

## Entrevista: Luiz Edgard Montaury Pimenta, presidente da ABPI

26/08/2018

Spacca



Para zerar o estoque de 225 mil pedidos de patentes

aguardando análise, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) [sugeriu](#) promover um exame simplificado dos requerimentos. A proposta, que aguarda aval da Casa Civil, não é a ideal e pode gerar patentes contestáveis na Justiça, mas é a solução mais viável para acabar com o acervo do órgão e permitir que ele volte a funcionar normalmente. Essa é a opinião do presidente da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), **Luiz Edgard Montaury Pimenta**, sócio do Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello Advogados.

O problema, segundo o advogado, é que o governo Michel Temer, em seus últimos meses, não dá sinais de que aprovará o plano. E com um novo presidente assumindo o Palácio do Planalto em 1º de janeiro, a proposta ainda deve dormir algum tempo nas gavetas do ministério.

Também existe uma expectativa de que o Brasil finalmente assine o Protocolo de Madri. O documento estabelece um procedimento simplificado de registro de marcas, válido internacionalmente. Por um lado, a adesão ao tratado diminuiria os custos do processo, aponta Montaury Pimenta. Por outro, poderia aumentar a insegurança jurídica, uma vez que diversas regras suas conflitam com a Lei de Propriedade Intelectual ([Lei 9.279/1996](#)).

Em entrevista à **ConJur**, Montaury Pimenta ainda defendeu a autonomia financeira do Inpi, apoiou o aumento das penas para os crimes contra propriedade intelectual e pediu a criação de câmaras especializadas na área no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

#### **Leia a entrevista:**

**ConJur — Na última vez que conversamos, o Inpi planejava iniciar um exame simplificado dos pedidos de patentes. A ideia era que servidores façam apenas uma análise formal, sem entrar no mérito, para conceder os registros. Como está essa questão? Teve algum avanço?**

**Luiz Edgard Montaury Pimenta** — Não teve nenhum avanço. Essa proposta está aguardando aprovação da Casa Civil. E agora haverá mudança de governo, então, possivelmente até lá não vai sair nada.

**ConJur — E como fica o Inpi? O presidente do Inpi tem mandato fixo ou mudando o presidente, ele também muda?**

**Luiz Edgard Montaury Pimenta** — Ele tem um mandato fixo, mas se o novo governo quiser mudar o presidente do Inpi, pode fazê-lo. Historicamente, o presidente do Inpi só é lembrado um ano e meio, dois anos depois do novo governo tomar posse. Nós acreditamos que o [atual presidente do Inpi] Luiz Otávio Pimentel, que é um ótimo presidente, se esforça muito, veste a camisa do Inpi, ainda tem pelo menos uns dois anos e meio, três pela frente no órgão. Mas isso é uma incógnita.

**ConJur — Mas com essa demora da Casa Civil em analisar a proposta, os pedidos de patentes estão acumulando ainda mais?**

**Luiz Edgard Montaury Pimenta** — Eu não diria ainda mais porque o Inpi adotou um sistema que aumentou muito a produtividade dos pedidos que entram. Estes estão sendo examinados muito mais rapidamente do que na forma anterior. Então, tem até diminuído um pouquinho. Basicamente, o que o Inpi fez? Ele aceitou pedido de vários examinadores para fazer *home office*. Em contrapartida, os servidores teriam que aumentar a produtividade em, no mínimo, 30%. E esses servidores aumentaram a produção em mais ou menos 40% — logo, acima da meta. Então, eles têm avaliado os pedidos que entram, mas não conseguem dar conta do que está estocado.

**ConJur — Ainda não teve nenhuma manifestação da Casa Civil sobre o assunto?**

**Luiz Edgard Montaury Pimenta** — Foi feita uma consulta pública. Várias entidades se manifestaram — muitas a favor, outras com observações, e outras contra. A ABPI foi a favor com algumas ressalvas. Mas o presidente Pimentel já disse que essas ressalvas, que são pertinentes e com as quais ele concorda, são impossíveis de serem implementadas para que o exame seja automatizado. Então, a aprovação expressa de pedidos de patente é a saída viável para zerar estoque do Inpi.

**ConJur — Quais eram essas ressalvas?**

**Luiz Edgard Montaury Pimenta** — Que se observasse os exames feitos nos pedidos correspondentes no exterior, alguns detalhes que são muito técnicos. Isso iria inviabilizar essa aprovação quase que automática. Então, isso foi descartado.

**ConJur — Há quem diga que grandes empresas tenderiam a não optar pelo procedimento simplificado pelo risco de terem patentes mais fracas que as outras. Como seria isso?**

**Luiz Edgard Montauray Pimenta** — Muitas empresas que têm o portfólio grande de patentes enxergam que a análise simplificada iria gerar patentes que não teriam eficácia no Brasil. O que a gente tenta mostrar é que essas patentes terão eficácia, sim, igual às outras. Agora, na hora de fazer valer uma patente contra um concorrente na Justiça, esse concorrente, evidentemente, na hora de se defender vai dizer: "olha, essa patente é fraca, porque não foi examinada". Portanto, ele vai à Justiça Federal requerer que a patente seja reexaminada, vai discutir a validade dela. Quem tiver uma patente que tenha sido negada no exterior e aprovada no Brasil por conta desse sistema dificilmente vai tentar fazer valer a patente contra um concorrente grande, que vai enxergar isso de forma clara. Essas patentes, por um lado, podem ser consideradas fracas, mas são patentes válidas e que produzem todos os efeitos legais no Brasil. Elas podem ser anuladas judicialmente ou no próprio Inpi dentro do prazo administrativo que existe.

**ConJur — A seu ver, vale mais obter uma patente “fraca” em breve ou passar pelo processo regular e obter uma “forte”?**

**Luiz Edgard Montauray Pimenta** — Vale muito mais a pena obter essa patente “fraca” do que ficar esperando mais 5, 10, 15 anos para que seja concedida a patente “forte”.

**ConJur — Havia alguma outra opção melhor do que o exame simplificado para resolver a questão do estoque de pedidos de patentes?**

**Luiz Edgard Montauray Pimenta** — Existiriam outras opções, sim. Por exemplo, para as patentes estrangeiras, utilizar o exame que já é feito no exterior para evitar um segundo exame no Brasil. Mas os funcionários do Inpi são contra esse sistema porque acham que o Brasil estaria perdendo a autonomia de decidir isso, estaria se utilizando de um exame feito por um técnico estrangeiro, e não por um técnico brasileiro.

**ConJur — Há a expectativa de que o Brasil assine até dezembro o protocolo de Madrid. Como isso poderia beneficiar o país?**

**Luiz Edgard Montauray Pimenta** — Ele poderia beneficiar empresas exportadoras brasileiras que vão poder requerer o registro das suas marcas não país a país, como acontece hoje, e sim designando determinados países onde tem interesse. É um registro único. O custo é menor, então, no primeiro momento, elas se beneficiam. Por outro lado, as empresas que vão depositar as marcas no Brasil, via protocolo, vão fazer isso numa língua estrangeira. E quando publicar no Brasil com língua estrangeira vai ser um problema, porque a língua oficial do país é a língua portuguesa. Aqueles que se sentirem prejudicados vão ingressar com impugnações no Inpi ou na Justiça dizendo: "olha, essa publicação não tem valor legal, eu quero que ela seja publicada em português para eu poder me manifestar". E aí o processo, que iria ser mais rápido, atrasa muito mais.

**ConJur — Não pode traduzir para o português?**

**Luiz Edgard Montauray Pimenta** — Pode traduzir, mas quem vai se responsabilizar pela tradução? E mais, quem vai bancar a tradução? Aí começa a ficar caro. E quem vai fazer isso? O Inpi? O Inpi vai ser obrigado a examinar em 18 meses o pedido vindo via protocolo. Hoje, a

análise dos pedidos brasileiros, apesar de já ter caído muito, está levando 19, 20, 21 meses. Até dá para chegar a 18, mas a qualidade do exame vai cair muito.

**ConJur — Ou seja, é controverso que o Protocolo de Madri será benéfico para o país.**

**Luiz Edgard Montauray Pimenta** — É controverso. Hoje, qualquer empresa que deposite marca no Brasil, pela lei brasileira, é obrigada a ter uma atividade compatível com os produtos que está reivindicando na marca. Por exemplo, como jornalista, você pode registrar o seu nome ou marca para serviços de jornalismo. Agora se você quiser registrar uma marca para automóvel, não pode, de acordo com a lei brasileira. Uma marca depositada via protocolo não enfrenta essa restrição. Então um jornalista estrangeiro deposita uma marca no Brasil para automóvel, e um brasileiro vai impugnar com base na lei brasileira. Este alegará que o estrangeiro não pode ter uma marca de automóvel. Mas o jornalista argumentará que o protocolo não o obriga a isso. E aí vai criar um conflito que vai ter que ser resolvido. A ABPI é favorável à implementação do Protocolo de Madrid desde que sejam feitos alguns ajustes. Sem eles aumentaria a insegurança jurídica.

**ConJur — O senhor defende a autonomia do Inpi. Como seria essa autonomia?**

**Luiz Edgard Montauray Pimenta** — Hoje, o Inpi arrecada muito mais do que gasta. Ele manda esse dinheiro todo para Brasília e envia uma previsão orçamentária para o ano seguinte, detalhando quanto ele precisa para funcionar. Só que esse dinheiro que ele arrecada e dá para o Tesouro poderia ser revertido em investimentos, sistemas, melhor aparelhamento, contratações, reformas de sua sede.

**ConJur — Existe algum projeto de lei que preveja a autonomia financeira do Inpi?**

**Luiz Edgard Montauray Pimenta** — Existe, mas está estacionado no Congresso.

**ConJur — De forma geral, quais são as maiores dificuldades na área de propriedade intelectual no país?**

**Luiz Edgard Montauray Pimenta** — Há uma ação que está no Supremo Tribunal Federal, da qual a ABPI participa como *amicus curiae*, sobre a inconstitucionalidade de um artigo da Lei de Propriedade Intelectual que fala que as patentes têm que ter no mínimo 10 anos de vida depois de concedida. Às vezes, demora muito para o pedido ser examinado, demora 15, 20 anos. E quando ela é concedida, sua proteção já expirou. O prazo legal é contado a partir do depósito da patente, e não da concessão. Nenhuma outra legislação do mundo tem uma regra dessas.

**ConJur — Fora esse ponto, como o senhor avalia a Lei de Propriedade Intelectual hoje? Ela precisa de atualizações?**

**Luiz Edgard Montauray Pimenta** — A Lei de Propriedade Intelectual é muito boa. Evidentemente que a coisa vai mudando, é preciso fazer um ajuste ou outro, mas essa não é uma preocupação. A ideia é boa, moderna, atende aos interesses de todo mundo bem.

**ConJur — É possível conter plágio e contrafação na internet?**

**Luiz Edgard Montauray Pimenta** — É possível. A maioria das empresas já tem uma plataforma para denúncias. E elas atendem à sua denúncia. Senão é preciso recorrer ao Poder Judiciário. E aí entra na Justiça, consegue uma liminar e retira o conteúdo.

**ConJur — Mas a impressão que fica é que o conteúdo é retirado dos principais sites, mas continua a ser reproduzido em páginas menores.**

**Luiz Edgard Montauray Pimenta** — Com certeza. Mas isso é uma coisa difícil no Brasil e no mundo. Cada empresa tem a sua política, uns gastam mais nisso e outros menos. Eu fazia isso toda a semana para a Osklen. Diminuiu muito esse problema para a Osklen, em dado momento eles falaram “meu problema está pequeno, vou parar.” Mas daqui a pouco eles voltam e falam: “vamos retomar.”

**ConJur — O presidente do Inpi, Luiz Otávio Pimentel, defende o fim dos crimes contra patentes, marcas e desenhos industriais estabelecidos pela Lei de Propriedade Intelectual. Ele entende que a tipificação dessas condutas não diminui a ocorrência delas nem garante punições eficazes. O senhor concorda com essa análise?**

**Luiz Edgard Montauray Pimenta** — Não concordo. Com essas punições a coisa já é ruim, sem elas a tendência é piorar. Inclusive, eu acho que tinha que aumentar as punições. A pena para o sujeito que faz um produto pirata é muito baixa e prescreve muito rápido. Então ele nunca é punido criminalmente. É muito raro.

**ConJur — O Brasil é um país que inova? Dos registros de propriedade intelectual que percentual aproximado é de brasileiros e qual é o de estrangeiros?**

**Luiz Edgard Montauray Pimenta** — O brasileiro é muito criativo, inovador. Agora, não há um estímulo forte para isso. Porque às vezes para inovar é preciso ter investimento, ter capital e proteção adequada. E também não há essa proteção. Eu recebo muitas reclamações de clientes que dizem ter feito um pedido de patente há quatro anos, mas ele não é analisado e um concorrente passa a copiá-lo. A gente pode notificar o concorrente, mas nada além disso. Se ele quiser continuar a copiar a patente, irá continuar. Vale a pena ser contrafator no Brasil. Vou te dar um exemplo. O sujeito abre um McDonald's não licenciado. O restaurante é igualzinho, mesma cara, vende os mesmos produtos e tal. O McDonald's entra com uma ação contra eles e não consegue uma liminar. O processo vai caminhar por cinco, seis, sete, oito anos. O McDonald's vai ganhar, o sujeito vai ser obrigado a descaracterizar o restaurante e pagar uma indenização. Só que a indenização normalmente é o equivalente ao que ele teria gasto se ele fosse um franqueado. No final das contas ele vai pagar o quê? A mesma coisa que se ele tivesse se submetido às regras, feito treinamento, passado por aquele processo de qualificação. Então ele foi punido? Não. Não foi punido.

**ConJur — Mas o senhor não tinha dito que a lei é boa?**

**Luiz Edgard Montauray Pimenta** — Sim. Os critérios para indenização que são aplicados normalmente é que não são bons. Mas a lei é boa, manda indenizar.

**ConJur — Que critérios são esses? Quem os estabelece?**

**Luiz Edgard Montauray Pimenta** — Os critérios da lei são vagos, mas qualquer lei no mundo é vaga. Aí a Justiça local é que determina os critérios. Existem critérios, mas os que a lei prevê são muito difíceis de ser aplicados. Até porque falta especialização no Judiciário. Existem varas especializadas na Justiça estadual do Rio de Janeiro. Mas não para a segunda instância. Temos a meta de trabalhar isso no ano que vem, porque em São Paulo existe especialização em primeira e segunda instâncias. Agora, na Justiça Federal, quando a questão envolve o Inpi, tem especialização em primeira e segunda instâncias.

**ConJur — O sistema estatal de registro de propriedade intelectual, marcas e patentes, ajuda ou atrapalha a vida das empresas?**

**Luiz Edgard Montaury Pimenta** — Ajuda muito. Agora, tem um ponto em que a Lei de Propriedade Intelectual pecou. Ela tirou a possibilidade de se registrar os slogans, expressões de propagandas. E isso ficou sem proteção. Em disputas sobre isso, tenta-se alegar uma proteção com base em direito autoral. Mas é difícil alguém provar que criou o slogan assim. Mas voltando, o sistema ajuda as empresas, porque dá uma proteção para seus direitos intelectuais.

**ConJur — Se os preços de produtos simples estão muito acima do que custam, em boa parte por causa dos impostos, empresas e governo não têm alguma culpa pelas falsificações?**

**Luiz Edgard Montaury Pimenta** — Pelas falsificações, não. Agora, pela proliferação do jeito que está, sim. Por exemplo, em uma época de crise como estamos vivendo, nossa, a prefeitura e as delegacias especializadas que existem no Rio e em São Paulo elas têm um comando para dizer: "olha, não mexe que está todo mundo mal, dá uma aliviada." Às vezes, quando há muita pressão das empresas, aí fazem uma espuminha, mas em geral fazem vista grossa por conta da situação econômica do país. Veja os camelôs, por exemplo. Você sai na rua e não consegue mais andar nas calçadas por causa de camelôs. A prefeitura está fazendo vista grossa nesse caso também.

**ConJur — O princípio da insignificância deve ser aplicado aos crimes contra a propriedade intelectual?**

**Luiz Edgard Montaury Pimenta** — Dentro da atual conjuntura do país, sim. Mas isso é muito relativo. Imagine um sujeito tem uma fábrica de óculos falsificados com o modelo do RayBan e é pego com 10 unidades. Ele tem uma fábrica operando, os moldes, tudo. Isso entraria no conceito da insignificância ou não? Agora, um sujeito que está vendendo óculos em uma banquinha, que nem sabe disso, vai ser penalizado por isso? Agora, para o fabricante talvez tenha que ter outro enfoque.

**ConJur — Recentemente a Oxfam afirmou que o direito autoral é um dos grandes fatores de concentração de renda. Isso porque é uma renda que entra na conta do autor mesmo sem ele ter produzido nada depois que criou a obra. O que pensa dessa conclusão?**

**Luiz Edgard Montaury Pimenta** — É um ponto de vista, mas penso que o autor tem que ser remunerado pela arte, pelo trabalho que ele desenvolveu. Há quem pergunte se o tempo de proteção não é exagerado. Em algumas situações, sim. A Disney, por exemplo. A lei americana previa um tempo de proteção para os personagens. Há quatro anos, expirou o prazo de validade dos direitos autorais da maioria desses personagens da Disney. Mas eles puseram tanta pressão no governo americano que ele mudou a lei para estender essa proteção por mais tempo. Teve quem criticasse: "mas a regra do jogo não era essa, mudou." Mas são os personagens da Disney, em quem eles investem, são muito vivos para as crianças. Aí a Disney vai parar de ser remunerada para todo mundo fazer camisetas do Mickey Mouse? Nesse caso eu penso que está certo terem estendido a proteção. Agora, essa proteção pode ser exagerada para músicas, por exemplo. Vide o caso do sujeito que compôs "Parabéns pra você". Será que ele tem direito a

explorar a canção por 50 anos?

**ConJur — Uma questão que está sendo debatida é a possibilidade de patentear seres vivos. Os EUA tendem a ser mais liberais nesse campo, enquanto a Europa adota uma postura mais restritiva. Como enxerga essa questão?**

**Luiz Edgard Montaury Pimenta** — Isso é um meio de se desenvolver muitas coisas, mas eu sou contra a clonagem ou a réplica de humanos. Mas é uma evolução da ciência. E isso pode ajudar em muitas coisas. Por exemplo, hoje tem muita patente de pele, para substituir tecidos afetados por queimaduras. Também há patentes para o desenvolvimento de órgãos, como rim, coração. Quanto a isso, eu sou totalmente a favor.

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2018-ago-26/entrevista-luiz-edgard-montaury-pimenta-presidente-abpi/>