

TozziniFreire.
ADVOGADOS

Boletim

Propriedade Intelectual.

19ª Edição | 2024

Este boletim é um informativo
da área de **Propriedade Intelectual**
de TozziniFreire Advogados.

SUMÁRIO

Clique na notícia e navegue
pelo documento 

01 | Realidade Brasileira

/Projeto de Lei visa alterar a Lei da Propriedade Industrial para incluir a titularidade de invenções por IA

/Marcas “Pan” são vendidas em leilão por R\$ 3,1 milhões

/Proposta do INPI sobre Tratado de Cooperação em Patentes é aprovada por OMPI

02 | Atualidades PI no Brasil

/Perda da patente do Ozempic no Brasil e suas consequências na economia nacional

03 | Decisões Judiciais

/Apple sofre multa de US\$ 2 bi pela União Europeia em processo contra Spotify

/STJ emite decisão sobre direitos autorais em cinemas

/STF mantém decisão contra Bayer sobre pagamento de R\$ 1,3 bi por cobrança indevida de royalties

04 | PI no Exterior

/UE aprova o “Artificial Intelligence Act”

/OpenIA é ré em novas ações por violação de direitos autorais

/Frida Kahlo: ação por violação de PI

REALIDADE BRASILEIRA

Projeto de Lei visa alterar a Lei da Propriedade Industrial para incluir a titularidade de invenções por IA

Foi apresentado, em 20 de fevereiro de 2024, o Projeto de Lei (PL) nº 303/2024, o qual visa alterar o artigo 6º da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) a fim de incluir um novo parágrafo para regulamentar a titularidade de invenções geradas através de inteligência artificial (IA) tendo, assim, a seguinte redação: *‘No caso de invenções geradas de forma autônoma por sistema de inteligência artificial, **a patente poderá ser requerida em nome do sistema de inteligência artificial que tenha criado a invenção**, sendo este considerado o inventor e titular dos direitos inerentes à invenção.’*

O PL será discutido pelo Congresso Nacional, que será responsável por analisar seu mérito e admissibilidade, levando em consideração diversos temas, como a responsabilidade civil de IA.



Marcas “Pan” são vendidas em leilão por R\$ 3,1 milhões

Após a empresa dona das famosas marcas de chocolates “Pan” ter a falência decretada em fevereiro de 2023 com uma dívida de mais de R\$ 260 milhões, suas marcas foram leiloadas e arrematadas por R\$ 3,1 milhões pela empresa Real Solar, de Goianinha, no Rio Grande do Norte.

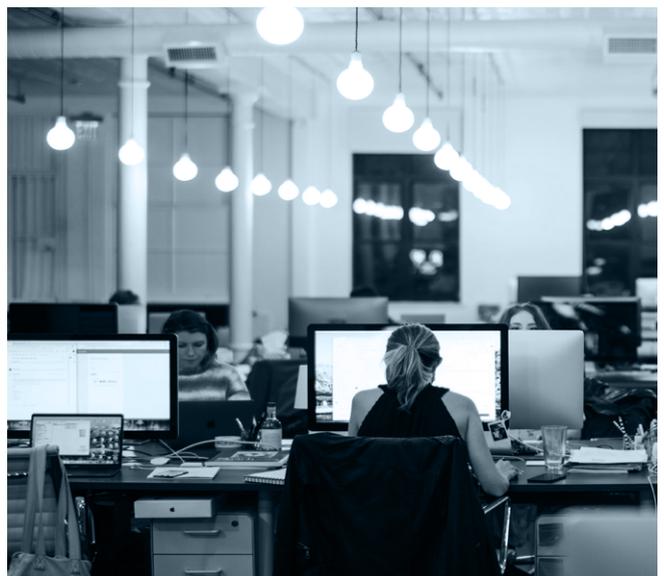
A aquisição abarca todas as 37 marcas da empresa que estão registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e compostas pelo termo “PAN”, como “Chocolápis Pan”, “bala Paulistinha Pan”, dentre outras. A venda ainda deverá ser homologada pela Justiça.

Proposta do INPI sobre Tratado de Cooperação em Patentes é aprovada por OMPI

A proposta brasileira busca otimizar o processo de digitalização dos pedidos na fase internacional do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT, na sigla em inglês). Assim, a partir da sua implementação, os escritórios receptores, como o INPI, passarão a ter três opções:

1. Continuar a permitir o depósito em papel ou em formato eletrônico;
2. Passar a aceitar apenas o depósito em formato eletrônico, oferecendo a Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) como opção para o recebimento dos depósitos em papel; ou
3. Permitir o depósito em papel, mas com a exigência de que os documentos sejam apresentados em formato eletrônico em um prazo de dois meses.

A proposta diminui excessos de ações, como a decisão de avaliar quando um caso excepcional é acolhido para ser enviado por papel e quais são seus parâmetros. Além disso, as opções sistematizadas para o formato eletrônico ou em papel otimizam os processos de depósito para os institutos, bem como para os depositantes.



ATUALIDADES PI NO BRASIL

Perda da patente do Ozempic no Brasil e suas consequências na economia nacional

A patente brasileira da Novo Nordisk da semaglutida expirará em 2026. Sendo esse o princípio ativo do Ozempic, o preço do remédio, cuja unidade chega hoje a custar mais de R\$ 1 mil no país, deverá cair drasticamente. O remédio, além de ser utilizado para diabetes tipo 2, também é utilizado para emagrecimento rápido.

A Ace Capital elaborou um relatório sobre os possíveis impactos da queda do preço do princípio ativo na economia e nas empresas do mercado brasileiro, desde o mercado alimentício como no mercado da moda, vestuário e varejo.



DECISÕES JUDICIAIS

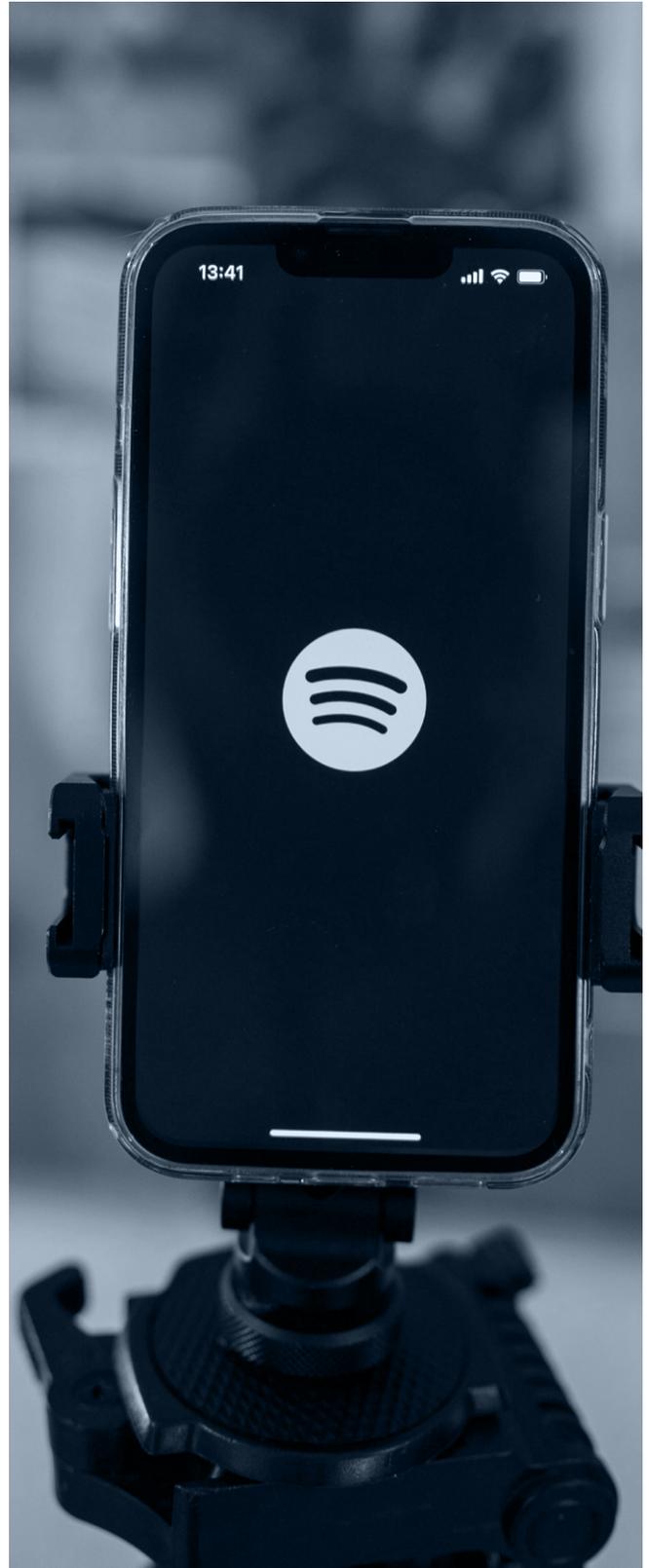
Apple sofre multa de US\$ 2 bi pela União Europeia em processo contra Spotify

Após longo processo entre Apple e Spotify, que corria desde 2019, a Apple terá que pagar EUR 1,8 bilhão (US\$ 1,95 bilhão) em multas, por frustrar a concorrência entre rivais de streaming de música.

Os órgãos reguladores da União Europeia (UE) declararam que a Apple usou ilegalmente seu domínio da Apple Store para excluir/difícultar compras de serviços de streaming de música dos aplicativos rivais.

Os aplicativos de streaming de música que estavam na Apple Store teriam sido impedidos pela Apple de informar aos seus usuários sobre opções de compras mais baratas fora do aplicativo da Apple Store. As alegações foram negadas pela Apple, a qual declarou que irá recorrer da decisão, uma vez que não houve provas de danos aos consumidores.

A penalidade aplicada reforça a posição da UE como o órgão regulador mais agressivo do mundo para o setor de tecnologia. Nos últimos anos, o bloco aprovou leis sobre proteção de dados, concorrência no setor, moderação de conteúdo online e IA.



STJ emite decisão sobre direitos autorais em cinemas

Em um importante julgamento para a indústria cinematográfica e musical, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, em 20 de fevereiro de 2024, que as redes de cinema, incluindo a Cinemark – renomada rede de cinemas, que era parte no processo em questão –, devem pagar direitos autorais pelas músicas utilizadas nos filmes exibidos em suas salas.

A decisão, tomada pela Quarta Turma do STJ, reconhece a legitimidade do Escritório

Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), para cobrar esses direitos em nome dos autores em todo o território nacional, em atenção à Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais), mesmo em casos com decisões judiciais transitadas em julgado, como era o caso da Cinemark. Dessa forma, a decisão também cria um precedente importante para outras redes de cinema que se recusavam a pagar direitos autorais.

STF mantém decisão contra Bayer sobre pagamento de R\$ 1,3 bi por cobrança indevida de royalties

O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou uma apelação contra decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT), e ordenou à Bayer a depositar R\$ 1,3 bilhão em juízo em razão de uma patente expirada em 2018, sob a qual a Bayer estava cobrando royalties para sua exploração.

A decisão da ação ajuizada pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT) beneficia produtores de soja, que estavam sendo cobrados pela Monsanto – empresa que adquiriu a Bayer – por uma patente expirada.

Em sua defesa, a Bayer alega que essa patente estaria aguardando a análise do INPI do seu pedido de extensão – discussão tal

que se originou com a declaração de inconstitucionalidade do § único do artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial, que prorrogava o prazo de vigência de patentes em razão de demora da análise da patente pelo INPI. Vale destacar que a decisão do Supremo, publicada em [14 de maio de 2021](#), tinha efeitos imediatos às patentes concedidas a partir dessa data, mas efeitos retroativos às patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, cujos prazos de vigência seriam ajustados de acordo.

A discussão a respeito da prorrogação do prazo de vigência da patente da Bayer não é objeto dessa ação julgada pelo STF.

PI NO EXTERIOR

UE aprova o “Artificial Intelligence Act”

O Parlamento Europeu aprovou o Artificial Intelligence Act, uma legislação inovadora destinada a regular as tecnologias de IA comercializados ou utilizados na UE. A Lei estabelece regras que governam o desenvolvimento, implementação e uso de sistemas de IA, com foco em transparência, responsabilidade e supervisão humana. Ela introduz uma abordagem baseada em risco, classificando os sistemas de IA em quatro categorias com

base em seus riscos potenciais, sendo que os sistemas de maior risco estão sujeitos a requisitos mais rigorosos.

Além disso, o Artificial Intelligence Act estabelece um Conselho Europeu de Inteligência Artificial para supervisionar sua implementação e execução, garantindo que as tecnologias de IA na UE adiram a padrões éticos e respeitem os direitos fundamentais.

OpenIA é ré em novas ações por violação de direitos autorais

Nos Estados Unidos, novas ações foram ajuizadas contra a OpenIA (desenvolvedora do ChatGPT), por editoras e empresas de meios de comunicação. Mais uma vez, o uso de trabalhos protegidos por direitos autorais para treinamento de chatbots da OpenIA motiva pedidos de indenização e de remoção de materiais do banco de dados fontes de sistemas de IA.

A ausência de indicação do autor e do titular de direitos autorais de obras que servem de base para o conteúdo criado por IA, e o uso de trabalhos protegidos sem autorização prévia são os principais argumentos das editoras. Enquanto isso, na ação ajuizada pelo jornal

New York Times no final do ano passado, a defesa apresentada pela OpenIA alega que o New York Times teria hackeado o ChatGPT para obter evidências da violação de direitos autorais, inclusive por meio de práticas que violam os termos de uso da OpenIA.

Ainda que as decisões dos casos acima não tenham sido publicadas e que não existam ainda regras específicas sobre o uso de IA no Brasil, é certo que a utilização de obras protegidas por direitos autorais por terceiros, sem autorização prévia, pode ser questionada e eventualmente levada a juízo também no contexto brasileiro.

Frida Kahlo: ação por violação de PI

Empresa titular dos direitos marcários e autorais da artista Frida Kahlo e suas obras, Frida Kahlo Corporation, ajuizou uma ação nos Estados Unidos contra vendedores online que comercializam produtos e circulam materiais publicitários com reprodução não autorizada dos ativos de propriedade intelectual (PI) relacionados à Frida Kahlo.

A ação ajuizada no início de março deste ano requer indenização pelo pagamento das receitas auferidas pelos contrafactores decorrentes da comercialização dos produtos irregulares ou, alternativamente, indenização de US\$ 2 mil por cada uso não autorizado das marcas Frida Kahlo.





Sócias responsáveis pelo boletim

- 👤 Marcela Waksman Ejnisman
- 👤 Carla do Couto Hellu Battilana
- 👤 Luiza Sato
- 👤 Stephanie Consonni de Schryver

Colaboraram para este boletim:

Tatiane Robles Martins
Julia Parizotto Menzel
Julie Lissa Kagawa
Valentina Garcia de Victor