre curiosa para os próximos artigos e espero que a Propriedade no Assunto colabore para discussões e alternativas para várias áreas no País.

Até a próxima!

Ana Cláudia Paixão & Comitê Editorial

## Sumário

- 4** Entrevista especial com Péricles Weber e André Salcedo
- 8** Energia solar e a proteção por patente no Brasil
- 11** Aspectos constitucionais acerca da regulamentação do Artigo 125 da Lei da Propriedade Industrial
- 19** Um problema sem controle – como as “fake news” podem afetar o processo democrático
- 21** Prescrição de reparação de danos em ações de cultivares

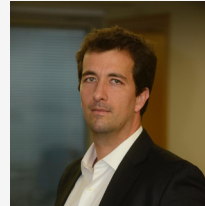
## Entrevista especial



Convidado:

**Péricles Weber**

COO - Chief Operating Officer  
Iguá Saneamento



Convidado:

**André Salcedo**

CTO - Chief Transformation Officer  
Iguá Saneamento

Em julho de 2021, após ampla discussão e participação da sociedade, o Congresso Nacional sancionou o Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico, que prevê, entre outras coisas, a universalização dos serviços de água e esgoto no Brasil até 2033. Aqui no Di Blasi, Parente & Associados, nos unimos ao Centro de Liderança Pública (CLP) e a um conjunto de entidades, para o lançamento do Guia do Saneamento Básico e da Plataforma do Saneamento, ferramentas que reúnem as principais informações sobre a lei e fornecem conhecimento aos gestores públicos municipais para diagnósticos e tomadas de decisão.

Em tempos em que o desenvolvimento sustentável do Brasil está em pauta, Saneamento tem grande destaque e por isso, para conversar mais sobre projetos em desenvolvimento e iniciativas, a Propriedade no Assunto conversou com Péricles Weber, COO da Iguá Saneamento e André Salcedo, diretor de Transformação da Iguá, a empresa presente em cinco estados brasileiros e que, desde 2017, se posiciona com a meta de ser a melhor em saneamento no país.

**Cuidar do meio ambiente, ter responsabilidade social e adotar melhores práticas de governança tornou-se primordial para as empresas e com isso, o conceito ESG vem ganhando maior proje-**

**ção e urgência. Como a Iguá planeja ser referência no setor na percepção dos fatores ESG?**

**PÉRICLES:** A Iguá acumula iniciativas que estão na vanguarda do setor de saneamento, a começar pela própria estratégia de sustentabilidade da empresa, orientada por padrões de organizações internacionais, como *Sustainability Accounting Standards Board - SASB* e *Global Reporting Initiative - GRI*. Fomos a primeira companhia de saneamento do país a se comprometer com a *iniciativa Science Based Target - SBTi*, que estimula empresas a adotarem metas baseadas na ciência para redução de emissões de gases de efeito estufa - GEE. Neste ano, assumimos publicamente o compromisso de zerar as emissões de carbono do nosso negócio até 2030.

Recentemente, passamos a integrar a *Green Bond Transparency Platform - GBTP* sendo a primeira empresa de saneamento a divulgar seus dados na plataforma. Lançada em abril pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, a ferramenta online permite a investidores e à sociedade acompanhar os principais dados e indicadores de desempenho de projetos financiados por títulos verdes na América Latina e no Caribe. No caso da Iguá, o escopo atual são as operações de Cuiabá (MT) e Paranaguá (PR), que já fizeram emissões

de debêntures sustentáveis (com a classificação tanto de “verde” quanto “social”).

Em 2020, a Iguá foi eleita pelo quarto ano consecutivo uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria *Great Place to Work* - GPTW. No mesmo ano, aderimos à Rede Brasil do Pacto Global, iniciativa da Organização das Nações Unidas - ONU para mobilizar a comunidade empresarial na adoção de princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção, para atender aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS.

Temos quatro pilares essenciais que orientam nossas ações socioambientais em todas as unidades operacionais, constituindo o planejamento estratégico SERR: Segurança hídrica; Eficiência na produção e distribuição de água; Responsabilidade na coleta e tratamento de esgoto; e Respeito às pessoas. Colocamos foco em questões essenciais, como conservação de mananciais, inclusão e diversidade, qualidade de vida e trabalho dos colaboradores e, principalmente, em nossos clientes, que são parte integrante de comunidades cada vez mais impactadas positivamente pelos serviços de saneamento, com redução de doenças de veiculação hídrica, conservação ambiental, valorização econômica e do espaço público.

Em agosto de 2020, a Iguá foi a primeira empresa do país a emitir debêntures de infraestrutura sustentáveis (green & social). Os papéis, que totalizaram R\$880 milhões, receberam da SITAWI Finanças do Bem o selo de sustentabilidade, em reconhecimento ao seu impacto socioambiental. Por todos esses aspectos mencionados, acreditamos que estamos trilhando o caminho certo para

nos tornarmos a principal referência em ESG do setor no Brasil.

**Em outubro do ano passado foi decretada a Política Nacional de Inovação, com o objetivo de alinhar o fomento à inovação com o respeito ao desenvolvimento sustentável e ao aumento da qualidade de vida para toda a população brasileira. Falar de saneamento é de suma importância quando falamos de qualidade de vida, diante disso, como a Iguá tem investido em soluções inovadoras, que possam trazer ao setor de saneamento iniciativas cada vez mais eficientes? E como as práticas da inovação podem ajudar as organizações a amadurecer os indicadores relacionados ao ESG?**

**PÉRICLES:** Inovação ainda é um tema relativamente novo no Brasil e estabelecer uma política nacional para coordenar e articular ações com esse foco, sem dúvida, é um avanço. No caso do saneamento, a situação ainda é mais desafiadora e com mais oportunidades, dado que é um setor com histórico de inovação incipiente. A Iguá foi pioneira em duas frentes: a primeira no fomento à inovação no setor, por meio do Iguá Lab; e no apoio e estruturação de startups que possibilitem melhoria do serviço e lançar novos produtos para o setor. Em média, avaliamos e conhecemos uma startup a cada dois dias e testamos uma nova solução por mês. Hoje, há 20 startups sob contrato com a Iguá.

No ano passado, criamos o “*Grand Challenge – A Água como Serviço*”, um desafio anual para estimular ainda mais o diálogo entre empresas e startups interessadas em desenvolver novas tecnologias. Acabamos de conquistar o primeiro lugar no

ranking da 100 Open Startups como a empresa de saneamento mais engajada em iniciativas de inovação aberta do país, uma referência importante no mercado.

A Iguá já está estruturando testes com sistemas preditivos de gestão operacional e perdas em conjunto com empresas de origem portuguesa e espanhola, além de um equipamento americano que realiza análises de qualidade da água online, por exemplo. Também estamos avaliando a viabilidade de um produto baseado em inteligência artificial, que permite ao cliente acompanhar em tempo real seu consumo de água, conhecendo melhor o próprio perfil de gastos e identificando desperdícios. Essa tecnologia está em fase de MVP nas cidades de Mirassol e Andradina (SP) e, até o momento, mostrou ser possível atingir precisão de 99,3% na medição de consumo. Outro projeto em andamento possibilita que cabos de fibra ótica compartilhem a infraestrutura de saneamento, embarcados nas redes a serem instaladas.

Pela ótica operacional, resíduos gerados no tratamento de água e esgoto, como o lodo, são aproveitados em outros processos. No Agreste alagoano, ele é aproveitado na produção de tijolos e as mantas usadas em sua secagem servem como cobertura para hortas dos produtores locais. Já em Atibaia, no interior de São Paulo, o lodo é usado na produção como insumo para floricultura.

**O Novo Marco Do Saneamento Básico completou um ano no mês passado. Quais são as maiores oportunidades e desafios que ele trouxe para o setor?**

**ANDRÉ:** O novo marco do Saneamento tem algumas vertentes relevantes e que servirão de base

para os próximos acontecimentos. O primeiro, e mais óbvio, é reforçar o compromisso com as metas de universalização de água e esgoto, fazendo com que todos os municípios, titulares dos serviços, tenham de se adequar. Um aspecto muito importante foi o fim dos contratos de programa e a necessidade de licitar contratos vencidos ou venham a vencer, criando um ambiente de competição mais saudável e transparente – o que de fato permitiu o pipeline de novas concessões.

Outro pilar já conhecido institucionalizado pelo novo marco é a regionalização, que permite um desenho otimizado de privatizações e parcerias, unindo municípios que podem se beneficiar de uma infraestrutura única. O decreto de capacidade econômica também vem na mesma esteira para garantir que as companhias tenham as condições necessárias para a prestação adequada dos serviços. Além disso, esperamos que a agenda regulatória a ser liderada pela Agência Nacional de Águas - ANA, venha proporcionar ainda mais segurança jurídica para o setor.

Por fim, não podemos esquecer do ciclo virtuoso que o saneamento traz para os municípios e a vida das pessoas. Além da multiplicação dos investimentos feitos pelas concessionárias em termos de saúde, geração de emprego e renda, e efeitos positivos ao meio ambiente, quando um serviço é licitado, os municípios são capazes de usar os recursos provenientes para investir em outras camadas e serviços necessários à melhoria de vida de todos.

**A Iguá tem conduzido suas ações com protagonismo a partir de quatro eixos: segurança hídrica, eficiência na produção e distribuição de água,**

**responsabilidade na coleta e tratamento de esgoto e respeito às pessoas. Você poderia explicar um pouco sobre esses quatro eixos e como eles estão atrelados aos fatores ESG?**

**PÉRICLES:** Entendemos que a sustentabilidade não é apenas um compromisso empresarial, mas um fator essencial do negócio, algo que permite transformar a vida das pessoas. Quando falamos em segurança hídrica, significa que buscamos garantir o acesso sustentável à água de qualidade, por meio da conservação e preservação de ecossistemas terrestres e aquáticos, adaptação às mudanças climáticas, redução da poluição e outras práticas que contribuem para a manter a disponibilidade desse recurso tão valioso.

Eficiência na gestão do ciclo da água quer dizer que trabalhamos para otimizar os processos de captação, produção e distribuição. Entre as iniciativas que desenvolvemos nessa frente estão: di-

minuir o uso de energia em toda a cadeia de distribuição, otimizar a aplicação de produtos químicos no tratamento e reduzir as perdas a patamares sustentáveis, buscando o uso racional e equilibrado dos recursos naturais, garantindo a regularidade do abastecimento.

Ser responsável, para nós, é aperfeiçoar constantemente o processo de tratamento de efluentes, contribuir para a recuperação de cursos d'água e ampliar a cobertura, visando a universalização dos serviços e melhores condições de saúde pública. Por fim, o respeito às pessoas permite o desenvolvimento de uma empresa moderna e orientada à inovação. Estamos criando uma cultura organizacional com foco na diversidade, no protagonismo de cada colaborador e em seu papel de transformação. Nosso sucesso é resultado do profissionalismo e da dedicação dos mais de 1,5 mil colaboradores que trabalham nas operações em todo o Brasil.



## Energia solar e a proteção por patente no Brasil



Autor:

**Marcelo Oliveira de Souza**

Head de Patentes do escritório Di Blasi, Parente & Associados



Autor:

**Alexandre Carneiro Maia**

Especialista em Patentes do escritório Di Blasi, Parente & Associados

**P**ressionado por uma redução na oferta devido, principalmente, à baixa recorde no nível dos reservatórios de água, o custo da energia elétrica está com um forte aumento em 2021, tendo acumulado uma alta de 16,07% no ano. Além disso, estudos realizados pela Empresa de Pesquisa Energética - EPE indicam que o consumo de energia elétrica no país cresceu 7,7% até agosto de 2021 sendo esse um outro fator que contribuiu para o aumento do custo. Somando-se esses fatores, é muito provável que o preço da energia elétrica continue com sua tendência de alta pelo menos até o fim de 2021.

Diante desse cenário desafiador, a demanda por fontes de energia renováveis em combinação com a geração distribuída fotovoltaica, que já vinha aumentando sua potência instalada de forma expressiva desde 2012, vem ganhando cada vez mais espaço e atenção para fugir do aumento do preço da energia elétrica. Apesar da forte redução no custo dos preços dos equipamentos dessa tecnologia desde 2010, cerca de 83%, o custo de instalação continua sendo significativo. Instalar um sistema fotovoltaico com potência do gerador solar de 4 kWp para um consumo médio de aproximadamente 370 kWh fica em torno de R\$ 23.000,00 para instalações residenciais. No entanto, o retorno no longo prazo para esse investimento é extremamente recompensador. Aplicações práticas desse tipo de geração indicam que a redução na conta de energia são substanciais, podendo chegar a cerca de

90-95%. Em um cenário de constante aumento na tarifa de energia elétrica, uma redução dessa magnitude atrai os mais diversos tipos de consumidores que buscam reduzir a conta de energia. Ainda, a energia solar pode ganhar novos contornos no Brasil com o Projeto de Lei 5.829/19, mais conhecido como o Marco Legal da Geração Distribuída, que propõe instituir normas que ajudem a democratizar o acesso à energia solar, assim como reduzir a conta de luz. A proposta também prevê mais segurança jurídica para os investidores no setor. Esse projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em agosto de 2021.

Além disso, quando falamos em energia renovável gerada por meio de geração distribuída fotovoltaica no Brasil, é quase uma unanimidade a afirmação que o país é uma das maiores potências nesse tipo de energia. Segundo o Atlas Brasileiro de Energia Solar, diariamente incide entre 4.444 Wh/m<sup>2</sup> a 5.483 Wh/m<sup>2</sup> no país e, para se ter uma ideia, o local com menor incidência solar no Brasil tem um valor maior que o local com a maior incidência solar na Alemanha. A questão é: o Brasil aproveita esse tipo de energia renovável?

Ao desenvolver tecnologias, uma das ferramentas para a proteção das mesmas é a utilização das patentes, que garante ao inventor a exclusividade dessa tecnologia por um determinado período de tempo. Na grande maioria dos casos, esse período de tempo é de 20 anos. Não existe uma prote-



ção por patente mundial. Ou seja, um sistema que daria direito ao inventor a exclusividade sobre a sua invenção no mundo inteiro. Portanto, é necessário que o inventor apresente a sua invenção no escritório nacional de cada país de interesse.

Dessa forma, se espera que uma tecnologia com esse potencial e que aumentou tanto de importância a partir de 2012 tenha um número de publicação de documentos de patente crescentes a partir desse ano, espelhando o aumento da sua importância e dos investimentos realizados no Brasil.

Conforme pode ser observado na tabela abaixo, a quantidade de documentos de patente publicados no Brasil relacionados a essa tecnologia cresceu cerca de 12 vezes de 2012 até 2016, atingindo um pico de 76 documentos publicados em 2016. No entanto, de 2017 em diante o número apenas diminuiu, chegando a três documentos em 2020, ou seja, metade das publicações de 2012:

**TABELA –** Quantidade de Documentos Publicados de Patentes - Brasil

Ano	Documentos publicados
2012	6
2013	20
2014	9
2015	21
2016	76
2017	47
2018	16
2019	5
2020	3
2021 (até 30/08)	0

Fonte: INPI, 2021

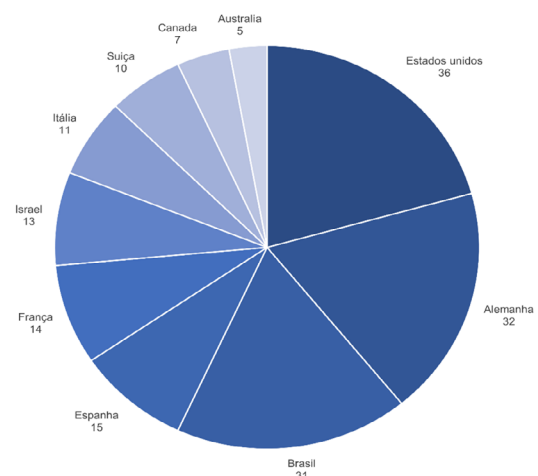
Quais informações podemos extrair desses dados? É importante lembrar que as patentes são

um investimento de longo prazo, tendo uma validade de 20 anos na maioria dos casos. Por exemplo, uma patente depositada em 2016 ainda pode ser válida em 2036. Assim, o titular da patente pode comercializar a invenção a qualquer momento durante esse tempo, seja por meio do desenvolvimento de produtos ou serviços que incorporem a tecnologia patenteada, ou por meio do licenciamento da sua patente para terceiros.

Portanto, as invenções relacionadas às tecnologias patenteadas entre 2012 e 2017 ainda poderão ser vistas em produtos e serviços comercializados ao longo dos próximos anos. Muita inovação ocorreu nesse período, e os frutos dos esforços criativos serão colhidos por um longo período em um mercado crescente de energia renovável fotovoltaica.

A figura 1 ilustra os maiores países com documentos de patente depositados e publicados no Brasil considerando-se o período acima comentado de 2012 a 2021:

**FIGURA 1 –** Maiores Países Depositantes

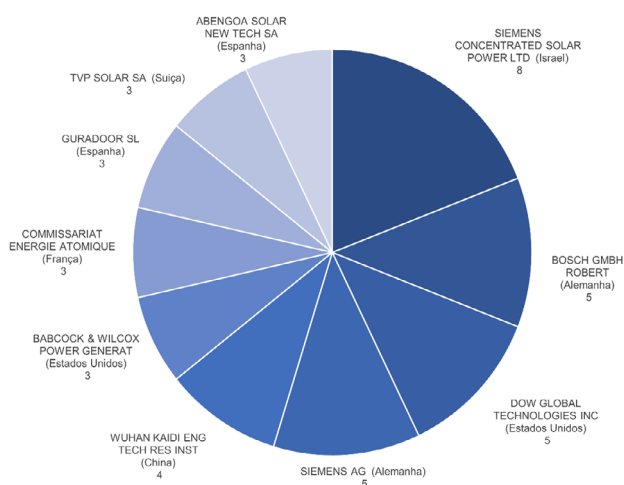


Fonte: INPI, 2021

Isso indica que, apesar da grande expansão da tecnologia nos últimos anos e o crescimento de diversas empresas brasileiras, oferecendo soluções de energia solar fotovoltaica, apenas uma pequena parte dos documentos publicados no Brasil é de residentes brasileiros. A maior parte dos depósitos é de origem estrangeira, com os Estados Unidos e a Alemanha liderando a quantidade de documentos publicados. Esse pode ser considerado um indicador de que o mercado externo reconhece o potencial da energia solar fotovoltaica no Brasil, e que as empresas estão dispostas a investir na exploração dessa tecnologia em nosso território.

Além disso, a figura 2 ilustra os maiores titulares e sua nacionalidade com documentos de patente depositados e publicados no Brasil no período de 2012 a 2021.

**FIGURA 2 – Maiores Titulares**



Fonte: INPI, 2021

Conforme pode ser observado nesse gráfico, apesar de o Brasil constar como um dos maiores países depositantes, nenhum residente brasileiro consta entre os maiores titulares. Isso deve ao fato de que, historicamente, grande parte dos depósitos de pedidos de patente de residentes brasileiros é realizado por inventores pessoa física, os quais dificilmente depositam mais de um pedido. Esse cenário só começou a mudar recentemente, com as empresas brasileiras aumentando sua participação na quantidade de pedidos de patente depositados.

Portanto, mesmo com diversas empresas brasileiras no setor elétrico oferecendo soluções de energia solar fotovoltaica, essas empresas dependem de inovação tecnológica patentada vinda do exterior para aprimorar os produtos e serviços oferecidos. Os benefícios desse aprimoramento serão notados ao longo dos próximos anos no setor, com uma redução dos custos para instalação e manutenção dos equipamentos utilizados para geração solar fotovoltaica que beneficiaria a população que optar por implementar esse tipo de geração, reduzindo seus gastos com energia.

## Aspectos constitucionais acerca da regulamentação do Artigo 125 da Lei da Propriedade Industrial



Autora:

**Patricia Franco**

Advogada do escritório Di Blasi,  
Parente & Associados



Autor:

**Felipe Barros Oquendo**

Advogado do escritório Di Blasi,  
Parente & Associados

### 1. Introdução e contexto histórico

O presente artigo não objetiva tecer críticas ao instituto do alto renome por si só, até porque devidamente solidificado no ordenamento jurídico brasileiro, apesar de sua regulamentação, em apenas 16 anos, ter sofrido consideráveis modificações tanto na forma quanto no prazo da proteção, o que nos conduzirá a levantar, adiante, algumas problemáticas referentes ao procedimento em si e se este efetivamente atinge sua função social e está em consonância com os princípios da livre iniciativa, legalidade, isonomia e do livre acesso à justiça, para além de atender aos interesses jurídicos e econômicos privados.

Antes disso, chama-se a atenção para todo o histórico da construção fática e jurídica em torno de uma suposta necessidade de regulamentação para tal artigo. Nesse sentido, o Artigo 125 da Lei da Propriedade Industrial – LPI nasceu, à primeira vista, sem grandes pretensões a conflitos, como um dispositivo considerado autoaplicável. A letra da lei, rasa e firme, concede às marcas registradas consideradas de “alto renome” proteção em todos os ramos de atividade. Tratamento similar em simplicidade foi concedido pela legislação, também, às marcas notoriamente conhecidas, garantido ao seu titular proteção no território nacional independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. Os dois artigos, um seguido do outro, constituem duas grandes exceções aos princípios

de maior relevância do direito marcário nacional: especialidade, para as marcas de alto renome, territorialidade e o princípio do primeiro depositante para as marcas notoriamente conhecidas.

Note-se que, em ambos os casos, o legislador não trouxe definições, tampouco ofereceu qualquer auxílio aos operadores da lei para sua correta aplicabilidade. Nem se diga que a mera referência ao artigo 6 *bis* da Convenção da União de Paris no texto do Artigo 126 da LPI tem cunho elucidativo, tratando-se meramente de necessária internalização dos termos do tratado internacional na legislação pátria, ausente no antigo Código da Propriedade Industrial.

Curioso notar, no entanto, a inquietude causada especificamente em torno do Artigo 125 desde a promulgação da LPI, ao passo que o Artigo 126 vem sendo interpretado e aplicado por nossos Tribunais e pelo próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sem grandes controvérsias, apesar de ambos constituírem, em regra, exceções a princípios de igual relevância para o ordenamento jurídico, não havendo qualquer hierarquia de valor entre eles.

Inclusive, a brevidade de informações contidas no atual Manual de Marcas do INPI acerca da aplicabilidade do Artigo 126 ao dispor, de forma suscinta, que será verificado se o opoente “fundamentou seu pedido e o fez acompanhar de provas suficientes para caracterizar o conhecimento da marca no segmento de mercado idêntico ou similar”.



Não há dúvidas ser, à primeira vista, igualmente interessante, sob o ponto de vista privado-econômico, a obtenção de um título que conferisse a estes titulares prerrogativas similares, *mutatis mutandis*, às marcas de alto renome, inclusive o amplo direito de proeção do sinal, nos termos da Constituição Federal, justificativa muito utilizada pelos titulares e ratificada pelo STJ para a devida regulamentação do Artigo 125, bem como a aplicabilidade imediata do agravante disposto no Artigo 196 em caso de crimes contra marcas. Sem mencionar, ainda, o também polêmico artigo 16.3 do TRIPS<sup>1</sup> sobre cuja aplicabilidade às marcas notoriamente conhecidas a doutrina diverge.

A despeito disso, em conflitos envolvendo marcas notoriamente conhecidas, a matéria probatória vem sendo analisada *no caso concreto* à luz da *situação de fato da marca no tempo da prestação jurisdicional* à plena discricionariedade do julgador, seja ele administrativo ou judicial.

A realidade, no entanto, não é equivalente com relação ao Artigo 125, haja vista que, apesar de a lei também não dispor expressamente acerca da ne-

cessidade de uma declaração do reconhecimento do alto renome para que produza os efeitos legais, ao contrário do artigo 67 do revogado Código da Propriedade Industrial, os operadores da lei vêm, desde a promulgação da norma em vigor, invocando sua regulamentação minuciosa.

Nesse sentido, antes mesmo da publicação da Resolução INPI n. 110/2004, titulares já vinham buscando, em âmbito judicial, por meio de ação declaratória, o reconhecimento do alto renome de determinadas marcas, algumas com sucesso, outras não, devido à divergência de opiniões acerca do cabimento deste tipo de ação para o fim pretendido, valendo citar os casos das marcas GOODYEAR, DAKOTA, BIC e LYCRA. Com a publicação da Resolução n. INPI 110/2004, seguida da Resolução INPI n. 121/2005, o Poder Judiciário pacificou o entendimento, sob a égide do Princípio da Separação dos Poderes, de que não lhe caberia a prática do ato de declarar o alto renome em substituição ao INPI (v. REsp n.1.162.281/RJ, AgRg no REsp n. 1.165.653/RJ, AgRg no AgRg no REsp n. 1.116.854/RJ).

<sup>1</sup>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS

O procedimento incidental para a declaração do alto renome, instituído pelas referidas resoluções<sup>2</sup>, recebeu inúmeras críticas, inclusive por parte do Poder Judiciário, valendo citar o voto da Exma. Ministra Nancy Andrichi nos autos do REsp 1162281/RJ, afirmando que:

*“(...) declaração essa que se constitui num direito do titular, inerente ao direito constitucional de proteção integral da marca, (...) porque ele pode e deve atuar preventivamente no sentido de preservar e proteger o seu patrimônio intangível, sendo despropositado pensar que o interesse de agir somente irá surgir com a efetiva violação. Pior do que isso, o reconhecimento do alto renome só pela via incidental imporia ao titular um ônus injustificado, de constante acompanhamento dos pedidos de registro de marcas a fim de identificar eventuais ofensas ao seu direito marcário. Ademais, não se pode perder de vista que muitas vezes sequer há a tentativa de depósito da marca ilegal junto ao INPI, até porque, em geral, o terceiro sabe da inviabilidade de registro, em especial quando a colidência se dá com marca de alto renome. Nesses casos, a controvérsia não chega ao INPI, impedindo que o titular da marca adote qualquer medida administrativa incidental visando à declaração do alto renome.”* (STJ - REsp: 1162281 RJ 2009/0207527-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/02/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2013)

Em vista de todo o contexto acima resumido, o INPI publicou, em 2013, a Resolução INPI n. 107/2013, posteriormente alterada pela Resolução INPI 172/2016, regulamentando o procedimento administrativo com vistas, em seus próprios termos, à anotação do reconhecimento do alto renome de forma autônoma. O interesse pú-

blico que justifique a nova regulamentação específica, além de assegurar a garantia constitucional de plena proteção à marca, conforme os anseios do mercado e entendimento do STJ, vem, ou deveria vir, do fato, em nosso sentir, de ser imperiosa a necessidade da criação de diretrizes para a declaração de um direito excepcionalíssimo, de modo a preservar princípios constitucionais igualmente relevantes, o da livre iniciativa e da proteção do consumidor. No entanto, indaga-se se a regulamentação existente, ao contrário do pretendido, não está, na prática, em dissonância com o primeiro princípio citado, bem como outros também insculpidos na Carta Magna, como o da legalidade, da isonomia e do direito à ação.

## 2. Da Livre Iniciativa

No que concerne ao primeiro princípio, a ponderação que se faz é se há, efetivamente, razoabilidade na concessão de um direito de exclusiva, em todos os segmentos de mercado, por um decênio, sem a possibilidade de que tal direito venha a ser desconstituído após findo o prazo para recurso (e falaremos sobre o efeito constitutivo e não declarativo de direito adiante) a não ser pela extinção do registro, o que nos leva a concluir, inclusive, que o titular poderá interromper o uso da marca por até cinco anos sem que a condição de alto renome seja afetada.

O alto renome, sendo fato e fenômeno de uma sociedade que está sempre em transformação, é também dinâmico, fluido e, como tal, suscetível à transitoriedade. Sobram exemplos de marcas que

<sup>2</sup>Nesse procedimento, o titular da marca cujo alto renome se pretendia deveria arguir o alto renome em sede de oposição, processo de nulidade administrativa e manifestação ao recurso contra indeferimento, mediante o pagamento de uma taxa extra.

“explodiram” e “implodiram” em menos de uma década. Assim, o Poder Público deveria criar formas de, ao menos, fiscalizar e/ou extinguir o direito, de ofício ou a requerimento de parte legítima, se a situação dos fatos se alterar, sob pena de afronta à livre iniciativa. Não pode o Poder Público se render, unicamente, à satisfação de um pleito, até certo ponto legítimo, de segurança jurídica por parte dos titulares, alcançada com a outorga de um título, assinado e carimbado, estático no tempo, que conceda ao sinal *status* excepcionalíssimo, herança, sem dúvida, do artigo 67 da Lei No. 5.772/71 e, como não dizer, do positivismo do direito brasileiro.

### 3. Do Princípio da Legalidade

O ponto nevrálgico da Resolução INPI n. 107/2013 (alterada pela Resolução INPI 172/2016 conforme mencionado) em comento está, em nossa opinião, na redação do Artigo 2º, a ver:

*Art. 2º A fim de poder gozar da proteção conferida pelo art. 125 da LPI, o titular de marca registrada no Brasil deverá requerer ao INPI o reconhecimento da alegada condição de alto renome de sua marca, por meio de petição específica, instruída com provas em idioma português (INPI, 2013).*

Isso porque, pela norma, a anotação da condição do alto renome é uma decisão constitutiva de direito e não declaratória, com efeitos ex nunc, como todo ato constitutivo de direitos, o que vem sendo confirmado pelos Tribunais (v. REsp No. 1.582.179/PR, AgInt no AREsp No. 1.312.191/RJ, AgInt no AREsp No. 1.020.013/SP, EDcl no AREsp No. 1.402.027/RJ, REsp N° 1.799.164/RJ).

Por óbvio, a resolução não pode afetar o direito adquirido, mas curioso notar que, recentemente,

em acórdão proferido no REsp No. 1.893.426/RJ, de relatoria do Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, a Terceira Turma do STJ ratificou o entendimento da Primeira Turma Especializada do TRF da 2ª Região no sentido de que “o alto renome de uma marca não tem o condão de atingir as marcas já depositadas à data em que publicada a decisão administrativa que o reconheceu, salvo se o depositante tiver agido de má-fé”.

Trata-se de matéria controvertida, pois, se antes da atual regulamentação, a condição do alto renome seria analisada, pelo julgador administrativo ou judicial, à data da violação ou do depósito do pedido de registro (verificadas, também as circunstâncias de fato), os efeitos da proteção do Artigo 125, com o advento da resolução corrente, passaram a ser aplicáveis somente a partir da data da publicação da anotação do alto renome, resguardadas, apenas, as impugnações administrativas pendentes de decisão nos termos do parágrafo 4º do Artigo 12 da resolução, o que, à primeira vista, já conflita com decisão exarada pelo STJ.

Assim, ao constituir um direito e não meramente declará-lo, o INPI opta por desconsiderar uma situação fática e fenomenológica pré-existente, pois as provas de alto renome juntadas pelo titular pleiteante são, por óbvio, anteriores ao reconhecimento da condição especial.

Mas a principal observação que se faz é que a anotação do *status* de alto renome pelo INPI é condição *sine qua non* para que o titular da marca registrada possa “gozar da proteção conferida pelo art. 125 da LPI”.

Em primeiro plano, vale a indagação se esta era, efetivamente, a intenção do legislador ao redigir

o Artigo 125 e, igualmente, sua *mens legis*, já que não foi inserida, no texto do dispositivo, menção ou qualquer indicação à obrigatoriedade da concessão de um registro ou anotação especial, ao contrário da redação do antigo Artigo 67 do Código da Propriedade Industrial.

A par disso, a problemática que se levanta é se uma resolução pode limitar o direito conferido por lei ou criar uma obrigação não prevista na legislação para o exercício deste direito. Não nos parece possível, até porque, nos ditames da própria legislação (Artigo 2º da LPI), ao INPI cabe executar as normas que regulam a propriedade industrial, significando dizer que não lhe cabe ampliar, limitar ou alterar o que está disposto em lei por incorrer em afronta ao princípio da legalidade.

Nesse sentido, Di Pietro (2018, p. 160) sustenta que “o ato normativo não pode contrariar a lei, nem criar direitos, impor obrigações, proibições, penalidades que nela não estejam previstos, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade”.

Em exame de outra resolução do INPI, no acórdão proferido no REsp No. 1.837.439/RJ, de relatoria do Exmo. Ministro Villas Bôas Cueva, a Terceira Turma do STJ ratificou a sentença e acórdão proferidos em ação civil pública movida pela ABAPI contra o INPI no sentido de que:

*“A Resolução nº 113/2013 do INPI, ao afastar a aplicação do instituto da restauração (art. 87 da LPI) para os casos os pedidos de patente ou as patentes estiverem inadimplentes em mais de uma retribuição anual, extrapolou o poder regulamentar (STJ – R Esp: 1837439 RJ 2017/0179090-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020).*

O mesmo entendimento poderia ser aplicado, analogamente, à Resolução INPI n.107/2013, em razão da criação, já demonstrada, de obrigações e procedimentos não previstos em lei.

Reitere-se, aqui, que a conclusão pela falta de atendimento ao princípio da legalidade por parte da Resolução INPI 107/2013 não afeta o reconhecimento, aliás bastante óbvio, de que o procedimento criado por tal norma infralegal ao menos gera uma maior segurança jurídica dos titulares e até mesmo de terceiros, além de incrementar a transparência dos critérios aplicados. O que cabe verificar, porém, é se o atendimento de valores constitucionalmente protegidos, tais como a segurança jurídica e estabilidade dos direitos e relações jurídicas na sociedade, justifica a extrapolação dos limites do dispositivo legal por parte de uma resolução infralegal.

## 5. Do Princípio da Isonomia

Ainda acerca dos princípios constitucionais, nota-se que a resolução em vigor, no mesmo artigo 2º, condiciona a análise do requerimento de anotação de alto renome ao recolhimento de taxas específicas. Tal condicionamento, que por si é plenamente justificável em razão do trabalho adicional gerado pelo exame do pleito de alto renome, passa a ser questionável em razão do exorbitante valor atual desta taxa, de aproximadamente R\$ 38.000,00, que, aliado à “sugestão” do Instituto de que sejam apresentadas pesquisas de mercado, acarretam num custo de, no mínimo, R\$ 90.000,00 para o administrado.

Não é por outro motivo que, em estudo publicado, Domingos, Domingos, Carvalho (2020, p. 673-674) chegaram à conclusão de que:

*“Considerando-se que todos os processos que obtiveram sucesso junto à comissão de reconhecimento de alto renome do INPI foram municiados de pesquisa junto ao público em geral, é possível inferir-se que, apesar de a Resolução n. 107/2013 indicar as pesquisas como recomendadas, na prática, elas são obrigatórias. (...)”*

*As marcas de alto renome no Brasil estão limitadas a grupos de empresas nacionais e estrangeiras com características bem definidas. São empresas privadas de grande porte, quando se refere a faturamento e número de funcionários, e, em sua maioria, são antigas, fundadas há mais de 30 anos.” (DOMINGOS, DOMINGOS, CARVALHO, 2020, p. 673-674)*

Interessante notar que não há, tal como em diversos outros atos, o desconto destinado a pessoas físicas, microempresas ou sociedades sem fins lucrativos, o que torna a obtenção do reconhecimento do alto renome, claramente, inviável para a grande maioria dos administrados, e transforma o instituto do alto renome num potencial instrumento de perpetuação de poderes econômicos com tendência a concentração de mercado.

Muito embora estejamos diante de um procedimento ampliativo de direito, aos quais não se aplica (e nem se invoca) o princípio da gratuidade (BANDEIRA DE MELLO, 2015, p. 517), o requerimento de alto renome se configura, atualmente, como único meio de obtenção da proteção do Artigo 125, o que requer modicidade por parte da Administração Pública com relação às taxas ou, ainda, a criação de critérios especiais para que atendam às diferenças e desigualdades entre os administrados, garantindo o pleno exercício do direito, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.

## 6. Do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição

É certo que o reconhecimento ao alto renome, até mesmo por sua excepcionalidade, não é um procedimento que visa a abarcar uma grande quantidade de marcas e sempre se esperou que grandes, sólidas e renomadas empresas viessem ser a maioria dos pleiteantes do referido reconhecimento.

Entretanto, o que ora se pondera é se, na atual conjuntura, ou seja, devido ao alto custo e a impossibilidade de se buscar a via judicial para obtenção deste direito (até mesmo com gratuidade de justiça em caso de pessoas físicas ou jurídicas em situação de hipossuficiência) o procedimento tem sido um privilégio, em vez de um direito, de determinado público, o que constituiria ofensa ao princípio da inafastabilidade jurisdicional, haja vista clara impossibilidade de acesso à justiça e à obtenção do direito por grande parte dos administrados.

Importa questionar, ainda, se a regulamentação de um procedimento próprio e obrigatório pelo INPI, para o reconhecimento e atribuição da proteção especial das marcas de alto renome, impede que o Poder Judiciário analise a aplicação do Artigo 125 em outras oportunidades, como, por exemplo, em casos de infração de direitos em que não se vise, especificamente, uma declaração judicial da condição especial, mas meramente a cessação da infração entre as partes.

Em nossa opinião, a redação dada ao Artigo 2º dá azo à interpretação de que o Artigo 125 da LPI somente será aplicado pelos Tribunais caso o INPI já tenha se manifestado positivamente acerca do alto renome. Nesse sentido, o acórdão de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no REsp No. 951.583/MG referente à ação de abstenção de uso da mar-



ca VISA LATÍCIOS, em cujo voto restou decidido que “em face da ausência de declaração do INPI reconhecendo a marca das recorrentes como de alto renome, não é possível a proteção conferida pelo art. 125 da Lei 9279/96”.

No mesmo sentido transcreve-se voto da relatoria do Ministro Jorge Scartezini proferido nos autos dos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 653.609/RJ, que concluiu pela imprescindibilidade da declaração de notoriedade emitida pelo INPI, a ver:

“A propósito, atualmente, o art. 125 da Lei nº 9.279/96, como substitutivo de mencionado art. 67, não aboliu, mas bem ao revés, prevê a possibilidade de concessão de tutela especial a determinada marca comercial mediante o respectivo registro na categoria das marcas de ‘alto renome’, tendo o INPI, inclusive, através da Resolução nº 110/2004, recrudescido o nível de exigências à comprovação da notoriedade marcária” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 653.609/RJ, p.31).

Assim, entendemos que a Resolução INPI 107/2013, alterada pela Resolução INPI 172/2016, ao determinar que a anotação do reconhecimento do alto renome é atributiva de direito e não meramente declaratória, como mencionado, tornando-lhe, acima de tudo, uma obrigação do titular para o gozo privilégio, extrapola o poder de regulamentação à luz dos termos do Artigo 125, afrontando, desse modo, o direito de ação insculpido na norma constitucional, excluindo a possibilidade de apreciação do Poder Judiciário de ameaça ou lesão a direito de propriedade.

## 7. Conclusões

O presente estudo não pretendeu apreciar a concretização legal da expressão “alto renome” adota-

da pelo INPI ou, ainda, fornecer análise mais aprofundada acerca dos documentos necessários para a comprovação do alto renome ou, ainda, do procedimento administrativo em si.

Tampouco objetivamos tecer críticas à possibilidade de reconhecimento da condição do alto renome por seus titulares, mas apenas ressaltar aspectos mais críticos da Resolução, especialmente, a redação do Artigo 2º, que traz consequências sérias ao ordenamento jurídico com afrontas, em nossa opinião, a direitos e princípios constitucionais igualmente relevantes ao da proteção da segurança jurídica e ao patrimônio imaterial, aí incluídas, em especial, as marcas registradas.

Nos parece que solução bastante plausível, que resolveria, quase totalmente, a problemática aqui trazida, seria transformar o requerimento de alto renome em uma faculdade e não obrigatoriedade, haja vista a clara ausência de imposição legal, solução esta que ainda traria a vantagem de produzir efeito erga omnes e agregar valor ao bem, atendo aos anseios particulares.

Nesse caso, a proteção seria, ainda, garantida àqueles que optassem por não buscar a anotação pela possibilidade de propositura de ações judiciais visando à cessação de violações, com a aplicação do Artigo 125 ao caso concreto (e não a declaração incidental do alto renome), caso apresentadas provas suficientes da condição especial, que surtirão efeitos somente *inter partes*.

Em vista do anseio dos titulares por uma regulamentação minuciosa, seria interessante que a faculdade (e não obrigação) da obtenção da anota-

ção fosse incorporada ao texto da lei para melhor adequação ao ordenamento jurídico, junto com outras inserções igualmente fundamentais, como o prazo de vigência da anotação bem como os critérios para avaliação de conflito (expressa menção à necessidade de averiguação – ou não – da possibilidade de confusão ou associação entre as marcas ou, ainda, de prejuízo à reputação da marca de alto renome ou a seu titular) sobre as quais esse estudo não se debruçou por ser matéria suficiente para novo artigo.

Demais disso, essa mesma modificação legal deveria incluir a possibilidade de questionamento administrativo do *status* de alto renome, após o decurso de determinado prazo (por exemplo, cinco anos), cabendo à parte legítima fornecer provas, de plano, de que a marca que recebeu tal *status* deixou de ter o renome especial que a caracterizava por ocasião do reconhecimento do alto renome.

O Projeto de Lei No. 2439/2019 (Nº Anterior: PL 4890/2009), que visa a alterar o texto do Artigo 125, inserindo três novos parágrafos, atende parcialmente ao aqui sugerido, com exceção dos critérios para avaliação de conflito. O referido PL está pronto para pauta na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) após parecer positivo de seu relator, Dep. Luiz Philippe de Orleans e Bragança.

Ainda assim, a resolução em vigor necessitaria de novos ajustes, se limitando a regulamentar o procedimento administrativo previsto em possível nova redação Artigo 125 – mas sem legislar sobre a matéria – para melhor adequação às normas constitucionais e ao interesse público.



## Um problema sem controle – como as “fake news” podem afetar o processo democrático



Autora:

**Andrezza Gallas**

Analista de RIG do escritório Di Blasi, Parente & Associados



Autora:

**Eriça Tomimaru**

Advogada do escritório Di Blasi, Parente & Associados

O termo de língua inglesa “fake news”, apesar de aparentemente sua origem ser desconhecida, ficou famoso durante a corrida presidencial dos Estados Unidos em 2016 entre Donald Trump e Hillary Clinton, período em que a propagação de notícias falsas se tornou destaque na mídia. Para aqueles que ainda tenham dúvidas do que se trata, as “fake news” são notícias falsas divulgadas como se fossem verdadeiras, com o objetivo de confundir o seu destinatário e causar danos à honra e imagem dos envolvidos

Até a década de 2000, a produção e veiculação de notícias falsas era muito limitada, haja vista que os meios de atingir o público de massa eram restritos às grandes mídias, que não as divulgavam para não prejudicar a sua reputação. Contudo, devido à globalização e ao desenvolvimento tecnológico, as “fake news” se tornaram uma fonte importante de desinformação “on-line” e um mercado muito rentável. Além daqueles que se beneficiam direta ou indiretamente com o prejuízo da imagem da vítima, há a captação de verbas de patrocínio “on-line” (normalmente via clique dos usuários em *links* patrocinados contidos na página noticiosa), bem como o comércio ilegal dos dados pessoais, no qual os geradores da “fake news” enviam tais conteúdos falsos para um grande número de pessoas em várias plataformas de forma rápida e eficaz, para dar a aparência de que ela é verdadeira.

Devido ao aumento da conectividade, o Marco Civil da Internet veio para regulamentar a liberdade no ambiente “on-line”, o que trouxe a criminalização de várias condutas com o intuito também de combater as “fake news”. Entretanto, como tal medida não foi suficiente e as “fake news” têm se intensificado com o decorrer dos anos, motivou-se a criação de leis e plataformas mais duras para coibir a sua circulação, em especial para as eleições, em razão dos posicionamentos da sociedade estarem se tornando cada vez mais radicais.

Um dos resultados foi a alteração do Código Eleitoral, através da Lei nº 13.834, de 4 de junho de 2019, que institui o crime de denúncia caluniosa para fins eleitorais, cuja pena base é reclusão, de dois a oito anos, e multa. Ainda no mesmo ano, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News foi instaurada a pedido do deputado Alexandre Leite (DEM-SP), cujo objetivo era investigar uma possível rede de disseminação de notícias falsas sobre temas como a eficácia das vacinas contra o coronavírus e a existência de “tratamentos precoces”.

Na mesma linha, tramita no Congresso Nacional mais de 50 projetos sobre “fake news”, dentre eles o Projeto de Lei nº 2630, de 2020, também conhecido como PL das Fake News.

O PL em questão vem ganhando força e traz novos questionamentos sobre a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, conforme a disseminação das “fake news” continua a crescer e se modificar. O texto do PL cria medidas de combate à disseminação de conteúdo falso nas redes sociais e nos serviços de mensagens privadas, excluindo-se serviços de uso corporativo e e-mail. Entretanto, há uma corrente contra o referido PL, por entender que tais medidas podem levar à censura e por não concordar com a possibilidade de aplicação de sanção penal.

Mais uma vez perto das eleições, o assunto ganha destaque. Isto porque os impactos das “fake news” em um processo democrático como as eleições causam extrema preocupação, na medida em que tais “fake news” comprometem a lisura do processo eleitoral. Essa prática se tornou, de forma organizada e em grande escala, um instrumento político na busca pela influência da sociedade civil e acabou por nivelar diversos processos democráticos ao redor do mundo, dado que é um problema transversal e de difícil controle devido ao ambiente em que se propaga.

A sociedade civil, por sua vez, acaba por receber uma enxurrada de informações, de diferentes vertentes e destinatários, o que faz com que não passem por um crivo antes de chegar ao leitor. Enquanto isso, muito ainda se discute sobre as responsabilidades das grandes plataformas e qual o seu papel perante a problemática.

Por ser um assunto delicado e que envolve diversos interesses, a própria sociedade civil tam-

bém tem se mobilizado para auxiliar as pessoas na verificação das notícias compartilhadas. A prática é conhecida como “fact checking”, que consiste na análise da confiabilidade das fontes apuradas em um texto jornalístico. Alguns exemplos dessas práticas, são iniciativas como: (i) Fato ou Fake, do Grupo Globo, para verificar conteúdo suspeito nas notícias mais compartilhadas da internet; (ii) Comprova, da Exame, Folha de S. Paulo, Nexo, Nova Escola, Estadão, Uol e Veja; (iii) Truco, da Agência Pública; (iv) Fake Check, detector de Fake News de iniciativa de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Nunca foi tão complexo ter noção da realidade como atualmente, seja devido à pluralidade dos discursos emitidos, nas plataformas, pelas diferentes visões de mundo, seja pela transformação da visão política cada vez mais extremista. As “fakes news” são um problema complexo a se resolver, com diferentes implicações aos poderes Judiciário e Legislativo. Além disso, é um tema de grande interesse do Executivo, das empresas detentoras das plataformas e principalmente da sociedade civil, que pode sofrer com esse fenômeno enquanto ainda tem seu processo democrático em consolidação.

Como exposto no artigo, uma notícia falsa pode prejudicar a vida de uma ou milhares de pessoas, assim como influenciar o resultado das eleições, afetando não só a sociedade que elegeu o seu representante, mas globalmente, devido ao mundo estar cada vez mais conectado.

## Prescrição de reparação de danos em ações de cultivares



Autora:

**Eriça Tomimaru**

Advogada do escritório Di Blasi,  
Parente & Associados



Autor:

**Felipe Barros Oquendo**

Advogado do escritório Di Blasi,  
Parente & Associados

Devido ao avanço biotecnológico, em especial para suprir a demanda de consumo de alimentos mundial, verificou-se a necessidade da proteção dos direitos de propriedade intelectual decorrentes da inovação produzida nesse segmento, em especial ao desenvolvimento de novas variedades de plantas, também conhecida como cultivares<sup>1</sup>.

Em decorrência do interesse de se tornar membro da Organização Mundial do Comércio (OMC), o Brasil ratificou o Acordo Constitutivo da referida organização, do qual faz parte o *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), através do Decreto nº 1.355/94, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1995.

O TRIPs é um tratado internacional que estabelece padrões e princípios adequados relativos à existência, abrangência e exercício de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, dentre os quais encontra-se a proteção dos direitos relativos às cultivares<sup>2</sup>.

Em razão de a Lei da Propriedade Industrial (LPI – Lei nº 9.279/1996) estabelecer que as variedades vegetais “per se” não são passíveis de proteção por patentes, o Brasil promulgou a primeira legislação que garantiu os direitos dos obtentores de variedades vegetais, através da Lei nº 9.456/1997 (Lei de Proteção de Cultivares – LPC), regulamentada pelo Decreto nº 2.366/1997 (Regulamento de Proteção de Cultivares – RPC), exigência prévia para a entrada do país na Convenção da União Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais (UPOV).

Ao aderir à UPOV, o governo brasileiro buscava obter a garantia de que os direitos dos obtentores de novas cultivares fossem respeitados pelos demais países que tenham aderido ao acordo, pelo fato de o Brasil se destacar no cenário agrícola internacional por ser um dos maiores produtores e exportadores de grãos do mundo. Tanto que o Brasil é atualmente o 11º país com maior número de cultivares depositadas no mundo, segundo o site Statista (2019).

<sup>1</sup>A proteção para as cultivares tem como objetivo defender os interesses de seus obtentores, bem como incentivar o desenvolvimento de novas variedades de plantas a serem cultivadas na agricultura, horticultura e silvicultura.

<sup>2</sup>ARTIGO 27

Matéria Patenteável

3 - Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:

[...]

b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não biológicos e microbiológicos.

Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema "sui generis" eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC. (grifou-se)

De acordo com a Lei de Proteção de Cultivares, o titular do certificado de proteção de cultivar não só possui direitos positivos (como os de vender, oferecer à venda, reproduzir, importar etc.), como também o direito negativo de excluir terceiros da produção com fins comerciais, bem como do oferecimento à venda ou comercialização efetiva da cultivar protegida<sup>3</sup>.

Ainda, a LPC estabelece as seguintes hipóteses de exceção do direito de propriedade sobre a cultivar: i) o agricultor pode reservar e plantar sementes para uso próprio, desde que seja em sua propriedade ou de local que detenha posse; ii) o agricultor pode usar ou vender como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos; iii) a utilização da cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica; iv) o pequeno agricultor pode multiplicar sementes para doação ou troca, desde que seja para ser negociado entre outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou organizações não-governamentais, autorizados pelo Poder Público (art. 10).

Portanto, terceiros não autorizados estão sujeitos ao pagamento de indenização e de multa equivalente a vinte por cento do valor comercial do material apreendido, além de estarem sujeitos a outras sanções de caráter civil e penal<sup>4</sup>.

Entretanto, diferentemente da Lei da Propriedade Industrial, o Regulamento de Proteção de Cultivares deixou de estabelecer critérios claros e objetivos para a indenização em casos de violação de cultivar, apesar da previsão na Lei de Proteção de Cultivares.

O artigo 37 da Lei de Proteção de Cultivares, repetido no artigo 33 do Decreto nº 2.366/97, prevê apenas a aplicação de uma multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor das unidades vegetais apreendidas, sem, contudo, determinar os parâmetros de indenização pelas perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação da cultivar.

Sobre os diplomas acima citados, **o saudoso professor Denis Barbosa afirma que a lei, na realidade, prevê uma remuneração ao obtentor e não um parâmetro para indenização**. Dessa forma, ante à lacuna na referida legislação, o doutrinador entende que devem ser aplicados os critérios estabelecidos na Lei da Propriedade Industrial, a saber:

“A legislação de cultivares (Lei no 9. 456, de 1997) é ainda mais imperfeita neste contexto:

Art. 37. Aquele que vender, oferecer à venda, reproduzir, importar, exportar, bem como embalar ou armazenar para esses fins, ou ceder a qualquer título, material de propagação de cultivar protegida, com denominação correta ou com outra, sem autorização do titular, *fica obrigado a indenizá-lo, em valores a serem determinados em regulamento, além de ter o material apreendido (...)*

<sup>3</sup>Art. 9º A proteção assegura a seu titular o direito à reprodução comercial no território brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante o prazo de proteção, a produção com fins comerciais, o oferecimento à venda ou a comercialização, do material de propagação da cultivar, sem sua autorização.

<sup>4</sup>Art. 37. Aquele que vender, oferecer à venda, reproduzir, importar, exportar, bem como embalar ou armazenar para esses fins, ou ceder a qualquer título, material de propagação de cultivar protegida, com denominação correta ou com outra, sem autorização do titular, fica obrigado a indenizá-lo, em valores a serem determinados em regulamento, além de ter o material apreendido, assim como pagará multa equivalente a vinte por cento do valor comercial do material apreendido, incorrendo, ainda, em crime de violação dos direitos do melhorista, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis.

O que já nos fez comentar:

**O regulamento não determinará, certamente, a indenização; poderá, talvez, indicar certos parâmetros.** Mas ainda assim, por adentrar em matéria cível ou de processo, nem mesmo isto fará, ou, fazendo-o, estará sujeito à óbvia comparação com os parâmetros de constitucionalidade.

**O regulamento, Decreto No 2. 366, de 5 de Novembro de 1997, parece apontar para uma remuneração e não uma indenização:**

Art. 33. Para os efeitos da indenização prevista no art. 37 da Lei no 9. 456, de 1997, a remuneração do titular será calculada com base nos preços de mercado para a espécie, praticados à época da constatação da infração, sem prejuízo dos acréscimos legais cabíveis.”<sup>5</sup> (BARBOSA, 2003 69)

Em complemento ao seu raciocínio, o doutrinador entende que parece ser razoável aplicar os parâmetros previstos no art. 210 da LPI para evitar o enriquecimento sem causa, seja do obtentor, seja do infrator<sup>6</sup>.

Tal método trinitário estabelece uma regra de indenização compreendendo tanto o *danum emergens* (as perdas sofridas) quanto o *damnum cessans* (inciso I), um critério de enriquecimento sem causa – enriquecimento positivo ou negativo (o item II) e o critério suplementar de um hipotético ganho resultante do *jus fruendi*.

[...]

Assim, salvo disposição especial (e o art. 210 da Lei 9.279/96 o é) são esses os limites e diretrizes para a recomposição patrimonial do ato ilícito. Antes de tudo, há que se distinguir entre os *danos emergentes* e os *lucros cessantes*. Esses, sempre

razoáveis. A violação pode causar lesão imediata, com perda patrimonial instantânea. A doutrina e a jurisprudência apontam como exemplos dessa natureza os custos para determinar qual o violador e o alcance da violação, os gastos de publicidade para informar o público da existência da violação e os cuidados para evitá-la, e a respectiva informação direta à clientela habitual.” (BARBOSA, WACHOWICZ, 2016, p. 71).

Outro problema enfrentado pelos obtentores é ausência de previsão legal quanto ao prazo prescricional para a reparação de danos pelo uso indevido de cultivares, acarretando uma discussão se o prazo seria de três anos (pelo artigo 206, §3º, inciso V do Código Civil), de cinco anos (por regência supletiva do artigo 225 da Lei da Propriedade Industrial) ou 10 anos (prazo prescricional comum quando ausente a previsão legal expressa, conforme definido pelo artigo 205 do Código Civil).

Decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, porém, parece ter lançado alguma luz sobre essa matéria, na medida em que estabeleceu a premissa de que a regência suplementar da Lei de Proteção de Cultivares é o Código Civil (RESP nº 1.837.219 – SP).

No julgamento do referido recurso, o STJ afastou a aplicação do prazo decenal previsto no artigo 205, em razão de seu cabimento ser possível apenas na hipótese de o Código Civil não prever uma discipli-

<sup>5</sup>Art. 9º A proteção assegura a seu titular o direito à reprodução comercial no território brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante o prazo de proteção, a produção com fins comerciais, o oferecimento à venda ou a comercialização, do material de propagação da cultivar, sem sua autorização.

<sup>6</sup>Art. 37. Aquele que vender, oferecer à venda, reproduzir, importar, exportar, bem como embalar ou armazenar para esses fins, ou ceder a qualquer título, material de propagação de cultivar protegida, com denominação correta ou com outra, sem autorização do titular, fica obrigado a indenizá-lo, em valores a serem determinados em regulamento, além de ter o material apreendido, assim como pagará multa equivalente a vinte por cento do valor comercial do material apreendido, incorrendo, ainda, em crime de violação dos direitos do melhorista, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis.

na específica. Ainda, definiu que o prazo prescricional seria quinquenal no caso de cobrança de royalties supostamente devidos a título de contrato de licença, conforme previsto no artigo 206, parágrafo 5º, I, do Código Civil<sup>7</sup>, em razão da possibilidade de se apurar o valor devido através de cálculos aritméticos. Em outras palavras, o STJ entendeu que se trata de dívida líquida constante de instrumento contratual, apesar de sua apuração ocorrer apenas em fase de liquidação de sentença.

Ainda que o caso versasse sobre pagamento de royalties e não de indenização por dano extracontratual, o ponto de interesse é que o STJ determinou a aplicação supletiva do Código Civil ao caso.

Lamentavelmente para os obtentores de cultivares, o recurso especial não chegou a discutir abertamente se a legislação supletiva da Lei de Proteção de Cultivares seria o Código Civil ou a Lei da Propriedade Industrial, mas sim, apenas, qual dispositivo do Código Civil seria aplicável ao caso. Dessa forma, a aplicação do Código Civil se deu de forma não dialética à LPI, até mesmo porque esta não regula expressamente prazos prescricionais para cobrança de royalties contratualmente estabelecidos.

Não obstante não ter resolvido a questão, trata-se de importante precedente pois, até onde foi nossa pesquisa, esta é a primeira vez que o STJ define a suplência de um ponto da Lei de Proteção a Cultivares.

Caso o STJ venha a manter esse entendimento numa discussão específica de reparação civil por danos extracontratuais, o limite prescricional em uma ação de reparação de danos decorrente de infração de cultivares seria de três anos, conforme dispõe o art. 206, parágrafo 3º, inciso V do Código Civil<sup>8</sup> e não de cinco anos, como disposto pelo artigo 225 da LPI.

De toda sorte, por se tratar de uma violação contínua, não há espaço para dúvida razoável de que o termo *a quo* nasce a cada dia em que o direito é violado e, por conseguinte, a prescrição passa a ser contada do último ato de infração, disciplina geral aplicável à infração de qualquer direito de propriedade intelectual.

<sup>7</sup>Art. 206. Prescreve:

[...]

§5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

<sup>8</sup>Art. 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

[...]

V - a pretensão de reparação civil;



## Referências Bibliográficas

BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei n. 5829, 5 de novembro de 2019. Institui o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica - SCEE e o Programa de Energia Renovável Social – PERS. Publicado em: < <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2228151>>. Acesso em: 3 de set. 2021.

\_\_\_\_. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes>>. Acesso em: 3 de set. 2021.

PEREIRA, E. B.; MARTINS, F. R.; GONÇALVES, A. R.; COSTA, R. S.; LIMA, F. L.; RÜTHER, R.; ABREU, S. L.; TIEPOLO, G. M.; PEREIRA, S. V.; SOUZA, J. G. Atlas brasileiro de energia solar. 2.ed. São José dos Campos: INPE, 2017. 80p. Disponível em: <http://doi.org/10.34024/978851700089>. Acesso em: 3 de set. 2021.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 32 ed. São Paulo: Malheiros Editora, f. 517, 2015. 1150 p.

BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei n. 2439, 12 de junho de 2009. Instituir o registro de marca de alto renome a pedido de interessado. Publicado em:<<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=427339>>. Acesso em: 15 de set. 2021.

\_\_\_\_. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Resolução INPI n. 110, 27 de janeiro de 2004. [revogado].

\_\_\_\_. Resolução INPI n. 122, 6 de setembro de 2005. [revogado].

\_\_\_\_. Resolução INPI n. 107, 19 de agosto de 2013. Publicado em:< <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/centrais-de-conteudo/legislacao/Resolucao1072013.pdf>>. Acesso em: 15 set. 2021.

\_\_\_\_. Resolução INPI n. 172, 7 de outubro de 2016. Publicado em:< [https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-dirma1/copy\\_of\\_RES\\_172\\_2016.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-dirma1/copy_of_RES_172_2016.pdf)>. Acesso em: 15 set. 2021

\_\_\_\_. Lei n. 5772, de 21 de dezembro de 1971. Código de Propriedade Industrial. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/LEIS/L5772.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5772.htm)>. Acesso em: 14.09.2021

\_\_\_\_. Lei 9.279, 14 de maio 1996. Lei da Propriedade Industrial. Disponível em:< [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em: 14.09.2021.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 13. ed. São Paulo: Atlas, f. 89, 2001. 932 p.

DOMINGOS, Luis André Santos; DOMINGOS, Luis Wagner Santos; CARVALHO, Joelia Marques de. Perfil dos Titulares de Marca de Alto Renome no Brasil. Cadernos de Prospecção, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 665, 2020. DOI: 10.9771/cp.v13i2.33077. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/nit/article/view/33077>. Acesso em: 17 set. 2021.

RIO DE JANEIRO. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1312191 / RJ (2018/0147769-5). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS REGISTRADAS. USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALTO RENOME. EFEITO PROSPECTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As marcas evocativas implicam mitigação da regra da exclusividade de registro marcário, impondo-se a seu titular o dever de suportar a convivência com marcas semelhantes, desde que não se constate, por óbvio, a possibilidade de confusão no público consumidor. 2. No tocante à expressão “BRIL”, esta Corte Superior assentou que o termo marcário consubstancia um radical, revelando-se enquadrado, de modo evidente, na categoria evocativa. Precedentes.

3. De fato, “o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos (ex nunc). Assim, a marca igual ou parecida que já estava registrada de boa-fé anteriormente não será atingida pelo registro daquela de alto renome, como no caso em apreço”. (REsp 1.582.179/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016). 4. Agravo interno desprovido. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, 11 de novembro de 2020. Disponível em:< [GetInteiroTedorDoAcordao \(stj.jus.br\)](http://getinteirotedoracordao.stj.jus.br)>. Acesso em: 15 set. 2021.

\_\_\_\_. Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.165.653 – RJ- Rio de Janeiro. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. MARCA. MARCA DE ALTO RENOME. ATRIBUIÇÃO DO INPI. 1.- Na linha dos precedentes desta Corte, cabe ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e não ao Poder Judiciário examinar se determinada marca atende aos requisitos para se qualificar como “marca de alto renome” e assim, na forma do artigo 125 da LPI, excepcionar o princípio da especialidade para desfrutar de proteção em todas as classes. 2.- Nessa seara, o Poder Judiciário somente pode ser chamado a intervir como instância de controle da atividade administrativa do INPI. 3.- Agravo Regimental improvido. Relator Min. Sidnei Beneti, 17 de setembro de 2013. Disponível em: < Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL : AgRg no REsp 1165653 RJ 2009/0221169-6 ([jusbrasil.com.br](http://jusbrasil.com.br))>. Acesso em: 15 set. 2021.

\_\_\_\_. Embargos de Declaração do Agravo em Recurso Especial 1.402.027 - RJ.- Rio de Janeiro Trata-se de embargos de declaração opostos por BRIL COMÉSTICOS S.A. (BOMBRIIL MERCOSUL S.A.). à decisão proferida por esta relatoria nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl.1.584):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DE OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE REGISTRO DE

MARCA.MESMO RAMO COMERCIAL. RECONHECIMENTO DA MARCA COMO DE ALTO RENOME.

EFEITO EX NUNC. MITIGAÇÃO DA REGRA DA EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DE BOSSAN GESTÃO DE ATIVOS LTDA-ME.

Em suas razões (e-STJ, fls. 1.599-1.606), a embargante insurge-se contra a decisão de fls. 1.584-1.592 (e-STJ), a qual deu parcial provimento ao recurso especial de Bossan Gestão de Ativos Ltda. - ME, ora agravada.

Sustenta, em síntese, a existência de omissão em relação a 2 (dois) pontos relacionados ao direito marcário e reconhecidos a seu favor pelo Tribunal de origem, quais sejam (e-STJ, fl. 1.600): (i) a existência de registros concedidos para a marca "BRIL" (isoladamente) em favor da Autora, com precedência aos registros da marca BRIL ODOR e na identificação de produtos do segmento de higiene e limpeza; e (ii) a possibilidade de confusão do consumidor em relação aos produtos contendo as marcas da notoriamente conhecida família BRIL da Autora e aqueles identificados com a marca BRIL ODOR da Ré Bossan.

Alega, portanto, a necessidade de reconhecimento de alto renome da marca "BOMBRIL", já considerada notória desde o ano de 1983, além da impossibilidade de se admitir o recurso especial interposto pela ré, ora embargada, em virtude da incidência da Súmula n. 7 do STJ.

Apona, ainda, que a decisão monocrática foi omissa quanto à ausência de cotejo analítico no tocante à divergência jurisprudencial suscitada no recurso especial interposto pela ora embargada. Não foi apresentada impugnação ao recurso (e-STJ, fl. 1.612). Brevemente relatado, decidido. De início, cabe rememorar que apenas são cabíveis os declaratórios quando existir no julgado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, situação que não se observa na espécie.

Nesse contexto, verifica-se inexistir, na decisão monocrática, a apontada necessidade de esclarecimento dos pontos suscitados, tendo sido os fundamentos apresentados, de forma clara e sólida, quanto à matéria debatida no recurso especial. Cumpre salientar que, com base nos argumentos apresentados pela parte ora embargada em seu recurso especial (e-STJ, fls. 1.112-1.145), e, principalmente, diante da apontada divergência em relação ao julgamento do REsp n. 1.582.179/PR, a questão acerca da nulidade de registro de marca não comporta reexame de provas, razão pela qual, no ponto, ficou afastada a aplicação da Súmula n. 7 do STJ. Nesse passo, constata-se que a deliberação monocrática assentou que a Terceira Turma desta Corte, apreciando situação análoga à dos autos, no julgamento do REsp n. 1.582.179/PR, da relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas

Cueva, em 9/8/2016, DJe 19/8/2016, concluiu que, uma vez reconhecida como marca de renome, a sua proteção se dará com efeitos ex nunc. Sendo assim, havendo uma marca igual ou parecida já registrada de boa-fé anteriormente a ela, não poderá ser atingida pelos efeitos do registro daquela de alto renome, como no caso dos autos.

Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS REGISTRADAS. USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALTO RENOME. EFEITO PROSPECTIVO. 1. Visa a presente ação ordinária a declaração de nulidade do registro de propriedade industrial da marca SANYBRIL, que atua no mesmo ramo comercial da autora de marca BOMBRIL.

2. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.

3. Tendo o Tribunal estadual concluído, diante do contexto fático-probatório dos autos, que o termo BRIL seria evocativo e de uso comum, e que as marcas teriam sido registradas sem a menção de exclusividade dos elementos nominativos, não haveria como esta Corte Superior rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula n.º 7/STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos (ex nunc). Assim, a marca igual ou parecida que já estava registrada de boa-fé anteriormente não será atingida pelo registro daquela de alto renome, como no caso em apreço.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Como se denota da fundamentação supracitada, a decisão embargada não possui vício a ser sanado por meio dos embargos de declaração, sendo a pretensão da embargante nitidamente modificativa, buscando a rediscussão da matéria e não seu esclarecimento, medida inadmissível nesta espécie recursal.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, 2 de dezembro de 2019. Disponível em: < GetInteiroTeorDoAcordao (stj.jus.br)>. Acesso em: 15 set. 2021.

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 653609 / RJ (2004/0049319-0) – Rio de Janeiro. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - CARACTERIZAÇÃO - EFEITOS MODIFICATIVOS - POSSI-

BILIDADE - PRIMEIROS ACLARATÓRIOS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ARESTO DESLINDADOR DE AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

ESPECIAL - CONFIGURAÇÃO - SOCIEDADES COMERCIAIS – DENOMINAÇÕES SOCIAIS - EXCLUSIVIDADE - LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA - MARCAS - PATRONÍMICO DOS FUNDADORES DE AMBAS AS LITIGANTES - PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE - APLICAÇÃO - CONFUSÃO AO CONSUMIDOR AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - REEXAME DE PROVAS - VALIDADE DO REGISTRO DAS MARCAS DA EMBARGANTE - DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.1. Inexistência de óbice ao conhecimento e acolhimento destes segundos declaratórios, haja vista que o aresto impugnado, resolutivo dos primeiros declaratórios, incorreu em omissão, na medida em que se restringiu à transcrição integral da decisão monocrática, reiterada quando do julgamento do regimental deslindador da via especial, não analisando, de forma específica, as irregularidades (omissão e contradição) então apontadas.2. Conferência de efeitos modificativos a estes declaratórios, possibilitando-se o conhecimento dos primeiros, hipóteses nas quais, excepcionalmente, passam a apresentar natureza recursal, deixando de constituir mera providência destinada à correção formal e à integração do decisor, para provocar-lhe alterações substanciais.

Precedentes.3. Deficiência de análise da via especial interposta, verificando-se omissão quanto à questão tangente ao conflito das marcas das empresas litigantes, vez que apreciada tão-somente a proteção à denominação da embargada, bem como contradição aos ditames da Súmula 07/STJ, porquanto reconhecida a confusão ao consumidor mediante o reexame do conjunto fático-probatório.4. A proteção legal da denominação de sociedades empresárias, consistente na proibição de registro de nomes iguais ou análogos a outros anteriormente inscritos, restringe-se ao território do Estado em que localizada a Junta Comercial encarregada do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurídica.5. Não se há falar em extensão da proteção legal conferida às denominações de sociedades empresárias nacionais a todo o território pátrio, com fulcro na Convenção da União de Paris, porquanto, conforme interpretação sistemática, nos moldes da lei nacional, mesmo a tutela do nome comercial estrangeiro somente ocorre em âmbito nacional mediante registro complementar nas Juntas Comerciais de todos os Estados-membros.6. A análise da identidade ou semelhança entre duas ou mais denominações integradas por nomes civis (patronímicos) e expressões e fantasia comuns deve considerar a composição total do nome, a fim de averiguar a presença de elementos diferenciais suficientes a torná-lo inconfundível.7. A proteção de denominação social e nome civil em face do registro posterior de marca idêntica ou semelhante encontra previsão dentre as vedações legais previstas ao registro marcário (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71, aplicável, in casu).8. Conquanto objetivando tais proibições a proteção de nomes comerciais ou civis,

mencionada tutela encontra-se prevista como tópico da legislação marcária, pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade. Precedentes.9. Especificamente no que tange à utilização de nome civil (patronímico) como marca, verifica-se a absoluta desnecessidade de autorização recíproca entre homônimos, além da inviabilidade de exigência, ante a ausência de previsão legal, de sinais distintivos à marca do homônimo que proceder posteriormente ao registro, também submetendo-se eventual conflito ao princípio da especificidade.10. Consoante o princípio da especificidade, o INPI agrupa os produtos ou serviços em classes e itens, segundo o critério da afinidade, de modo que a tutela da marca registrada é limitada aos produtos e serviços da mesma classe e do mesmo item. Outrossim, sendo tal princípio corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários de determinados produtos ou serviços, admite-se a extensão da análise quanto à imitação ou à reprodução de marca alheia ao ramo de atividade desenvolvida pelos respectivos titulares.11. À caracterização de “marca notória” (art. 67, caput, da Lei nº 5.772/71), a gozar de tutela especial impeditiva do registro de marcas idênticas ou semelhantes em todas as demais classes e itens, perfaz-se imprescindível a declaração de notoriedade pelo INPI, com a concessão do registro em aludida categoria especial.12. Diversas as classes de registro e o âmbito das atividades desempenhadas pela embargante (comércio e beneficiamento de café, milho, arroz, cereais, frutas, verduras e legumes, e exportação de café) e pela embargada (arquitetura, engenharia, geofísica, química, petroquímica, prospecção e perfuração de petróleo), e não se cogitando da configuração de marca notória, não se vislumbra impedimento ao uso, pela embargante, da marca Odebrecht como designativa de seus serviços, afastando-se qualquer afronta, seja à denominação social, seja às marcas da embargada. Precedentes.13. Possibilidade de confusão ao público consumidor dos produtos e serviços das litigantes expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, com base no exame do contexto fático-probatório, do qual são absolutamente soberanas. Inviabilidade de revisão de mencionado entendimento nesta seara especial, nos termos da Súmula 07/STJ. Precedentes.14. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para, suprimindo a omissão aventada, determinar a análise dos vícios apontados nos primeiros Embargos Declaratórios. Acolhimento destes para, sanadas as irregularidades (omissão e contradição) então apontadas, determinar-se o desprovisionamento do Recurso Especial, afastando a nulidade dos registros das marcas Odebrecht concedidos pelo INPI à embargante e restaurando, portanto, o v. acórdão de origem. Relator Min. Jorge Scartezini,

19 de maio de 2005. Disponível em:< GetInteiroTeorDoAcordao (stj.jus.br)>Acesso em: 15 set. 2021.

\_\_\_\_\_. Petição de Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 111685 4 / RJ- RJ (2009/0007326-3) - Rio de Janeiro. Agravo Regimental - Marca - Alto Renome - Declaração Pelo Poder Judiciário - Impossibilidade - Competência Do INPI – Recurso Improvido. Relator Min. Ministro Massami Uyeda ,02 de outubro de 2012. Disponível em:< GetInteiroTeorDoAcordao (stj.jus.br)>. Acesso em: 15 set. 2021.

\_\_\_\_\_. Recurso Especial n. 1162281- RJ (2009/0207527-2) - Rio de Janeiro. COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. ALTO RENOME. DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES. 1. Embora preveja os efeitos decorrentes do respectivo registro, o art. 125 da LPI não estabeleceu os requisitos necessários à caracterização do alto renome de uma marca, sujeitando o dispositivo legal à regulamentação do INPI. 2. A sistemática imposta pelo INPI por intermédio da Resolução nº 121/05 somente admite que o interessado obtenha o reconhecimento do alto renome de uma marca pela via incidental. 3. O titular de uma marca detém legítimo interesse em obter, por via direta, uma declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome. Cuida-se de um direito dotitular, inerente ao direito constitucional de proteção integral da marca. 4. A lacuna existente na Resolução nº 121/05 - que prevê a declaração do alto renome apenas pela via incidental – configura omissão do INPI na regulamentação do art. 125 da LPI, situação que justifica a intervenção do Poder Judiciário. 5. Ainda que haja inércia da Administração Pública, o Poder Judiciário não pode suprir essa omissão e decidir o mérito do processo administrativo, mas apenas determinar que o procedimento seja concluído em tempo razoável. Dessa forma, até que haja a manifestação do INPI pela via direta, a única ilegalidade praticada será a inércia da Administração Pública, sendo incabível, nesse momento, a ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato omissivo. 6. Por outro lado, os atos do INPI relacionados com o registro do alto renome de uma marca, por derivarem do exercício de uma discricionariedade técnica e vinculada, encontram-se sujeitos a controle pelo Poder Judiciário, sem que isso implique violação do princípio da separação dos poderes. 7. Recurso especial a que se nega provimento. Relatora Min. Nancy Andrighi, 19 de fevereiro de 2013. Disponível em:<https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num\_registro=200902075272>. Acesso em: 15 set. 2021.

\_\_\_\_\_. Recurso Especial n. 1582179 / PR (- 2014/0031829-0) - Paraná. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS REGISTRADAS. USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALTO RENOME. EFEITO PROSPECTIVO. 1. Visa a presente ação ordinária a declaração de nulidade do registro de propriedade industrial da marca SANYBRIL, que atua no mesmo ramo comercial da autora de marca

BOM BRIL. 2. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. 3. Tendo o Tribunal estadual concluído, diante do contexto fático-probatório dos autos, que o termo BRIL seria evocativo e de uso comum, e que as marcas teriam sido registradas sem a menção de exclusividade dos elementos nominativos, não haveria como esta Corte Superior rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos (ex nunc). Assim, a marca igual ou parecida que já estava registrada de boa-fé anteriormente não será atingida pelo registro daquela de alto renome, como no caso em apreço. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Relator Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 09 de agosto de 2016. Disponível em:< GetInteiroTeorDoAcordao (stj.jus.br)>Acesso em: 15 set. 2021.

\_\_\_\_\_. Recurso Especial Nº 1.799.164 - RJ (2018/0182702-6). RJ. Rio de Janeiro. Cuida-se de recurso especial interposto por MCDONALD'S INTERNACIONAL PROERTY COMPANY LTD fundamentado, exclusivamente, na alínea "a" do permissivo constitucional. Recurso especial interposto em: 05/04/2017. Concluso ao gabinete em: 10/08/2018. Ação: de nulidade de registro de marca proposta por MCDONALD'S INTERNACIONAL PROERTY COMPANY LTD em face de MAC D'ORO COMERCIAL LTDA ME. Sentença: julgou improcedente o pedido. Fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa. Acórdão: deu provimento à apelação nos termos da seguinte ementa: "APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA NOMINATIVA - COLIDÊNCIA COM MARCA DE ALTO RENOME - EXCLUSIVIDADE ASSEGURADA POR LEI - ARTIGOS 124, XIX, E 125 DA LPI - RECURSO PROVIDO. I - A marca "MAC D'ORO", da empresa ré, se confunde sobremaneira, tanto gráfica quanto foneticamente, não apenas com a família de marcas da autora, como também imita, com pequenas variações, a expressão "MCDONALD'S", que vem a ser parte de seu nome empresarial e marca anteriormente registrada para distinguir produtos que se inserem dentro do mesmo ramo de comércio, havendo, portanto, manifesta colidência impeditiva ao registro da marca da ré, ante o risco de causar confusão e/ou associação indevida com marca alheia, conforme previsto no já citado inciso XIX, do art. 124, da Lei nº 9.279/96;

II - A empresa autora, há várias décadas, vem despendendo vultosos investimentos em publicidade para tornar a marca "MCDONALD'S" conhecida mundialmente, a qual restou reconhecida como marca de alto renome inclusive pelo próprio INPI, merecendo, portanto, que lhe seja assegurada a proteção especial de que trata o art. 125 da aludi-

da LPI; III - Apelação provida.” (fl. 456, e-STJ) Embargos infringentes: deu provimento aos embargos infringentes nos termos da seguinte ementa: “EMBARGOS INFRINGENTES. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRABILIDADE DE “MAC D’ORO” COMO MARCA. INOPONIBILIDADE DO ALTO RENOME. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA COM OS SIGNOS “MCDONALD’S” OU COM OS PREFIXOS “MC-. EMBARGOS INFRINGENTES A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I - Discute-se na presente demanda se a marca “MAC D’ORO” (registro 818.467.207) constitui reprodução, suscetível de causar confusão ou associação indevida, das marcas contendo a expressão “MCDONALD’S”, o que violaria o art. 124, XIX, da LPI.

II - Inoponibilidade do alto renome. No caso dos autos, a marca impugnada foi depositada em 04.05.1995, em momento anterior a 11.01.2005, data de publicação na RPI do reconhecimento por parte do INPI do alto renome da marca “MCDONALD’S”. III - Estabelecimentos distintos e ausência de risco de confusão ou associação indevida. Como observado pelo voto do Desembargador Federal Paulo Espírito Santo, os produtos assinalados pelos signos em conflito, oferecidos pelas 12 e 22 embargada, são “comercializados em locais inteiramente distintos daqueles onde a empresa autora comercializa os seus, quais sejam, enquanto esta disponibiliza seus produtos em suas lojas próprias, a empresa ré oferece os seus produtos - especificamente nozes, amêndoas, castanhas e amendoados - em mercados (grandes ou pequenos), lojas de conveniência ou delicatessen, não havendo, assim, risco de confusão por parte do consumidor comum”. IV - Desgaste dos signos “MAC” e “MC”, muito comuns na língua inglesa e que não possuem o mínimo de distintividade necessário ao registro. V - Embargos infringentes a que se dá provimento.” (fl. 714, e-STJ) Embargos de Declaração: foram rejeitados. Recurso especial: alega violação dos arts. 124, XIX e 130, III, da Lei 9.279/96, 514, II, do CPC/73 e 927, IV, do CPC/15. Insurge-se contra o conhecimento dos embargos infringentes por ausência de diaticidade/fundamentação do recurso. Sustenta que entre os signos marcários utilizados para o mesmo ramo de atividade (alimentício) não há a devida distintividade, o que causa associação indevida pelo consumidor e diluição da marca. RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. Julgamento: aplicação do CPC/2015. - Da ausência de prequestionamento e da fundamentação deficiente O acórdão recorrido não decidiu acerca dos dispositivos legais/dos arts. 514, II, do CPC/73 e 927, IV, do CPC/15, indicados como violados, apesar da oposição de embargos de declaração. Por isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se, na hipótese, a Súmula 211/STJ. Ademais, os argumentos invocados pelo agravante não demonstram como o acórdão recorrido violou os arts. 514, II, do CPC/73 e 927, IV, do CPC/15, na medida em que tratam dos requisitos da apelação, enquanto a fundamentação diz respeito aos embargos infringentes, o que importa na inviabilidade do recurso especial ante a incidência da Súmula 284/STF.

- Do reexame de fatos e provas Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere: 1) à existência de desgaste da expressão “MAC” ou “MC”; 2) à averiguação acerca da confusão entre marcas; e 3) à ocorrência de diluição da marca por uso parasitário do nome, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. Também com relação à averiguação de confusão entre marcas, o STJ possui entendimento consolidado de que tal análise não é possível em recurso especial por exigir o reexame de fatos e provas. Confira-se os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1242572/SP, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019 e AgInt no REsp 1353472/RJ, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017.- Da jurisprudência consolidada do STJ.

Ademais, o STJ firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de marca de alto renome pelo INPI tem efeitos prospectivos (ex nunc). Confira-se os seguintes julgados: REsp 1582179/PR, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016 e AgRg no REsp 1163909/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 15/10/2012). Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art. 932, III e IV, a, do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO. Deixo de majorar os honorários fixados anteriormente, porquanto já atingido o limite máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC/2015. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §2º, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, 25 de março de 2019. Disponível em: <<https://processo.stj.jus.br/webstj/Processo/justica/jurisprudencia.asp?valor=201801827026>>. Acesso em: 15 set. 2021.

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. Recurso Especial n. 1837439 / RJ (2017/0179090-4) – Rio de Janeiro. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTES. LEI Nº 9.279/1996. ARTIGO 87 DA LPI. NOTIFICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. RESTAURAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 113/2013 DO INPI. RESTRIÇÃO. INADIMPLÊNCIA. MAIS DE UMA RETRIBUIÇÃO ANUAL. ILEGALIDADE. PODER REGULAMENTAR. RESTRIÇÃO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controversia a discutir se um ato infralegal – o artigo 13 da Resolução nº 113/2013 do INPI - pode afastar a aplicação do instituto da restauração, previsto no artigo 87 da Lei nº 9.279/1996, para as hipóteses de inadimplemento superior em mais de uma retribuição anual. 3. O artigo 87 da Lei nº 9.279/1996 cria uma exceção à regra da extinção da patente por falta de pagamento, concedendo ao depositante do pedido de patente e ao titular de uma patente que estejam inadim-

plentes uma nova oportunidade para manter seu direito, mediante o pagamento de uma retribuição especial. 4. O art. 87 da LPI estabelece que o INPI deve notificar o titular da patente ou o depositante inadimplente antes de arquivar ou de extinguir definitivamente o pedido ou a patente. 5. A notificação configura o termo inicial para o pagamento da retribuição especial, sendo, portanto, necessária para o exercício do direito de restauração. Precedentes. 6. O art. 13 da Resolução nº 113/2013 do INPI vai além da norma estabelecida no art. 87 da LPI, pois restringe o cabimento da restauração para hipóteses não definidas pela lei. 7. O INPI, ao afastar o direito de restauração de patente em hipóteses não previstas na lei, restringiu ilegalmente o direito de restauração. 8. Recurso especial não provido. Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 01 de setembro de 2020. Disponível em: < GetInteiroTeorDoAcordao (stj.jus.br)> Acesso em: 15 set. 2021.

SÃO PAULO. \_\_\_\_\_. Agravo Interno no Agravo Interno em Recurso Especial n. 1020013 – SP.- São Paulo. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. MARCA. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO COMO VIOLADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 2. CONTROVÉRSIA ANALISADA COM BASE EM DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 3. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. MESMO RAMO COMERCIAL. RECONHECIMENTO DA MARCA COMO DE ALTO RENOME. EFEITO EX NUNC. REGISTRO DA MARCA DA AGRAVADA ANTERIOR. BOA-FÉ. 4. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Falta de interesse recursal quanto à alegação de falta de prequestionamento do art. 188, I, do CC/2002. 2. Com base nos argumentos apresentados pelas ora agravantes, o que foi asseverado pelas instâncias ordinárias e, principalmente, diante da apontada divergência em relação ao julgamento do REsp n. 1.582.179/PR, constata-se que a questão acerca da nulidade de registro de marca, por ocupar o mesmo ramo comercial das autoras, não comporta reexame de provas. 3. De fato, “o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos (ex nunc). Assim, a marca igual ou parecida que já estava registrada de boa-fé anteriormente não será atingida pelo registro daquela de alto renome, como no caso em apreço”. (REsp 1.582.179/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016). 3.1. Na hipótese dos autos, observa-se que a marca “Bril Odor”, foi registrada em 9/4/2002 (e-STJ, fl. 849), enquanto “Bom Bril”, “Bril” e “Brill” e seus derivados tiveram uma destas marcas reconhecida como de alto renome desde 2008, nos termos do art. 125 da Lei n. 9.279/1996 (e-STJ, fl. 1.531), portanto, posterior ao registro da marca da ora agravada. 4. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo

interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. 5. Agravo interno improvido. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, 27 de agosto de 2019. Disponível em: < GetInteiroTeorDoAcordao (stj.jus.br)>. Acesso em: 15 set. 2021.

BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei n. 2630, 2 de junho de 2020. Institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet = PL das Fakes News. Publicado em: < https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2256735 >. Acesso em: 16.09.2021.

\_\_\_\_\_. Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil = Marco Civil da Internet. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/CCIVIL\_03/\_Ato2011-2014/2014/Lei/L12965.htm >. Acesso em: 16.09.2021.

\_\_\_\_\_. Lei nº 13.834, de 4 de junho de 2019.

Altera a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, para tipificar o crime de denúncia caluniosa com finalidade eleitoral. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil\_03/\_Ato2019-2022/2019/Lei/L13834.htm >. Acesso em: 16.09.2021.

BARBOSA, Denis B.; Wachowicz, Marcos (org). Propriedade intelectual: desenvolvimento na agricultura. Curitiba: GEDAI/UFPR, 2016.

BARBOSA, Denis B. Uma introdução à propriedade intelectual. Imprensa: Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2003. .

BRASIL. Lei n.10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 11 jan. 2002, Seção 1. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil\_03/leis/2002/L10406compilada.htm >. Acesso em: 22 set. 2021.

\_\_\_\_\_. Decreto n. 2.366 de 5 de novembro de 1997. Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC. Diário Oficial da União, Brasília, 6 nov. 1997, Seção 1. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil\_03/decreto/1997/D2366.htm >. Acesso em: 22 set. 2021.

\_\_\_\_\_. Lei n. 1355, 31 de dezembro de 1994. Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio. Diário Oficial da União, Brasília, 31 dez. 1994, Seção 1. Disponível em: < https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/Trips\_ptbr.pdf > . Acesso em: 22 set. 2021.

\_\_\_\_\_. Lei n. 9.456, 25 de abril de 1997. Lei de Proteção de Cultivares. Diário Oficial da União, Brasília, 26 ago. 1997, Seção 1. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil\_03/leis/19456.htm. Acesso em: 22 set. 2021.

Statista. Ranking of the 20 intellectual property offices with the most plant variety applications in 2019 Disponível em: <<https://www.statista.com/statistics/257559/ranking-of-the-20-countries-with-the-most-plant-variety-applications/>>. Acesso em 22 set. 21.

\_\_\_\_. Superior Tribunal de Justiça. Tutela Provisória no Recurso Especial n. 1.837.219 – SP.- São Paulo. Cuida-se de pedido tutela provisória requerido por COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-AÇÚCAR E ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO, com fundamento no art. 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015, visando agregar efeito suspensivo a recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. Royalties devidos em razão da multiplicação e utilização de cultivares. Prazo prescricional quinquenal para o exercício da pretensão de cobrança. Art. 206, § 5º, I, do CC. Aferição do valor devido que depende de mera operação aritmética e não afasta, portanto, a liquidez do débito. A controvérsia acerca do direito ao recebimento não se confunde com o tardio exercício da pretensão de cobrança. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 47, e-STJ). A requerente sustenta que a definição do período de prescrição irá interferir diretamente na fixação do valor devido em caso de procedência da ação, que já está em etapa de encerramento da fase instrutória. Defende que a prolação da sentença em momento anterior ao julgamento do recurso especial acarretará tumulto processual e lhe imporá prejuízos. Afirma que a plausibilidade do recurso ficou demonstrada com a decisão que determinou a sua reatuação como recurso especial. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso especial. É o relatório. DECIDO. Consoante o disposto no art. 1.029, § 5º, II, do CPC, “o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuído o recurso”. Assim, a via processual se mostra adequada ao pedido. A concessão de efeito suspensivo a recurso especial depende da demonstração da presença concomitante do periculum in mora e do fumus boni iuris, conforme decidido nos seguintes julgados: A propósito: “AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO TRABALHISTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. VIA INSTRUMENTAL NÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Consoante a remansosa jurisprudência desta Corte Superior, na instância especial, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sua análise não dispensa o prequestionamento. 2. Não há como se afastar o requisito do necessário exaurimento das instâncias ordinárias a respeito da controvérsia instaurada nos autos. 3. O instrumento processual adequado para a discussão acerca da competência da Justiça do Trabalho para o conhecimento e julgamento de ação de prestação de contas é o conflito de competência. 4. A tutela provisória é cabível apenas em situações excep-

cionais para atribuir efeito suspensivo ou para antecipar a tutela em recursos ou ações originárias. 5. Para a concessão de tutela de urgência, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. 6. No caso concreto, não demonstrou o requerente a existência de um dos requisitos autorizadores do excepcional provimento acautelatório almejado. 7. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no TP 1.110/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/3/2018, DJe 2/4/2018 - grifou-se) “AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO EXTREMO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA BEM DE FAMÍLIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça somente tem admitido excepcionalmente a atribuição de efeito suspensivo a recurso. Todavia, é necessária a presença concomitante dos pressupostos que lhe são inerentes, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora, o que não é o caso dos autos. 2. O apelo extraordinário objetiva discutir questão atinente à impossibilidade de penhora de bem de família. Essa questão nem sequer foi analisada nas instâncias anteriores, tampouco no acórdão do recurso especial. Na ausência de prequestionamento, não há, em princípio, como admitir-se o recurso. 3. Em relação à alegada violação dos arts. 5º, XXXV, II, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República, o recurso também não comportaria seguimento, pois o acórdão objeto do extraordinário apresenta fundamentação suficiente para justificar o não provimento do agravo interno. 4. Inexiste comprovação do periculum in mora, porquanto baseado em mera alegação de receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que, isoladamente, não é suficiente para a concessão da tutela cautelar. Agravo interno improvido.” (AgInt na TutPrv nos EDcl no AgInt no AREsp 798.888/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 1/2/2018, DJe 9/2/2018) Os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados. Com efeito, a decisão que dá provimento ao agravo, determinando sua reatuação como recurso especial, não indica que o recurso merece provimento mas, sim, que demanda melhor exame. Além disso, apesar de a requerente alegar que a decisão atacada, relativa à fixação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para regular a pretensão, pode lhe causar dano irreparável, não esclarece em que consistiria o dano. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.029, § 5º, I, do CPC, indefiro o pedido de tutela provisória.

Publique-se. Intimem-se. Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 14 de outubro de 2019. Disponível em: <<https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/MON?seq=102077825&tipo=0&nreg=201900820153&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20191016&formato=PDF&salvar=false>>. Acesso em 22 set. 21

## **Coordenação da Revista**

Ronaldo Guimarães Gualdi

## **Comitê editorial**

Alexandre Prado

Carla Maia

Caroline Moraes

Hannah Granado

Felipe Barros Oquendo

Pedro Campos

Érica Ferreira de Souza

Diana Marcondes de Paula

Ana Lage

Andrezza Gallas

Lourdes Maria dos Santos

## **Convidados Especiais**

Péricles Weber

André Salcedo

## **Autores**

Marcelo Oliveira de Souza

Alexandre Carneiro Maia

Patricia Franco

Felipe Barros Oquendo

Andrezza Gallas

Eriça Tomimaru

## **Equipe de Marketing**

Cristiane Vianna

Hannah Granado

Vinicius de Andrade

Carla Maia

Cayo Santos



**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**