

**Associação
Paulista da
Propriedade
Intelectual**



www.aspi.org.br

Revista ASPI
Edição n° 1 - ago/2018 a out/2018

**Edição Comemorativa
de 35 anos**



Lançamento do Selo Comemorativo

Associação
Paulista da
Propriedade
Intelectual



JUNTOS, SOMOS MUITO MAIS.

A ASPI proporciona a seus associados inúmeros benefícios e vantagens, tais como o livre acesso à sede da entidade, na qual encontram à sua disposição salas de reuniões e estudos, biblioteca, computadores e impressoras, referências bibliográficas de interesse e vídeos com palestras e eventos sobre relevantes temas da área.

A contínua expansão do quadro de associados da ASPI é fundamental para a constante manutenção do programa de melhoria da estrutura e dos serviços oferecidos pela associação.

Se você, seu escritório ou sua empresa, ainda não faz parte da ASPI acesse o nosso website e preencha sua ficha de inscrição. Se preferir, visite nossa sede ou entre em contato com quaisquer de nossos diretores, conselheiros ou associados. Eles terão grande prazer em dar seu depoimento sobre o que significa ser um associado ASPI, bem como fornecer qualquer outra informação que você precise para tomar a decisão de juntar-se a nós.

ASSOCIE-SE

www.aspi.org.br/associe-se





A ASPI E SEUS 35 ANOS

No dia 16 de agosto de 1983 nascia a Associação Paulista da Propriedade Industrial, a nossa ASPI, que quando de seu nascedouro tinha a “propriedade industrial” como principal foco, não tardou a transformar-se em Associação Paulista da Propriedade Intelectual, passando a abarcar também matérias de suma relevância como os Direitos Autorais e conexos.

Nada menos que 35 anos atrás. Tempo suficiente para alcançar sua maturidade e transformar-se, sem dúvida nenhuma, em uma das principais entidades apoiadoras e de difusão da propriedade intelectual em nosso País. Uma verdadeira “Escola da Propriedade Intelectual”. De fato, a ASPI que surgiu com a missão de dar a São Paulo, o estado brasileiro de maior expressão econômica, a representatividade que merece na importante matéria da propriedade intelectual, nunca mediu esforços para ampliar o conhecimento sobre a matéria para todos os empresários, advogados, agentes, estudantes e demais interessados que nela buscavam apoio.

São inúmeras as iniciativas promovidas durante esses 35 anos e, não obstante a dificuldade de enumerar todas, é importante destacar a realização de seu congresso internacional que atualmente ocorre todos os anos no mês de março. A ASPI que realizou seu primeiro Seminário em 1984, consegue hoje em seu evento anual, reunir mais de 200 profissionais relacionados à área da propriedade intelectual e apresentar uma grade de palestras com temas extremamente atuais e polêmicos, mostrando o seu caráter vanguardista e de pioneirismo. Temas como “Protocolo de Madri”, que hoje são amplamente noticiados na mídia, foram objeto de seminários específicos em 2002 e 2006, com ampla discussão do assunto, inclusive a nível internacional.

É nesse contexto de comemoração e plenitude que a ASPI agora dá mais um passo e, com muita satisfação, lança sua Revista que congregará artigos de variados temas relacionados a Propriedade Intelectual de autoria de diversos especialistas, tudo de modo a alcançar o maior número de tópicos e leitores. Certamente é uma ferramenta que surge para valorizar ainda mais a atuação da nossa ASPI e o seu prestígio no meio acadêmico, profissional e, inclusive, perante o Poder Judiciário.

Que venham os próximos 35 anos e mais!

Dr. Marcello do Nascimento
Presidente



Sumário.....

Editorial

Marcello do Nascimento /02

Aconteceu na ASPI

Agenda /05

Livros doados /05

Novos Associados /06

Eventos - XVIII Congresso Internacional da Propriedade Intelectual /07

Depoimentos /12

Coluna Internacional

Enquanto isso... Benny Spiewak/Fábio Aspís /07

Jurisprudência

Jurisprudência dos Tribunais

Márcio Junqueira Leite /72

Jurisprudência Administrativa

Luiz Ricardo Marinello /74

Artigos

A PROPRIEDADE INDUSTRIAL NOS TRIBUNAIS SUPERIORES

Newton Silveira /19

MNEMÓSINE NA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Clovis Silveira /22

AÇÕES DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PERPETRADO PELO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL: PRAZO DECADENCIAL, PRESCRICIONAL OU IMPRESCRITIBILIDADE?

Alberto Luís Camelier da Silva /25

“TUTELA DE URGÊNCIA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL” (Marcas e congêneres)

José Carlos Tinoco Soares /34

MARCAS: SEU PODER ECONÔMICO E O DIREITO DA CONCORRÊNCIA

Neide Bueno /47

RECONHECIMENTO DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS DA COMUNIDADE EUROPEIA E SUAS CONDIÇÕES LEGÍTIMAS DE USO NO BRASIL

David Fernando Rodrigues e Vinicius Cervantes /52

O PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL E A VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Franklin Gomes /54

THE ANDEAN TOUCH TRADEMARK

Alessandra Caballero e Marengo-Orsini /58

NOMES GEOGRÁFICOS COMO MARCAS PARA VINHOS

Carol A. O'Donnell /60

INOVAÇÕES & PATENTES NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS BRASILEIRAS

Letícia Khater Covesi e Ana Claudia Dias de Oliveira /62

BIOLIXIVIAÇÃO: UMA ANÁLISE UTILIZANDO PATENTES

Larissa Rosa Faria /67



Revista ASPI nº 1

Agosto/2018 a Outubro/2018

Uma publicação trimestral da Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Diretoria e Conselho para o biênio 2017/2019

Presidente

Marcello do Nascimento

1º Vice-Presidente

Daniel Adensohn de Souza

2º Vice-Presidente

Maurício Serino Lia

Diretora Secretária

Tânia Aoki Carneiro

Diretora Tesoureira

Soraya Imbassahy de Mello

Diretora Cultural

Neide Bueno

Diretora Cultural Adjunta

Flávia Carneiro de Campos Moreira Amaral

Diretoria Cultural - Coordenação

Aline Ferreira de Carvalho da Silva

Ana Claudia Mamede Carneiro

João Vieira da Cunha

Liliane Agostinho Leite

Sandra Volasco Carvalho

Sonia Maria D'Elboux

Viviane Moreira

Diretoria de Comunicação e Marketing

Andrea Garbelini Queiroz

Cesar Peduti Filho

Diretoria Editorial

Márcio Junqueira Leite

David Fernando Rodrigues

Diretoria Jurídica e Ética

João Marcos Silveira

Simone Villaga

Diretora Patrimonial

Marilisa C. Tinoco Soares

Diretoria de Relações Acadêmicas

Eduardo Conrado Silveira

Nancy Satiko Caigawa

Diretor de Relações Institucionais

Ricardo Pernolet Vieira de Mello

Diretoria de Relações Internacionais

Wilfrido Fernandez

Letícia Provedel

Diretora Social

Fernanda Vilela Coelho

Conselho Fiscal e Consultivo

Adauto Silva Emerenciano

Antonio Carlos Siqueira da Silva

Luís Felipe Balieiro Lima

Maria Isabel Montañés Francisco

Patrícia Silveira

Conselho Nato

Alberto Luis Camelier da Silva

Clovis Silveira

Henrique Steuer I. de Mello

José Carlos Tinoco Soares

Lanir Orlando

Luiz Armando Lippel Braga

Marcelo Antunes Nemer

Milton de Mello Junqueira Leite

Newton Silveira

Projeto Gráfico

Roteart Comunicação Digital

Produção Gráfica

C&D - Editora & Gráfica Ltda

Revista ASPI – Todos os direitos reservados.
Reprodução autorizada, desde que citada a fonte.

Av. Prof. Ascendino Reis, 1548 - 04027-000 São Paulo - SP - Brasil Tel 55 11 5575-4944/4710 Fax 55 11 5571-8530 E-mail: aspi@aspi.org.br www.aspi.org.br

Os artigos publicados nesta Revista são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem a opinião quer da Editoria quer da ASPI.

Agenda Internacional

Rodolfo H. Martinez Jr. rodolfomartinez@mklaw.com.br

02-Aug-18
07-Aug-18
ABA
Chicago US
ABA Annual Meeting

13-Sep-18
15-Sep-18
MARKENIZER
Rotterdam NL
IP Conference

23-Sep-18
26-Sep-18
AIPPI
Cancun MX
World Congress

14-Oct-18
17-Oct-18
LES USC
Boston US
LES 2018 Annual Meeting

11-Nov-18
14-Nov-18
LES Asia
New Delhi IN
LES Asia Pacific 8th Conference

19-Aug-18
21-Aug-18
ABPI
São Paulo BR
XXXVIII Congresso Internacional

18-Sep-18
21-Sep-18
MARQUES
Paris FR
32nd Annual Conference

26-Sep-18
28-Sep-18
AIPF
Chicago US
2018 Annual Meeting

22-Oct-18
23-Oct-18
IPLA
S. Francisco US
3rd World Congress

17-Nov-18
21-Nov-18
APAA
New Delhi IN
68th + 69th Council Meeting

23-Aug-18
24-Aug-18
AAAPI
Bs. Aires AR
XXXII Jornadas Anuales

23-Sep-18
25-Sep-18
IPO
Chicago US
Annual Meeting

04-Oct-18
06-Oct-18
LIDC
Budapest HG
LIDC 2018 International Congress

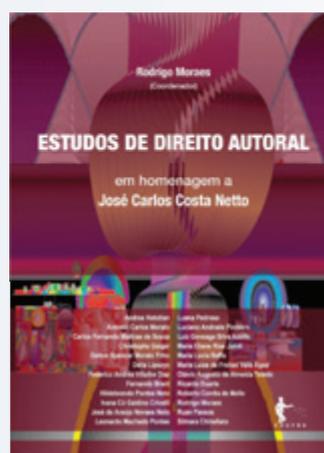
25-Oct-18
27-Oct-18
AIPLA
Washington US
Annual Meeting

24-Nov-18
28-Nov-18
ASIPI
Rio de Janeiro BR
XX International Congress

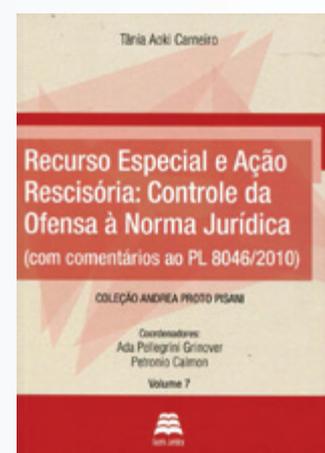
Livros doados



Nome da Obra:
20 Anos da Lei nº 9.279/1996 – Lei da Propriedade Industrial – 2018
Autor:
Enzo Baiocchi e Ricardo Luiz Sichel
Editora:
Lumen Juris



Nome da Obra:
Estudos de Direito Autoral em Homenagem a José Carlos Costa Netto
Autor:
Rodrigo Moraes (Coordenação)
Editora:
Edufba - Editora da Universidade Federal da Bahia



Nome da Obra:
Recurso Especial e Ação Rescisória - Controle da Ofensa À Norma Jurídica
Autor:
Tânia Aoki Carneiro
Editora:
Gazeta Jurídica

Novos Associados

Pessoa Física

- **Reinaldo Oliveira Sivelli (23/3/18)**
Pedreira, Calfire e Sivelli Advogados Associados
- **Jaderson de Meira Gaewski (28/3/18)**
Especialista em Propriedade Intelectual
- **Thaita Groshe (9/4/18)**
Somos Marcas e Patentes Ltda.
- **Juliana Bicudo Mollet (15/5/18)**
Advogada residente em Paris
- **Letícia Khater Covesi (30/5/18)**
IGPI
- **Henrique Moura Rocha (06/06/18)**
Moura Rocha Advogados
- **Luzia Cristhina de Oliveira (18/6/18)**
J.A Oliveira & L.C Oliveira Sociedade de Advogados
- **Pedro Klein Lourenço (21/06/18)**
Klein Propriedade Intelectual Ltda.
- **Luiz Ricardo Marinello (04/7/18)**
Marinello Sociedade de Advogados
- **Alexandra Batista Santana (16/7/18)**
Mazetto Sociedade de Advogados
- **Ana Paula Santos Celidonio (18/7/18)**
Lobo De Rizzo Advogados

Pessoa Jurídica

- **Novo preposto Silveiro Advogados**
Rodrigo Varini Mutti
- **Novo preposto Montaury Pimenta Machado & Vieira de Mello Advogados**
David Fernando Rodrigues
- **Chiarottino e Nicoletti Sociedade de Advogados**
(em substituição a Neves do Amaral)
- **Prepostos:**
Leandro Augusto Ramozzi Chiarottino
Flávia Carneiro de Campos Moreira Amaral

Sólida experiência em Propriedade Intelectual.

DN DN DN
DN DN DN

David do Nascimento Advogados Associados

Av. Paulista, 1294 • 16º andar • 01310 915 • São Paulo • SP • Brasil
Tel.: +55 11 3372 3766 • Fax.: + 55 11 3372 3767 / 68 / 69
mail@dnlegal.com.br • www.dnlegal.com.br



DAVID DO NASCIMENTO
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Eventos

XVIII Congresso Internacional da Propriedade Intelectual

David Fernando Rodrigues



Abrindo a agenda de grandes eventos relacionados à Propriedade Intelectual no ano de 2018, foi realizado nos dias 19, 20 e 21 de março o XVIII Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da ASPI, trazendo como tema “A Propriedade Intelectual e o Ambiente Virtual: Na Mira de uma Nova Era”

Temas profundamente atuais foram abordados, como “Inovação Aberta e os Modelos de Negócio de Sucesso no Ambiente Virtual”, “Blockchain: Das Criptomoedas ao Direito da Propriedade Intelectual”, “Crimes Cibernéticos: Fake News, Pirataria e outros Deitos”, “Novos Negócios na Era Digital”, dentre outros não menos importantes.

Porém, como não poderia deixar de ser, tópicos clássicos, mas que ainda ensejam muita discussão, também foram apresentados, como “Direito de Precedência”, “Exaustão de Marcas (Depleção e Congestão)” e a aguardada palestra final, ministrada pela Dra. Márcia Maria Nunes de Barros, onde foram abordados “Os Requisitos de Atividade Inventiva e o Teste da Motivação Criativa”.





Além de todo conhecimento que pode ser compartilhado durante o evento, os participantes também puderam se divertir e compartilhar de muito networking durante o Cocktail e o sempre animado Jantar comemorativo.

O Congresso repetiu o sucesso das edições anteriores, cumprindo com seu intento de trazer conhecimento e provocar a discussão de temas de suma importância aos profissionais atuantes no ramo da Propriedade Intelectual.



Professor Dr. Newton Silveira recebe homenagem do CESA



Imagens: À esquerda o Professor Dr. Newton Silveira recebendo a Placa entregue por sua “madrinha” do Cesa e à direita a Assembleia.

O Professor Doutor Newton Silveira recebeu, em 27/03/2018, uma homenagem do CESA durante a Assembleia Geral como Membro Honorário do CESA, pelos relevantes serviços prestados à Advocacia e às Sociedades de Advogados.

O Professor Dr. Newton Silveira é Mestre em Direito Civil, Doutor em Direito Comercial e Professor Sênior na pós-graduação da Faculdade de Direito da USP. Advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Membro do Instituto dos Advogados de São Paulo. Founding father da ATRIP - International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property. Árbitro da CAMINAS - Câmara Mineira de Arbitragem Empresarial. Diretor Geral do IBPI - Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Fundador, ex-presidente e conselheiro nato da ASPI - Associação Paulista da Propriedade Intelectual. Vice-Presidente do Instituto Biodivertech. Presidente da IDCBJ - Instituto de

Direito Comparado Brasil Japão. Professor visitante na Faculdade de Direito de Keio, Tokio. Hóspede ilustre da Cidade de Quito, Ecuador. Sócio do escritório Newton Silveira, Wilson Silveira e Associados Advogados.

Atua ainda como Sócio da Cruzeiro Newmarc que no próximo mês completará 85 anos de existência, prestando a seus clientes uma extensa gama de serviços técnicos

e judiciais, tais como o depósito e acompanhamento de pedidos de patentes, marcas e desenhos industriais, cultivares, registro e manutenção de nomes de domínio, proteção de direitos autorais e de informática, concorrência desleal e segredos de negócio, contratos de transferência de tecnologia, licenciamento e franquia, direito de publicidade, contencioso administrativo.





Enquanto isso...

Benny Spiewak/Fábio Aspis
benny.spiewak@splaw.com.br

Genebra, SUÍÇA. A Austrália se sagrou vitoriosa em uma disputa comercial com países como Cuba, Indonésia, Honduras e República Dominicana em relação a sua inovadora lei de embalagens “neutras” para produtos de tabaco. O novo marco legal dispõe sobre questões que vão além da publicidade e alertas de saúde explícitos dispostos na embalagem de produtos fumígenos, tais como a proibição de utilização de logotipos e de cores chamativas nos maços de cigarros. A comissão julgadora da Organização Mundial do Comércio (OMC) entendeu que a lei promoveria a melhora da saúde pública ao reduzir o uso de derivados de tabaco e rejeitou o argumento de que os australianos teriam violado sem justificativa as marcas registradas de empresas de tabaco. Outros seis países já adotaram leis que dispõem sobre embalagens neutras, tais como França, Reino Unido, Irlanda e Hungria. A decisão foi duramente criticada pela indús-

tria do tabaco apontou o perigoso precedente criado, um grande retrocesso para a proteção dos direitos de propriedade intelectual, que pode encorajar governos a adotar proibições de utilização de marcas em outros produtos sem oferecer provas convincentes de benefícios para a saúde pública.

(Fontes: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/omc-da-vitoria-a-australia-em-disputa-sobre-embalagem-neutra-de-cigarro.shtml>/<http://www.ip-watch.org/2018/06/28/australian-plain-packaging-upheld-decision-wto/>)

Nova Iorque, EUA. Foi publicado em Nova Iorque a 11ª edição do Global Innovation Index 2018 (GII), índice que fornece números sobre o desempenho de inovação de 126 países, que representam 90,8% da população mundial e 96,3% do PIB global. Seus 80 indicadores exploram uma visão ampla de inovação,

incluindo ambiente político, educação, infraestrutura e sofisticação empresarial. Os destaques do relatório deste ano que podem ser identificados foram a manutenção da Suíça no topo da classificação geral, a China que está em ascensão e subiu para o 17º lugar na colocação (estava na posição 22º em 2017), tornando-se o único país de renda média a estar entre as 20 economias mais inovadoras, e por fim, os Estados Unidos que saíram do Top 5 do GI para a 6ª posição em 2018. O Global Innovation Index é publicado anualmente desde 2007 e se tornou uma ferramenta extremamente importante de benchmarking para empresários que pretendem investir em inovação pelo mundo.

(Fonte: <http://www.ip-watch.org/2018/07/11/global-innovation-index-2018-china-breaks-top-20-us-drops-top-5/>)



**Custódio
de Almeida & CIA**
PROPRIEDADE INTELECTUAL DESDE 1940
Marcas e Patentes - Brasil e Exterior

RIO DE JANEIRO

Rua Álvaro Alvim 21, 19º e 20º andares,
Cinelandia, RJ, CEP 20031-010
Tel.: (21) 2240-2341
Fax: (21) 2240-2491 e 2240-2784
custodio@custodio.com.br
www.custodio.com.br

PORTO ALEGRE

Av. Borges de Medeiros, 464, 3º
Centro, RS, CEP 90020-022
Tel.: (51) 3228-2292
custodio.poa@custodio.com.br

Bornn, ALEMANHA. O órgão dos Estados Unidos responsável por supervisionar e administrar nomes de domínio, a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) entrou com uma ação contra o registrador de nomes de domínio na Alemanha, o EPAG Domainservices GmbH (EPAG), com o objetivo de esclarecer como seria interpretada a ferramenta WHOIS, nos termos da nova normativa europeia de proteção de dados pessoais, a General Data Protection Regulation (GDPR). A referida ação teve início na mesma data em que a nova lei entrou em vigor, no dia 25 de maio de 2018. Para cada nome de domínio atribuído, a ICANN requer que os registradores coletem o nome e informações do registrante do nome de domínio, e de um contato administrativo e técnico do registrante. Esses dados tornam-se públicos por meio da plataforma WHOIS. De acordo com o artigo 5 (i) (b) e (c) do GDPR, os dados pessoais só podem ser coletados com finalidades específicas, explícitas e legítimas. Desta forma, o Tribunal de Bonn entendeu pela impossibilidade de divulgação de dados pessoais de um contato administrativo e técnico do registrante na plataforma WHOIS, pois o processamento de dados deve atender à finalidade específica, expressa e legítima. Para o Tribunal, a principal finalidade do processamento de dados seria a identificação do registrante, não sendo necessária a exposição de outras informações pessoais.

(Fonte: <https://www.icann.org/news/announcement-2018-06-13-en>/<https://www.mayerbrown.com/files/Publication/708666f6-69e8-4f00-b8ba-15f9174f3d27/Presentation/PublicationAttachment/d4c947cf-2814-4c4b-bd62-2fde70635f86/Informativo-Propriedade-Intellectual-Ano1N1.pdf>)

CORÉIA DO SUL. O Korean Intellectual Property Office (KIPO), escritório de marcas e patentes da Coreia do Sul, tornou-se o primeiro país a adotar a inovadora ferramenta de tradução de patentes desenvolvida pela World Intellectual Property Organization (WIPO). A ferramenta "WIPO Translate", utiliza-se da inteligência artificial para traduzir documentos de patentes e se utiliza de um banco de dados com 70 milhões de registros de patentes internacionais para que inventores do mundo todo possam pesquisar antes de apresentar seus respectivos pedidos de registro por meio do Tratado de Cooperação de Patentes da WIPO (PCT). A Organização "treinou" a nova ferramenta em diversas línguas, tais como árabe, chinês, francês, alemão, japonês, coreano, russo, espanhol e inglês. A precisão e velocidade das traduções realizadas pela ferramenta são possíveis por conta da especificidade dos textos traduzidos. O WIPO Translate é "treinado" e "focado" apenas em documentos de patentes, em vez de uma matriz mais extensa de textos. Diante do

grande volume de dados, a multiplicidade de línguas e os altos custos decorrentes de traduções, a ferramenta se torna extremamente importante não apenas para integrar de forma mais ágil e eficiente registros de patentes no mundo todo, como incentivar o ambiente para o registro de cada vez mais novos pedidos de patentes.

(Fonte: <http://www.ip-watch.org/2018/06/20/south-korea-first-country-adopt-wipos-ai-translation-tool/>)



Depoimentos

OS TRINTA E CINCO ANOS DA “ASPI”

O viver em sociedade é muito bom, porém, em nível de associação é muito melhor!!!

Com efeito e desde tempos imemoriais, ou mais precisamente, pouco após a constituição da “ABAPI”, em 1948, fomos brindados pelo Guilherme Gnocchi, então titular da Mercúrio Marcas e Patentes Ltda., a ingressar na mesma como associado-representante legal desta empresa.

São Paulo, como não poderia ficar aquém de um procedimento tão importante para toda nossa classe, resolveu ir um pouco mais adiante, em constituindo o Sindicato dos Agentes da Propriedade Industrial e nós fomos indicados como “secretário” e lá permanecemos por mais de uma gestão.

Anos mais tarde, ou seja, em 1964 foi constituída a “ABPI” e não tardou muito para que o mesmo ocorresse nessa Associação com a mesma qualificação de associado.

E, graças aos ingentes esforços do Dr. Peter Dirk Siemsen junto ao citado Guilherme Gnocchi fomos inscritos como associado da “ASPI” no ano de 1967.

E, a partir desta ingressamos também na AIPPI, FICPI, LCCD, IBAR, USTA etc.

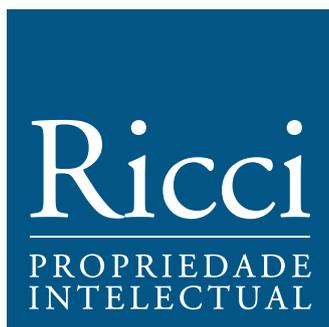
Mas, nos primórdios do ano de 1983, abnegados colegas de propriedade industrial se reuniram por inúmeras vezes com a finalidade precípua de elaborar os estatutos e constituir uma Associação para combater a concorrência desleal e desenfreada que campeava em São Paulo, em face de procedimentos alheios à boa conduta por parte de escritórios que não mediam esforços para invadir ostensivamente a clientela alheia. Não foi elaborada uma “chapa”, não houve concorrentes e nem sequer uma “eleição”, uma vez que fomos convidados a ocupar o cargo de Primeiro Presidente e, nesta condição, selecionar, convidar e formar um comitê executivo de comum acordo com todos, sob a condição de cada um se incumbir de cumprir os objetivos rígidos e primordiais da Associação.

E, assim se fez durante certo tempo até que iniciamos a fase relativa ao combate de toda a sorte de procedimentos desleais, fazendo-os entender que todos tinham o mesmo direito de competir desde que não invadissem a seara alheia. E, notadamente, prepará-los também para ingressar em nossa Associação sob a condição de cumprir eficazmente todos os nossos objetivos.

Quando já nos encontrávamos em plena atividade e promovendo, inclusive, as primeiras palestras relativas ao ensinamento da matéria, não só para os integrantes como para todos os demais profissionais, os nossos colegas da “ABAPI” decidiram que tudo aquilo que vínhamos proporcionando estava ofendendo os objetivos da mesma provocando, inclusive, conflitos dentre os “agentes da propriedade industrial”. Por duas vezes recebemos para expor os seus motivos em nossa própria sede, os representantes da ABAPI. No entanto, por mais que tenhamos esclarecido as “diferenças” entre as finalidades das associações de nada adiantou, eis que continuaram por todas as formas a nos atacar.

Aos poucos foram surgindo as palestras de ensinamento, aumentando a nossa dedicação a esse procedimento e os resultados foram aparecendo, os quais se tornaram verdadeiros cursos de propriedade industrial com o conseqüente aumento dos associados.

Um belo dia o Dr. Peter Dirk Siemsen, da ABPI nos consulta sobre a possibilidade de uma visita, por ocasião da nossa reunião de diretoria e, em consequência o recebemos com grande alegria.



Marcas
Patentes
Direito Autoral
Software
Transferência
de Tecnologia

www.ricci.com.br

Av. Indianópolis, 2.504
CEP 04062-002 São Paulo-SP
Fone: 55 (11) 5581.5707
Fax: 55 (11) 2276.9864
E-mail: ricci@ricci.com.br

A alegria maior foi, no entanto, proporcionada quando taxativamente nos disse “vamos terminar de uma vez por todas com os desentendimentos entre as duas Associações, posto que todos tem os mesmos direitos de se associar”.

A partir de então, voltamos ao clima de “viver em sociedade” ou melhor, em “associações” e aqueles primitivos cursos, tornaram-se seminários em São Paulo, Cidades do Interior e além dos limites estaduais. O desenvolvimento considerável e o conhecimento manifesto da ASPI teve início com a realização do Seminário sobre o Protocolo de Madri. O sucesso foi tamanho que outros, com o mesmo objetivo, foram realizados com a participação de “notáveis estrangeiros” que trouxeram as suas experiências para o nosso País. Em consequência, transformou-se em Congressos de nível internacional, abordando temas de interesse atual e geral.

A nossa maior satisfação foi oferecer à ASPI uma “sede” à sua altura, sendo que a sua inauguração foi marcante porque não só recebemos o Comitê Executivo da ASIPI – Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual como também inúmeros colegas estrangeiros, destacando-se os “cubanos” que cognominaram a ASPI como a verdadeira “Escuela de propiedad industrial”.

Os seus objetivos tem sido cumpridos à risca, visto que a cada Congresso de Propriedade Intelectual, graças aos temas selecionados e à escolha dos palestrantes, o aumento de participantes tem alcançado níveis realmente consideráveis.

E, tudo isto foi alcançado porque os então abnegados de antanho continuam a dar a sua participação, porém, a nossa felicidade é constatar

que os “jovens”, a medida que o tempo passa e já são “trinta e cinco anos”, estão, não só correspondendo como também trazendo aperfeiçoamentos e inovações de toda a sorte que nos enobrecem e muito, contribuindo assim para a manutenção da plenitude de nossos objetivos.

**JOSÉ CARLOS TINOCO
SOARES**

Presidente ASPI nos
biênios 1983-1985/1985-1987



**Ajudamos você a transformar
inovação em diferencial competitivo**

www.fgmarcas.com.br

MANHÃ EM BRASÍLIA

No transcorrer do seu 35º ano de fundação, a nossa ASPI, com justificado orgulho, por seus associados, vê confirmados os ideais que nortearam a sua constituição.

A defesa dos interesses, direitos e deveres dos profissionais da área, bem como o seu aprimoramento técnico e cultural, permanecem nos dias de hoje. Em todas as gestões, as respectivas diretorias promoveram a realização de conferências, seminários, palestras, congressos, a par de concorridos eventos sociais, destinados ao maior conagraçamento pessoal da classe e de familiares.

A concorrência desleal mereceu censuras públicas e adoção de diversas medidas julgadas cabíveis. Cumprindo os nossos objetivos, mantivemos relacionamento cordial e respeitoso com autoridades judiciais e administrativas, delas recebendo a merecida atenção.

Um dos exemplos de atuação da ASPI, que merece ser lembrado nesses seus 35 anos, ocorreu quando do governo Collor (1990/1992), época de inflação descontrolada.

Naquele conturbado período, o INPI, sem aviso prévio, alterava a tabela, com vigência imediata das suas taxas, obrigando os usuários a ressarcir as diferenças dos valores cobrados por seus procuradores, além de criar constrangimento entre clientes e advogados.

Tal procedimento se mostrava absurdo, já que essa majoração implicava em modificação de previsões orçamentárias e prejudicava o planejamento contábil e a rotina das empresas, que tinham que incorrer em custos não programados.

Tendo em vista que o INPI se recusava a alterar tal procedimento e, em razão de contato pessoal no Gabinete Ministerial, o signatário sugeriu o agendamento de reunião entre a ASPI e o Ministro da Justiça Jarbas Passarinho, a quem estava afeto o INPI.

Aprovada a sugestão, se encontraram com o Ministro o então Presidente da ASPI, Dr. Newton Silveira, o Presidente do Conselho, Dr. Luiz Armando Lippel Braga, e o signatário, como Diretor Jurídico.

Lá chegando, fomos de imediato introduzidos no Gabinete, sendo recebidos, gentilmente, pelo Ministro, que, ainda de pé, colocou-se a nossa disposição, sem limite de tempo, pois considerava o assunto do interesse, não só da classe empresarial, como, também, do próprio Governo. Acrescentou, mais, que já estava ciente do motivo da reunião, informado que fora pela sua assessoria.

Relembramos, pois, ofício enviado ao INPI - ainda pendente de apreciação sem justificativa -, cuja cópia ali entregamos, com pormenorizado estudo econômico, a demonstrar que em período inferior

a cinco anos, o aumento em valor real das taxas do INPI totalizava seis vezes a inflação do período.

Solicitando a presença de seu chefe de Gabinete, determinou o Ministro que, a partir do próximo mês, todas as taxas do INPI que sofressem majoração seriam divulgadas em Boletim e sua vigência só ocorreria após trinta dias da data da sua publicação.

Assim foi feito, a promessa ministerial foi cumprida em todo o tempo da sua gestão, e tal procedimento perdurou por longo período.

Felizmente, alguns anos depois, a inflação foi finalmente debelada e essa prática nefasta caiu em desuso.

Como um de seus fundadores, desejo vida longa à ASPI e que continue na sua missão de desenvolver a Propriedade Intelectual no País e defender seus associados, clientes desses e todos os usuários de serviços do INPI.

São Paulo, julho de 2018

**MILTON DE MELLO
JUNQUEIRA LEITE**

Presidente ASPI nos biênios
1995-1997/1997-1999

**MARCAS FORTES NÃO SURGEM POR ACASO
MAIS DE 30 ANOS - 6.000 CLIENTES - 15.000 PROCESSOS**



SÃO PAULO: Rua Tabapuã, 41 - 5º Andar - Cj. 53 - Cep 04.533 - 010 Fone/Fax: (11) 3078-1844
CAMPINAS : Av. Dr. Heitor Pentecoste, 1654 - Taquaral - Cep 13.075 - 460 Fone/Fax: (19) 3255-7899
RIBEIRÃO PRETO - PIRACICABA - SOROCABA - GOIÂNIA
www.icamp.com.br / icamp@icamp.com.br



- Registro de Marcas
- Dep. de Patentes
- Registro de Direitos Autorais
- Busca no Brasil e no Exterior
- Contratos Especiais:
Licenças - Negócios - Tecnologia
- Lic. de Alimentos: CETESB / IBAMA
- Perícias e Avaliações
- Jurídico Especializado

Prezados,

É com muita satisfação que ao longo desses anos tenho notado o crescimento e profissionalismo da ASPI no trato das questões mais relevantes na área da Propriedade Intelectual no País, sobretudo em razão dos fantásticos eventos, cursos e treinamentos que tem sido proporcionados não só a seus associados como também aos associados da própria ABPI e a toda comunidade interessada em assuntos de PI no Brasil.

Gostaria de destacar ainda as iniciativas de colaboração entre a ASPI e ABPI, que tem sido foco cada vez maior de suas administrações, com isso trazendo um benefí-

cio significativamente maior a seus respectivos associados, como também aos técnicos e dirigentes do INPI, além dos membros do Judiciário.

O poderio econômico do estado de São Paulo sem dúvida abre espaço para uma associação como a ASPI, que muito bem representa e promove os interesses dos titulares de direitos de PI e dos escritórios e entidades que atuam e tem interesse nessa área, com foco maior no estado de São Paulo onde, sem dúvida, estão sediados os principais titulares de direitos de PI no Brasil.

Suas publicações são outro ponto que gostaria de destacar, ressaltando a relevância do Boletim da ASPI regularmente publicado, com artigos, matérias e jurisprudência de grande repercussão e, sobretudo, utilidade para os usuários do sistema de Propriedade Intelectual no País.

E para finalizar, envio o meu abraço para o presidente Marcello Nascimento, meu amigo, e pessoa pela qual tenho grande respeito e admiração, fazendo votos de sucesso na sua administração.



Com um forte abraço do

**DR. LUIZ EDGARD MONTAURY
PIMENTA**

Presidente da ABPI – Associação
Brasileira de Propriedade Intelectual

Para qualquer entidade, 35 anos de existência justificariam, por si só, uma grande comemoração. No caso da Aspi, essa história merece uma celebração ainda mais efusiva. E isso por que não se trata de uma trajetória qualquer, mas de uma atuação cada vez mais firme e referencial, na defesa dos interesses das empresas e profissionais de todo o Brasil, congregados através da rede da propriedade intelectual. Sou testemunha da excelência dos eventos organizados pela Aspi, que, embora paulistana no nome e na origem, estende sua influência não apenas para os de-

mais estados do Brasil, mas também para outros países. A construção dessa história, tijolo a tijolo, dia a dia, passo a passo, contou sempre com a dedicação de alguns dos melhores profissionais da área da propriedade intelectual, não apenas no âmbito do estado de São Paulo, mas de todo o Brasil. Tenho orgulho de dizer que vários desses grandes profissionais integram ou integraram as Comissões que tive a honra de presidir, na OAB/SP – inclusive a Comissão de Propriedade Intelectual e Direito do Entretenimento, que hoje presido. Longa vida à Aspi!

**DR. JOSÉ DE ARAÚJO
NOVAES NETO**

Presidente da Comissão de
Propriedade Intelectual e de
Direito do Entretenimento da
OAB/SP



“Como Presidente da ABAPI, é com enorme satisfação que cumpro a honrosa tarefa de parabenizar à ASPI – Associação Paulista da Propriedade Intelectual pelo seu 35º Aniversário de Fundação.

Fundada por expoentes da Propriedade Intelectual atuantes em São Paulo, a ASPI veio aprimorar o estudo e a prática da Propriedade Intelectual no país, trazendo a necessária visão da indústria e do comércio nacional, dos quais São Paulo é o berço histórico.

Com a competência profissional de seus fundadores, de sua Diretoria e Conselho e de seus associados, a ASPI desenvolveu – e desenvolve - trabalhos que promo-

vem e aprimoram o conhecimento da Propriedade Intelectual e que fizeram com que a associação conquistasse sua posição de excelência e referência em Propriedade Intelectual. 35 anos após a sua fundação, a ASPI é indispensável, nacional e internacionalmente, ao cenário da Propriedade Intelectual.

Conhecimento, respeito profissional e amizade são qualidades que não se dividem, mas, isto sim, se multiplicam, e a ASPI há 35 anos cumpre, primorosamente, a função de multiplicar e compartilhar essas qualidades para seus associados e para todos nós.

Os primeiros 35 anos da ASPI mostram que a associação alcançou sua maturidade e se perpetuará, para benefício de todos nós, que atuamos na Propriedade Intelectual. Parabéns à ASPI, à sua Diretoria e Conselhos atuais e passados e a todos os seus associados! Recebam o fraternal abraço da ABAPI e de seu Presidente!”



DR. RICARDO PINHO

Presidente da ABAPI
Associação Brasileira dos Agentes
da Propriedade Industrial

“A Associação Paulista da Propriedade Intelectual - ASPI, ao celebrar 35 anos de existência com inúmeros e relevantes serviços prestados à comunidade jurídica, é motivo de inspiração para todos nós.

Quando olhamos a trajetória percorrida ao longo desses anos, verificamos o proveitoso resultado dos estudos, pesquisas, discussões e eventos realizados em busca do constante e permanente aprimoramento legislativo, além da frequente atuação na defesa dos direitos e interesses dos seus associados e dos profissionais que trabalham nesta área.

Estamos seguros de que a ASPI seguirá, viva e valiosa, no processo de desenvolvimento da propriedade intelectual do Brasil.

Neste trigésimo quinto aniversário da ASPI, a melhor homenagem que lhe poderemos prestar é reafirmar nossos sentimentos inalteráveis de admiração, o permanente apoio e a colaboração para o fortalecimento das parcerias existentes com a Associação dos Advogados de São Paulo.

É nosso desejo também que continuemos a caminhar juntos, coordenando esforços para solucionar as diversas dificuldades que

a advocacia enfrenta no dia a dia do seu mister.

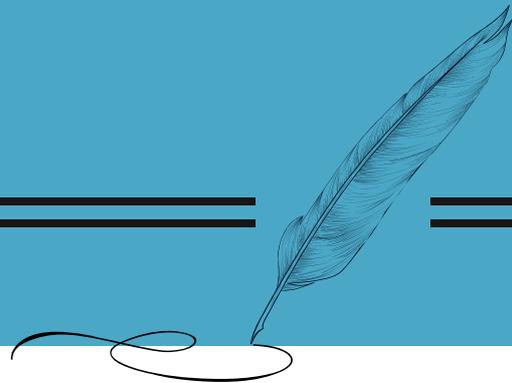
A todos aqueles que idealizaram a constituição da ASPI e têm trabalhado pelo sucesso de suas iniciativas, os nossos aplausos como uma afirmação de respeito pela grande obra que proficuamente têm realizado.”



**DR. LUIZ PÉRISSÉ
DUARTE JUNIOR**

Presidente da AASP

Associação dos
Advogados de São Paulo



A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

NOS TRIBUNAIS SUPERIORES

Newton Silveira¹

1 Introdução

Neste ano de 2018 completam 35 anos de existência o IBPI (Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual) e sua co-irmã ASPI (Associação Paulista da Propriedade Industrial), cujo primeiro presidente foi José Carlos Tinoco Soares. A partir de 1994 a advogada brasileira Karin Grau-Kuntz se muda para Munique, onde obtém o título de Doutora em Direito e passa a atuar no site do IBPI que contém uma grande quantidade de textos de Propriedade Intelectual à disposição dos estudiosos da matéria (ibpieuropa.org). Também no ano de 2018, aos 29 de abril, completou 85 anos meu escritório, fundado por João da Gama Cerqueira e Sebastião Silveira. Há 20 anos atrás, faleceu Frank Sinatra. Nesse dia, retornávamos, eu e meu filho João Marcos, de um congresso da INTA em Boston e na televisão do quarto de hotel em New York recebemos a notícia. Há um ano completaram-se 20 anos da entrada em vigor da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/1996. Finalmente, em 2016, faleceu o enciclopédico Denis Borges Barbosa e, no mesmo ano, seu filho Pedro Marcos Barbosa obteve o título de Doutor na Faculdade de Direito da USP sob minha orientação. Neste momento, o presente texto é preparado por mim e minha neta Giovanna Silveira Franco, que segue os passos de Karin.

Enfim, no que toca à Lei de Propriedade Industrial, alguns temas mereceram e merecem revisão, como será descrito a seguir.

2 Mailbox

No dia 17 de abril deste ano, a terceira turma do STJ julgou caso relativo ao prazo de patente mailbox, concluindo que seu prazo de duração é de 20 anos do dia em que o pedido foi depositado (Rel. Min. Nancy Andrighi). A decisão da terceira turma afastou o prazo excepcional de 10 anos a partir da concessão, mesmo diante da demora do INPI na análise do pedido. Ao abordar as particularidades do sistema MAILBOX (“mecanismo transitório adotado para salvaguarda de pedidos de patentes relacionadas a produtos farmacêuticos e produtos agroquímicos”) a Ministra Andrighi considerou que a Lei de Propriedade Industrial determinou especificamente para esses dois casos o prazo de 20 anos contados do depósito (Caput do artigo 40).

Essa circunstância, segundo a relatora, afasta a possibilidade de

incidência do prazo excepcional do respectivo parágrafo único, de 10 anos a partir da concessão:

“A norma que prescreve que o prazo de vigência de patente de invenção não deve ser inferior a 10 anos da data de sua concessão está inserida em capítulo da LPI que versa sobre regras gerais, aplicáveis ao sistema ordinário de concessão de patentes, de modo que, à mingua de remissão legal específica, não irradia efeitos sobre matéria à qual foi concedido tratamento especial pela mesma lei.”

E acrescentou a relatora, “tratando-se de medicamentos, adiar a entrada em domínio público das invenções significa retardar o acesso ao mercado de genéricos, causando, como consequência, o prolongamento de preços mais altos, o que contribui para a oneração das políticas públicas de saúde e dificulta o acesso da população a tratamentos imprescindíveis”.

Conforme nota do Migalhas, de 25 de abril, a relatora também con-

¹ Prof. Dr. Newton Silveira: Mestre em Direito Civil, Doutor em Direito Comercial e Professor Sênior na pós-graduação da Faculdade de Direito da USP. Advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Membro do Instituto dos Advogados de São Paulo. Founding father de ATRIP - International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property. Membro do Instituto dos Advogados de São Paulo. Árbitro da CAMINAS - Câmara Mineira de Arbitragem Empresarial. Diretor Geral do IBPI - Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Fundador, ex-presidente e conselheiro nato da ASPI - Associação Paulista da Propriedade Intelectual. Vice-Presidente do Instituto Biodivertech. Presidente do IDCBJ - Instituto de Direito Comparado Brasil Japão. Professor visitante na Faculdade de Direito da Universidade de Keio, Tokio. Hóspede ilustre da cidade de Quito, Ecuador. Medalha Prof. Dr. Antônio Chaves, conferida pela Academia Brasileira de Arte, Cultura e História da OAB/SP. Sócio do escritório Newton Silveira, Wilson Silveira e Associados Advogados.

signou no voto que a partir da data da publicação do pedido de patente – e não apenas a partir do momento em que a patente é concedida – o depositante já possui tutela legal que lhe garante impedir o uso, por terceiros, de produto ou processo a que se refere seu requerimento, além de indenização por exploração indevida, conforme estipulam os arts. 42 a 44 da LPI:

“Dessa forma, apesar da expedição tardia da Carta Patente pelo INPI, a invenção do recorrente no particular, não esteve, em absoluto, desprovida de amparo jurídico durante esse lapso temporal.”

Tudo conforme acordo unânime no REsp 1.721.711.

A expressão mailbox foi adotada para indicar patente de medicamentos e de produtos químicos depositadas entre janeiro de 1995 e maio de 1996, período relativo ao intervalo entre a assinatura pelo Brasil do Acordo Trips e o início de vigência da lei nº 9.279.

O Resp é originário do Rio de Janeiro. A ação em questão foi promovida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, tendo sido provida em primeira instância. Afirmou o INPI em sua inicial que “a causa da concessão de prazo equivocado decorreu de falha no seu sistema de processamento de dados (Sistema integrado da propriedade industrial – SINPI), o qual não estava programado para conferir tratamento diferenciado (como passou a exigir a LPI) às patentes de medicamentos depositados entre 01/01/95 e 14/05/1996” [Como se vê, o lobby até atuava em sistema de processamento de dados]. O chamado mailbox está previsto no Art. 70.8 do Trips e estabelecido pela medida provisória 2006/99, posteriormente convertida na Lei 10.196/01.

O medicamento objeto da ação, liberado para o domínio público pelo STJ, é o Soliris, usado no tratamento de enfermidade que afeta o sistema sanguíneo. Conforme a

Abifina, em seu amicus curiae, tal medicamento vem sendo adquirido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para aplicação em alguns pacientes, pelo custo individual de mais de R\$ 800.000,00 ao ano. Atualmente, o preço máximo de sua venda para o Governo Federal foi estipulado pela Anvisa em R\$ 17.554,79 (incluído ICMS de 20%) por cada embalagem conforme se verifica no site da agência (<http://portal.anvisa.gov.br/listas-de-precos>).

3 Patentes Pipeline

Trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI nº 4234-3/600 em face dos Arts. 230 e 231 da Lei nº 9.279 de 1996, que foi protocolada aos 24/04/2009 pelo Procurador Geral da República sob o argumento de que “a inconstitucionalidade das patentes pipeline está justamente na sua natureza jurídica pois, se pretende tornar patenteável em detrimento do princípio da novidade, aquilo que já se encontra em domínio público”, promovendo o legislador ordinário, assim, uma espécie de expropriação de um bem comum do povo sem qualquer amparo constitucional. O processo foi distribuído à Min. Cármen Lúcia que determinou que fossem solicitadas informações ao Congresso Nacional.

Aos 19/05/2009 a Abifina requereu o seu ingresso como amicus curiae. Aos 08/06/2009 a Interfarma também requereu seu ingresso na qualidade de amicus curiae. Outras entidades, como a Conectas, a Pró Genéricos, Médicos Sem Fronteiras, ABPI, e muitos outros, compareceram também aos autos. Após o cumprimento de diversos mandados, os autos permanecem no Gabinete da Ministra Cármen Lúcia.

A petição da ADI, após analisar os artigos 230 e 231 comenta:

“Contudo, os dispositivos em análise, reproduzidos acima tratam das chamadas patentes pipeline “ou patentes de revalidação”,

que não constam no acordo Trips. Foram inseridas no ordenamento jurídico brasileiro por iniciativa exclusiva do legislador interno, em violação à ordem constitucional de 1988. As patentes pipeline são mecanismos de transição, que têm como objetivo conceder proteção patentária a produtos que não eram patentáveis antes da Lei 9.279/96 e que já estavam no domínio público brasileiro, possibilitando a revalidação de patente estrangeira no Brasil, mesmo em detrimento do requisito da novidade”.

No entendimento da AGU essa criação de um monopólio em favor de particulares sem que o requisito da novidade esteja presente afeta a ordem econômica, a livre-concorrência e a sociedade.

Fundamenta, por fim, a AGU, no fato de que o conhecimento que já está em domínio público integra o patrimônio comum da sociedade e as normas em questão, por via oblíqua, promovem uma espécie de expropriação de um bem comum do povo sem qualquer amparo constitucional.

4 Prazo estendido de Proteção por Patentes

Duas ADI’s se acham no Gabinete do Relator Ministro Luiz Fux, a ADI 5061 de 01/11/2013 e ADI 5529 de 13/05/2016, a primeira promovida por Abifina – Associação Brasileira da Indústria de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades – e a outra pela PGR, ambas objetivando o reconhecimento da inconstitucionalidade do parágrafo único do Art. 40 da LPI. Ingressaram na qualidade de amici curiae a Interfarma e a ANDEF – Associação nacional de defesa vegetal.

Da inicial da Abifina, destaca-se:

“Como bem observado pela jurisprudência, ‘se lembrarmos que em relação aos inventos o domínio público é a regra, e a proteção a exceção, sempre condicionada a inúmeros fatores e por prazo

sempre limitado” (Tribunal Regional Federal da Segunda Região, segunda turma especializada, AC 2005.51.01.534005-6, Des. André Fontes, DJ 11.12.2007)”.

Em sua longa e didática petição, a Abifina cita o exemplo concreto no item 7.24 de um pedido de patente depositado em 1979, cuja patente foi expedida em 2016 e que, no caso de acolhimento da pretenção da titular, que requereu em juízo a aplicação do parágrafo único do Art. 40 da LPI, para que a patente durasse até o ano de 2016, teríamos uma obstrução ao ingresso da concorrência no mercado por quase 37 anos.

Observou Denis Borges Barbosa no Doc. 4 juntado aos autos que:

“Isso ocorre porque em número relevante de casos há interesse dos depositantes de diferir a concessão, em particular se isso resultar em maior período de pro-

teção. Estudos imparciais, citados neste parecer, dão notícia que assim ocorre não só no Brasil mas em outros sistemas”.

Menciona, ainda, a Abifina acórdão do TRF da Segunda Região, primeira turma especializada, AMS 2006.51.01.524783-1, JC Marcia Helena Nunes, DJ12122008, extraído do voto da relatora que: “adicionar ainda mais (10) anos a partir da data da concessão, como no presente caso, configurará um prejuízo para todos os terceiros que aguardaram a extinção da vigência da patente e se prepararam para isso, renovando e modernizando as fórmulas em benefício de toda a coletividade, ao invés de se restringir o mercado ao uso de fórmulas já obsoletas por período incrivelmente ou inaceitavelmente longo sem razão que legitime tal extensão”.

A ADI 5529 proposta pelo Procurador Geral da República foi

distribuída por prevenção aos 18/05/2016, admitido o ingresso da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI), da Abifina, ABPI, ANDEF, Interfarma e AGROBIO.

O Procurador Geral da República em petição mais enxuta requer a distribuição por dependência à ADI acima citada, face a eventual ilegitimidade da requerente daquela ação.

A ação do PGR traz à baila o backlog. Menciona pareceres de Eros Roberto Grau e Denis Borges Barbosa, peças 6 e 7 do processo eletrônico da ADI 5061 que junta em cópia.

Daqui a 15 anos, a ASPI fará 50 anos (e meu escritório, 100).

Espero que, até lá, as ADIs estejam julgadas.



CRUZEIRO/NEWMARC PROPRIEDADE INTELECTUAL

A **CRUZEIRO/NEWMARC** Propriedade Intelectual completou, neste ano, 85 anos de existência.

Neste longo período, em busca dos melhores processos de trabalho, desenvolveu métodos próprios de administração da Propriedade Intelectual de seus clientes, mantendo, atualmente, uma equipe de profissionais especializados em Marcas, Patentes, Direitos Autorais e Transferência de Tecnologia. Aqui nossos clientes contam com todos os serviços e assistência de que necessitam na área da Propriedade Intelectual.

MNEMÓSINE NA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Clovis Silveira ¹

Uma de nossas revistas mais conhecidas publicou recentemente um interessante artigo abordando memória e esquecimento. Interessado que sou neste tema estudei um pouco mais a matéria, como é meu hábito fazer, e me deparei com Mnemósine² e Letes, e confirmei que a “memória”, assim como o “esquecimento”, são igualmente importantes em nossas vidas.

De acordo com o autor³ do citado artigo [n.d.]:

“Na mitologia grega, Mnemósine e Letes, os rios da memória e do esquecimento, corriam pelas planícies do Hades, a terra dos mortos, e a alma que lá chegava, conforme bebesse das águas de um ou de outro, teria o conhecimento ou a completa ignorância do que vivera sobre a terra. Outras versões do mito colocam o Letes à saída do Hades, pois a alma que retornava ao plano terreno tinha de apagar lembranças de vidas anteriores. No século XIV, Dante adaptou esses mitos da Antiguidade ao pensamento cristão em sua Divina Comédia: saindo do Purgatório, as almas que se encaminhavam para o Paraíso bebiam do Letes para esquecer os pecados, e de um rio chamado Eunoé para lembrar-se do bem que haviam feito.”

Buscando na Internet referências sobre “memória das instituições”, encontrei outro interessante texto⁴, este sobre a importância da memória institucional, do qual destaquei os trechos [n.d.]:

“A memória é um dos alicerces que dá sentido à vida. Com uma instituição não é diferente. Preservar a memória institucional é manter a instituição viva e uma forma de fortalecer suas bases. Para que

essa memória seja preservada, é preciso conservar fotos, documentos, objetos e organizar os registros dos fatos. Os erros e acertos do passado ajudam a entender o presente e a planejar ações futuras.

Também é preciso olhar para as pessoas, pois a história institucional é uma construção que traz em si as marcas dos sujeitos que dela fazem parte. (...)

Preservar a memória institucional não é só resgatar o passado. Também é compreender as diferenças e reconhecer os limites de cada período. É ter referenciais consistentes para construir o presente e planejar o futuro. É descobrir valores e renovar os vínculos. É refletir sobre a história, não apenas como quem recorda, mas exercitando uma verdadeira práxis, em que a reflexão e a prática andam lado a lado.”

Refletindo sobre estas afirmações, com as quais concordo inteiramente, lembrei-me que a ASPI produziu um livro para preservar sua memória institucional, que conta a história desde sua fundação em 1983, até 2008, cobrindo, portanto, seus primeiros 25 anos de investimentos em cultura, ética e profissionalismo na Propriedade Intelectual⁵.

Além de conter um histórico da Propriedade Intelectual no mundo e no Brasil, narra a criação da ASPI⁶, com fotos e documentos da época.

Destaco aqui o seguinte trecho [n.d.]:

“Paulistana, a ASPI surgia num contexto de instituições que, embora de alcance nacional, se concentravam na cidade do Rio de Janeiro. A Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI) fora fundada em 1948, e a Associação Brasileira da Propriedade Industrial (ABPI), em 1963. Não se tratava de acaso. Afinal, os mais antigos escritórios de Propriedade Industrial nasceram naquela cidade, lembrando que a Cidade Maravilhosa havia sido a capital da República. Mas a São Paulo, que cresceu e se tornou referência para toda a nação, precisava de uma entidade própria, que pudesse trabalhar pela melhoria da qualidade dos profissionais do setor em sua região e pela implementação da verdadeira cultura da Propriedade Intelectual entre os brasileiros.”

Nesse trecho de sua memória institucional a ASPI foi apresentada como um Centro de Estudos Avançados em Propriedade Intelectual, elencando os congressos da enti-

¹ Sócio Diretor de C&S InterPatents, Membro do Conselho Nato da ASPI, Presidente ASPI (2005/2009)

² “Mnemosine ou Mnemósine era uma titânide, filha de Urano e Gaia; é a deusa que personificava a memória e preservava o esquecimento. A divindade da enumeração vivificadora frente aos perigos da infinitude, frente aos perigos do esquecimento que, na cosmogonia grega aparece como um rio, o Letes, um rio a cruzar a morada dos mortos (de “letal” esquecimento), o Tártaro, e de onde “as almas bebiam sua água quando estavam prestes a reencarnarem-se, e por isso esqueciam sua existência.” Disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Mnemosine>

³ Teixeira, Jerônimo. A Dádiva do Esquecimento. Revista Veja, edição 2588 – ano 51 – nº 26. Editora Abril. Junho de 2018. Pág. 68, junho de 2018

⁴ A Importância da Memória Institucional, disponível em <http://www.fundacentro.gov.br/resgate-historico/a-importancia-da-memoria-institucional> - consulta em junho/2018

⁵ Propriedade Intelectual – Cultura, Ética e Profissionalismo ASPI 2008 Comitê Editorial: Alberto Luis Camelier da Silva, Clovis Silveira, Ivana Có Galdino Crivelli, Luís Felipe Balieiro Lima, José Carlos Tinoco Soares, Newton Silveira, Roger de Castro Kneblewski (pesquisa e textos Aline Sasahara) M2 Produções Culturais Ltda.

⁶ Propriedade Intelectual – Cultura, Ética e Profissionalismo ASPI 2008 A Criação da ASPI. Pág. 48

dade, desde o primeiro, em 1984, em conjunto com a ASIPI, até o IX Congresso Internacional intitulado “A Propriedade Intelectual nos Países Emergentes”.

Conta também a história de seu boletim informativo, que começou como Jornal ASPI, quando ainda era Associação Paulista da Propriedade Industrial, passando a Patentes e Marcas e depois Boletim Informativo para, finalmente, denominar-se Boletim ASPI, como é hoje conhecido.

Esse livro, sobre a memória dos 25 anos de ASPI, trata ainda das relações institucionais desenvolvidas ao longo de sua bem sucedida trajetória, apresentando a nova sede, com registro fotográfico e documental, o que inclui a devida menção a todos os associados.

O livro-memória foi o resultado de um competente trabalho de pesquisa, coordenado por um comitê de ex-presidentes, que contou com depoimentos de proeminentes profissionais da área, além de consulta a vasta bibliografia, indicada na última página do mesmo.

Este importante documento da memória institucional da Propriedade Intelectual ficou acessível por inteiro no site da ASPI. Em 2013, quando completou 30 anos, foi produzido um novo livro comemorativo, intitulado “ASPI: Propriedade Intelectual do Novo Milênio”⁷.

Integrei também o Comitê Editorial deste segundo livro, que incluiu uma “Linha do Tempo” ilustrada em cores, mapeando, em oito páginas, todas as atividades culturais realizadas pela ASPI, desde sua fundação até 2013, exaustivamente trabalhada pela equipe que produziu o livro, contendo, ainda, uma apresentação completa de 15 gestões, englobando toda a sua história de 30 anos.

Raro encontrar, em outra associação congênere, um trabalho de compilação desse porte, que elenca todos os encontros, seminários, ciclos de estudos, palestras, almoços-palestra, congressos e até au-

diências públicas organizadas pela ASPI. Uma verdadeira “radiografia” do Centro de Estudos Avançados.

Esta segunda preciosa memória contém, ainda, a visão da ASPI contada sob o ponto de vista de seus Conselheiros Natos, bem como dos Presidentes de entidades coligadas.

Finalmente, além da proposta de trabalho da diretoria então vigente, o livro contém 21 artigos inéditos, dentro dos mais diversos temas da Propriedade Intelectual sendo, em sua totalidade, contribuições de autores associados da ASPI.

Trata-se, portanto, de uma obra de porte de conteúdo muito valioso para a memória da Propriedade Intelectual de nosso país.

Por outro lado, consultando o site da ASPI, clicando em “história”, no menu, notei que essa rica memória ainda não constava por inteiro, tal como apresentada ao público em geral, via Internet.

Constavam alguns trechos do livro de 25 anos - mas não ainda o livro completo - para a consulta dos associados e demais interessados. Não consta, por exemplo, a Apresentação⁸ que, por oportuno, reproduzo a seguir, a qual registrou a visão que tínhamos da ASPI, há exatos dez anos:

“De Leonardo a Einstein, das máquinas de contar à inteligência artificial. De Santos Dumont às naves espaciais, de Edison a um planeta iluminado. De Paracelso às invenções da Medicina, dos sistemas de Bertalanffy à invenção da Biologia. Do arco romano à engenharia moderna, dos ideogramas aos ícones computacionais. Das soluções de problemas ao desenvolvimento tecnológico.

Cientistas, engenheiros, arquitetos, biólogos, médicos, pesquisadores, artistas e criadores de todos os campos da atividade humana contribuem para a construção de um mundo melhor. O produto de milhares de mentes, nos campos da ciência, da técnica e da estética, são objeto de proteção da propriedade intelectual.

A Associação Paulista de Propriedade Intelectual foi criada há 25 anos com o propósito básico de aprimorar a atividade profissional dos especialistas que estudam e atuam na proteção da propriedade intelectual e na ampla difusão dessa cultura em nosso país, especialmente no estado de São Paulo, responsável por cerca de metade do movimento de pedidos nacional do INPI.

Os esforços da ASPI são direcionados para o inventor, para as

⁷ A Propriedade Intelectual no Novo Milênio. Adriana Gomes Brunner, Clovis Silveira, Karin Klemp Franco, Andrea Garbelini Queiroz (organizadores) 1ª Edição – ASPI, 2013

⁸ Silveira, Clovis. De Leonardo a Einstein, das máquinas de contar à inteligência artificial. Propriedade Intelectual – Cultura, Ética e Profissionalismo. M2 Produções Culturais Ltda. 2008. Pág. 9

Clovis Silveira, Eng.

Perícias e Laudos

Pareceres e Avaliações

Patentes, Software e Engenharia

www.interpatents.com.br

patents@interpatents.com.br

C&S
InterPatents

Tel: 11-3758-4641 Rua Rep. Dominicana 327 05691-030 São Paulo SP

organizações e para o desenvolvimento industrial e econômico. Para a integração do país na cultura mundial de patentes. Para o ajuste aos sistemas internacionais de registros. Para adequar os reflexos dos tratados internacionais. Para o tratamento ético dessas questões no exercício profissional dos representantes legais dos titulares de direitos - nacionais ou estrangeiros. Para aprimorar a legislação nacional e a atuação dos órgãos de concessão.

Desse modo, a ASPI se identifica com o desenvolvimento do país e com a defesa dos legítimos interesses nacionais, defendendo e propagando as melhores práticas para a atividade ética dos profissionais e das empresas que atuam na propriedade intelectual. Essa é a razão de ser da ASPI que conta com expressivo e seleto quadro de associados, com representantes não só de São Paulo, mas de muitos outros estados e também do exterior.

Este livro traça um panorama da propriedade intelectual no mundo e no Brasil e conta um pouco da história de nossa associação nesses primeiros 25 anos de existência. É também uma homenagem àqueles que idealizaram e fundaram nossa entidade e a todos que a mantêm moderna e vibrante, com representatividade e reconhecimento nacional e internacional.

Estamos preparados para os próximos 25 anos e para os desa-

fos que a inteligência e a inventividade vão colocar à disposição das pessoas e das empresas, que vão tornar o mundo mais dinâmico e competitivo. Estamos prontos e entusiasmados com o futuro.”

Presidi a ASPI de 2005 a 2009. Meu sentimento com relação a esse período é que foi, de fato, muito marcante para a Associação, com realizações de grande impacto para os associados e para a Propriedade Intelectual, em no país.

A inauguração da nova sede, em 2005, desde então denominada Sede José Carlos Tinoco Soares, em homenagem àquele que proporcionou o imóvel em que está instalada a ASPI; a subsequente inauguração do confortável auditório de 90 lugares, denominado Auditório João da Gama Cerqueira, em homenagem ao mais importante tratadista brasileiro da Propriedade Industrial; a inauguração da Biblioteca Sebastião Silveira, que foi iniciada com os móveis do escritório e livros da biblioteca do Dr. Sebastião Silveira - um dos fundadores da ASPI - doados por sua família.

A realização de convênios com outras entidades, a exemplo da ASIPI e do IBPI; a produção e a publicação, em 2008, do livro comemorativo dos 25 anos da ASPI, intitulado “PROPRIEDADE INTELECTUAL: CULTURA, ÉTICA E PROFISSIONALISMO”, que contém a história da Propriedade Intelectual no mundo e no Brasil e, é

claro, a história da ASPI, contendo a memória de suas principais realizações, especialmente seus Congressos Internacionais, desde sua criação, em 16 de agosto 1983, até 2008.

Deve a Propriedade Intelectual navegar pelo Letes, do esquecimento, ou pelo Mnemósine, preservando sua memória?

No Letes, devem ser afogados os projetos que não vingaram, os desentendimentos, os objetivos que não foram atingidos, os erros que não levaram a nenhum aprendizado.

No Mnemósine deve navegar o barco da memória de tudo o que foi realizado de positivo e resultou em avanço para a ASPI e para a Propriedade Intelectual no país.

Os citados livros institucionais, que foram elaborados pela ASPI nas comemorações de seus 25 anos e de 30 anos, respectivamente, produzidos em 1000 unidades cada, e foram distribuídos aos três poderes de nosso país, às bibliotecas e às universidades, além de seus associados, representam um grande passo da Associação bandeirante, na direção da preservação e divulgação da memória da Propriedade Intelectual de nosso país, porque resgatam, organizam e informam tudo o que a ASPI realizou e vem realizando em prol da Propriedade Intelectual.

QUEVEDO & PONCE ESTUDIO JURIDICO

Torre 1492 Av. 12 de Octubre y Lincoln, piso 16

Teléfonos: (593) 2 2986-570 / (593) 2 2986-575 – Fax: (593) 2 2986-579 / (593) 2 2986-580

WEB: <http://www.quevedo-ponce.com> – Correo E.: quepon@quevedo-ponce.com

Apartado 17-01-600
QUITO – ECUADOR

AÇÕES DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PERPETRADO PELO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL: PRAZO DECADENCIAL, PRESCRICIONAL OU IMPRESCRITIBILIDADE?

Alberto Luís Camelier da Silva¹

1. Considerações iniciais

Os institutos jurídicos da prescrição e da decadência existem de há muito em nosso ordenamento jurídico e têm em comum o estabelecimento de uma regra temporal para “pacificar” relações jurídicas, punindo com a perda do direito à ação ou, a perda do direito, aqueles que, pela inércia, deixaram de exercer em um certo lapso temporal as respectivas ações judiciais para obter as tutelas jurisdicionais pretendidas.

Logo, ambos os institutos visam garantir a segurança jurídica e, a rigor, pune-se a inércia do agente, cristalizando o vetusto brocardo latino que diz que a lei não pode socorrer aquele que dorme.

A ideia desse artigo é levantar questões acerca de qual o instituto jurídico (decadência ou prescrição) se aplica aos prazos de nulidade de ato administrativo previsto na Lei da Propriedade Industrial – Lei 9.279/96, mormente quando o ato atacado encontra-se impugnado via recurso administrativo.

Esse assunto ainda não está pacificado e verifica-se decisões judiciais em sentido contrário, ora pendente à decadência, ora privilegiando a prescrição, tornando, assim, o assunto atual e interessante para a comunidade jurídica em geral e, no particular, da propriedade industrial.

2. Breve definição e diferença doutrinária dos institutos da prescrição e decadência

Segundo Câmara Leal, “a palavra prescrição procede do vocábulo latino praescriptio, derivado do verbo praescribere, com a significação de escrever antes ou no começo.” O mesmo autor informa que a expressão “decadência” origina-se do verbo latino cadere, cair, isto é, a ação de cair ou o estado daquilo que caiu.²

A doutrina informa que a decadência fulmina o direito em si e deve ser utilizada em relação aos chamados “direitos potestativos”, isto é, que possui poder e depende unicamente da vontade da parte para exercê-lo.

É de se notar que no caso das ações com prazo de decadência, alguém está no estado de poder e a contraparte no estado de sujeição.

Logo, é de interesse público que o prazo deflua sem impedimento, interrupção ou suspensão de qualquer espécie.

A decadência está relacionada, portanto, às ações constitutivas ou constitutivas negativas.

A prescrição fulmina o direito de ação e não o direito em si, e está relacionada aos chamados “direitos subjetivos”, ou seja, aqueles nos quais se busca uma tutela condenatória consubstanciada em uma obrigação de fazer ou não fazer.

O prazo prescricional, portanto, pode ser impedido, suspenso ou interrompido.

Dito isso, a grande questão é saber qual instituto incide em relação aos prazos das ações para impugnar, pela via judicial, os atos administrativos do INPI?

Ainda, quando se busca revisar uma decisão da Autarquia Federal, como por exemplo, recurso contra o indeferimento de marca ou mesmo, processo administrativo de nulidade (PAN) de uma marca registrada, estar-se-á diante de uma ação desconstitutiva ou de uma contraprestação (obrigação de fazer ou não fazer)?

¹ Advogado especializado em propriedade intelectual; sócio fundador da Camelier Advogados Associados; Doutor e Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Conselheiro Nato da ASPI - Associação Paulista da Propriedade Intelectual; Membro de Honra Vitalício do Conselho Diretor da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual; Membro da Comissão Especial de Propriedade Intelectual e de Direito do Entretenimento da OAB/SP; Membro do Comitê de Ensino Jurídico e Relações com Faculdades do CESA. Agraciado com a Medalha Professor Doutor Antônio Chaves, conferida pela Academia Brasileira de Arte, Cultura e História da OAB/SP; Ex-Presidente da ASPI - Associação Paulista da Propriedade Intelectual, biênios 2001-2003/2003-2005. Professor de Cursos de Pós-Graduação da ESA - Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados - Seção São Paulo. Professor da Escola Paulista da Magistratura. Autor do livro “Concorrência Desleal - Atos de Confusão” e “Desenho Industrial - Abuso de Direito no Mercado de Reposição”, ambos editados pela Saraiva.

² Leal, Antônio Luís da Câmara. Da prescrição e da decadência. Forense: Rio de Janeiro, 1982, páginas 3 e 99.

Pode-se dizer, entretanto, que a depender do ângulo que se olhe, aplicar-se-á o prazo decadencial ou prescricional.

3. Os atos administrativos do INPI

Todo e qualquer ato da administração pública está sujeito ao controle jurisdicional de sua eficácia e legalidade, sem exceção, com base no princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, XXXV da CF.

Assim, uma decisão que defere ou indefere patente, desenho industrial ou marca não pode restar incólume ou melhor, insuscetível de revisão judicial, tenha sido ou não previamente impugnado administrativamente.

Entretanto, não obstante a clareza solar da norma constitucional acima mencionada, recente decisão judicial da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região³ – que será comentada mais adiante – a qual, por maioria, desafiou esse entendimento, declarando a DECADÊNCIA do direito, sob o judicioso argumento de que o processo administrativo de nulidade de marca NÃO suspende ou interrompe o prazo quinquenal previsto no art. 174 da Lei da Propriedade Industrial que é de decadência e não de prescrição⁴.

O r. acórdão obstou, então, o controle da legalidade do ato do INPI que não deu provimento ao processo administrativo de nulidade da marca, fulminando a preten-

são recursal – que combatia justamente a decisão final do PAN - sob a alegação de que havia decorrido mais de cinco anos da concessão do registro, independentemente do processo administrativo de nulidade, proporcionado pelo interessado tempestivamente, cuja decisão tardia ultrapassou os cinco anos.

Em poucas palavras, não importou se o INPI tomou quase 6 anos para julgar o PAN, pois o aresto deixou transparecer que a parte deveria ter ingressado, antes do fim do prazo quinquenal a contar da concessão original do registro, com a competente ação de nulidade, sem esperar a decisão final da autarquia.

Na prática, com base na preliminar de decadência do direito, a decisão do INPI que julgou o PAN restou insuscetível de revisão judicial, ferindo de morte o princípio norteador segundo o qual toda e qualquer decisão da administração pública está sujeita ao controle jurisdicional.

4. Art. 174 da LPI. Prescrição ou Decadência?

Mas, afinal, o art. 174 trata de prazo prescricional ou decadencial?

Antes de responder a essa indagação, parece-nos que pouco importa se se trata de prazo decadencial ou prescricional diante do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Se o processo administrativo de nulidade foi tempestivamente apresentado⁵, malgrado o prazo que o INPI levar para decidir, há que haver a possibilidade do controle da sua legalidade.

Pensar contrariamente é desafiar a cláusula pétrea inserida no art. 5º, XXXV da CF.

Ocorre que a dicção da norma legal diz textualmente: “Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro...”

Com o devido respeito dos ilustres juristas que alegam erro terminológico na utilização, pelo legislador, do verbo “prescrever” no lugar do verbo “decair”, ousamos discordar desse posicionamento.

Isso porque, é princípio basilar de hermenêutica jurídica aquele segundo o qual, a lei não contém palavras inúteis, supérfluas ou sem efeito: *verba cum effectu sunt accipienda*. Ou seja, as palavras devem ser compreendidas como tendo al-

³ Processo nº 0138559-74.2014.4.02.5101. TRF2 – 2ª. turma Especializada.

⁴ Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

⁵ Cf. Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.

⁶ “*Verba cum effectu, sunt accipienda*: “Não se presumem, na lei, palavras inúteis.” Literalmente: “Devem-se compreender as palavras como tendo alguma eficácia.” As expressões do Direito interpretam-se de modo que não resultem frases sem significação real, vocábulos supérfluos, ociosos, inúteis.” Maximiliano, Carlos. *Hermenêutica e Aplicação do Direito*. Forense: Rio de Janeiro, 2011.



**MARINANGELO
& AOKI**
ADVOGADOS

· 55 11 3257 7284 ·
www.maadvogados.com.br



CAMELIER
ADVOGADOS ASSOCIADOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

guma eficácia. Não se presumem, na lei, palavras inúteis, como bem asseverou Carlos Maximiliano em sua festejada obra “Hermenêutica e Aplicação do Direito”.⁶

Destarte, se o legislador tivesse a intenção de fixar como prazo decadencial aquele do art. 174 da LPI, o teria feito desta forma: Decai em 5 (cinco) anos o direito de nulificar...

Para corroborar a assertiva do notável jurista, no Código Civil há menção expressa informando “Decai” em “X” anos o direito de anular...

Abaixo, citamos alguns exemplos de normas inseridas no Código Civil:

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.

Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro.

Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

Art. 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos

V - a pretensão de reparação civil;

Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.

Art. 208. Aplica-se à decadência o disposto nos arts. 195 e 198, inciso I.

Art. 209. É nula a renúncia à decadência fixada em lei.

Art. 210. Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei.

O mesmo se aplica na **Lei das Sociedade por ações (Lei 6.404/76)**

Art. 285. A ação para anular a constituição da companhia, por vício ou defeito, prescreve em 1 (um) ano, contado da publicação dos atos constitutivos

Art. 171. Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão preferência para a subscrição do aumento de capital...

§ 4º O estatuto ou a assembléia-geral fixará prazo de decadência, não inferior a 30 (trinta) dias, para o exercício do direito de preferência.

Art. 232. Até 60 (sessenta) dias depois de publicados os atos relativos à incorporação ou à fusão, o credor anterior por ela prejudicado poderá pleitear judicialmente a anulação da operação; findo o prazo, decairá do direito o credor que não o tiver exercido.

Idem para a **Lei do Processo Administrativo Federal (Lei 9.784/99)**

*Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários **decai** em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.*

Para coroar esse entendimento de que a lei não contém palavras inúteis, basta verificar o que ocorre no artigo 103 da Lei 8.213 de 24 de julho de 1991 (Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências), no qual refere-se textualmente no caput sobre prazo decadencial e

em seu parágrafo único de um prazo prescricional. Confira-se:

*Art. 103. É de dez anos o **prazo de decadência** de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.*

*Parágrafo único. **Prescreve** em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.*

Assim, em um mesmo artigo de lei o legislador previu um prazo decadencial e outro prescricional, dependendo da situação do administrado em querer revisar os benefícios recebidos ou obter benefícios não pagos pela administração. No primeiro caso, esse prazo não se interrompe ou suspende.

Como já nos referimos anteriormente, a doutrina costuma especificar que os prazos decadenciais incidem nos direitos denominados “potestativos” isto é, aqueles nos quais alguém encontra-se no estado de poder e a contraparte, no estado de sujeição.

É de se notar que em ambas as situações no exemplo acima, o administrado encontra-se no estado de poder e a administração no estado de sujeição, mas o legislador, a despeito da doutrina, preferiu indicar institutos jurídicos diferentes a incidir em cada uma das situações.

Ademais, é cediço que os prazos para impugnar atos da administração pública são de natureza prescricional.

Assim, a doutrina e jurisprudência têm aceitado a tese que prescreve em 5 anos o prazo para o administrado reclamar algo da administração, aplicando o art.1º do Decreto nº 20.910, de 06.01.1932, da era Vargas, que estabelece tal prazo.

O controle judicial da legalidade dos atos do INPI, quaisquer que sejam eles, é garantia constitucional assegurada ao administrado conforme a norma da carta magna (art. 5º, XXXV).

Não obstante isso, sobreveio recente decisão judicial que privilegiava a tese segunda a qual interpretou-se tratar de decadência e não prescrição o prazo do art. 174 da LPI (ação de nulidade de marca).

E assim, esse prazo não se suspende, nem se interrompe, por um processo administrativo de nulidade. Na hipótese (bem real) de a decisão do INPI ultrapassar cinco anos, e mantiver a vigência do registro, esta restará imutável, inatacável.

Acreditamos que desta forma, como já explanado, estar-se-á ferindo de morte o art. 5º XXXV da CF (A Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito) e também o art. 1º do Decreto 20.910/32. (Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou

fato do qual se originarem).

5. O que diz a jurisprudência?

A 1ª. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região decidiu no Processo nº 0005207-20.2014.4.02.5101, relatado pelo Desembargador Federal Ivan Athié (julgado de 25/09/2017), por unanimidade, que o prazo do art. 174 da LPI não é decadencial, afastando a preliminar de decadência. Confira-se:

...

“Conheço do agravo retido interposto pela terceira ré, VALLÉE S.A. (fls. 581/668), e da apelação, uma vez que presentes seus pressupostos legais.

Contudo, não conheço do agravo retido interposto pela segunda ré, EXCELÊNCIA EM SAÚDE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., (fls. 503/580), porquanto não foi reiterado nas contrarrazões (fls. 712/722), conforme determinava o art. 523 do CPC de 1973, então vigente.

Passo à análise do agravo retido nº 0003878-13.2015.4.02.0000 (fls. 581/668), interposto pela terceira ré.

A agravante se insurge contra a decisão de fls. 209/212, que afastou a alegação de decadência quanto ao pedido de nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu o registro nº 823.163.733, para a marca nominativa EXCELLER, de sua titularidade.

Alega, em síntese, que o prazo de 5 anos previsto no art. 174 da LPI é de natureza decadencial, por tratar-se de direito potestativo, no caso, anulação de ato administrativo do INPI que negou provimento ao procedimento administrativo de nulidade oferecido em relação ao registro nº 823.163.733, que já teria escoado, porquanto o registro foi concedido em 11/03/2008 e a ação ajuizada em 11/04/2014.

Contudo, apesar de o registro nº 823.163.733 para a marca nominativa EXCELLER ter sido depositado em 28/11/2000 e concedido em 11/03/2008 (fl. 64), o pedido da autora foi a decretação de nulidade do ato que negou provimento ao procedimento administrativo de nulidade relativo àquele registro, que foi praticado em 01/11/2011, por meio de publicação na Revista de Propriedade Industrial nº 2130, não tendo transcorrido o prazo de 5 anos previsto no art. 174 da LPI, vez que a ação foi ajuizada em 11/04/2014 (fl. 78), devendo ser desprovido o agravo retido interposto pela terceira ré.

Passo ao exame da apelação.”
(g.n)

...

É digno de nota citar a decisão saneadora no processo quando tramitou no primeiro grau, da lavra da MM Juíza Federal Marcia Maria Nunes de Barros, titular da 13ª. Vara Federal do Rio de Janeiro, que afastou a preliminar de decadência do direito, decisão esta mantida no acórdão acima citado.



**JOHANSSON
& LANGLOIS**

Experiencia en acción

CHILE

ABOGADOS PROPIEDAD INTELECTUAL

1945

Patentes | Marcas | Diseños Industriales | Indicaciones Geográficas
y Denominaciones de Origen | Derechos de Autor | Nombres de Dominio
Infracción de Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual | Competencia
Desleal y Protección al Consumidor | Innovación y Transferencia de Tecnología

mail@jl.cl - (562) 2231 2424 | San Pío X 2460, Piso 11, Santiago, Chile | www.jl.cl

Nessa decisão, restou claro que a apresentação, tempestiva, de processo administrativo de nulidade, tem o condão de suspender o prazo quinquenal para obter a declaração judicial sobre a sua legalidade, especialmente porque se trata de direito de natureza subjetiva e não potestativa como parte da doutrina afirma.

A dedução lógica para compreender que se trata de direito de natureza subjetiva, está no fato de quando o INPI concede marca para alguém, o faz retirando do patrimônio comum, ou domínio público, aquele termo atribuindo a exclusividade para o requerente da marca. Nessa situação, como não há qualquer participação da parte interessada (prejudicada) nesse ato, não há falar em estado de poder e estado de sujeição, ou seja, não se trata de direito potestativo. Confira-se:

“... ”

II – Da preliminar suscitada (decadência)

Suscita a empresa ré Valée S/A a **prejudicial de decadência**, com base no art. 174 da LPI, pois o registro atacado n.º 823.163.733, referente à marca *Exceller*, de titularidade da própria Valée S/A, fora concedido em 11 de março de 2008, ao passo que a presente demanda ajuizada somente em 11 de abril de 2014.

Segundo seu entendimento, este ajuizamento teria sido efetuado após os cinco anos a que se refere o artigo 174 da LPI. Assim, ultrapassados os cinco anos da concessão do registro em tela, não poderia o ato administrativo de concessão, praticado pelo INPI, estar sujeito a uma desconstituição através de processo judicial de nulidade.

Sustenta também que o prazo em questão não seria conceitualmente de prescrição, mas decadencial, por ser de natureza potestativa, eis que visa anular ato administrativo jurídico já praticado. Assim sendo, entende ser descabi-

da qualquer possibilidade de suspensão ou interrupção do prazo, nos moldes do art.207 do Código Civil.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, ratifica a empresa ré EXCELÊNCIA EM SAÚDE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, em sua peça de defesa de fls.163/187, a tese decadencial supramencionada.

Entretanto, não assiste razão às contestantes. O registro n.º 823.163.733 em questão, para a marca nominativa EXCELLER, foi depositado em 28/11/2000, e concedido, de fato, em 11/03/2008. No entanto, ultrapassados apenas 10 (dez) meses daquela concessão, contra ele foi instaurado processo administrativo de nulidade (PAN) em 20/01/2009, pela empresa ré “EXCELÊNCIA EM SAÚDE”, ao qual foi negado provimento somente em 01/11/2011 (RPI 2130), ocasião em que o INPI decidiu que seria mantida a concessão daquele registro.⁷

Diferentemente do alegado pela parte ré, entendo que o direito versado na hipótese em questão é de natureza **subjetiva**, e não potestativa. Isso porque não há qualquer ação por parte daquele que se sente lesado a concorrer para a realização do ato a ser impugnado. Pode-se dizer que o INPI, ao conceder um registro de marca ou uma carta patente, retira do domínio público aquele termo, expressão ou técnica específicos, para que os mesmos se tornem de titularidade exclusiva de outrem.

Repita-se, não havendo qualquer participação da outra parte neste ato.

Neste sentido, os direitos subjetivos, também chamados de direi-

tos a uma prestação, pressupõem um dever jurídico consistente em determinada prestação por parte do lado passivo da relação. **Diferentemente do direito potestativo, o direito subjetivo não é exercitado mediante simples declaração de vontade; ao contrário, ele demanda uma contra-prestação da outra parte que, se não for cumprida, ensejará a propositura de ação judicial com o fito de que seja satisfeita a pretensão ao direito pretensamente violado, como é a hipótese dos presentes autos.**

Acresça-se ser da tradição de nosso ordenamento jurídico que os prazos atinentes à Administração Pública tenham natureza prescricional, a teor do regime adotado pelo Decreto n.º 20.910/32. O Decreto estipula que qualquer direito ou ação contra a Fazenda prescreve, adotando paradigma compartilhado pelo legislador na redação do art.174 da Lei n.º 9.279/96. Ao fazer isso, o legislador criou a possibilidade de garantir ao cidadão um prazo para apresentar administrativamente suas pretensões perante o Estado, garantindo a possibilidade de interrupção do prazo. O art.9º do Decreto n.º 20.910/32, interpretado à luz da Súmula n.º 383 do STF, outorga garantia ao cidadão de controle judicial das decisões que venham a ser proferidas como resposta administrativa a alegações de nulidade de atos administrativos.

Não se desconhece a existência de tratamento legislativo diverso. A Lei n.º 10.839/2004, por exemplo, criou prazo decadencial para o cidadão buscar a anulação ou revisão de atos administrativos do INSS de concessão de benefícios previdenciários no Regime Geral de Previdência Social (art.103 da Lei

⁷ Permitimo-nos uma correção: a concessão do registro 823163733 se deu em 11/03/2008 e o processo administrativo de nulidade foi protocolizado em 30/06/2008. A decisão do INPI foi publicada somente em 01/11/2011. Considerando que a ação para desafiar a decisão do PAN foi protocolizada em 11/04/2014, estaria, portanto, dentro de prazo quinquenal.

n.º 8.213/1991). Esse tratamento, todavia, é excepcional, e vem sendo tratado desse modo pela jurisprudência do e. STJ, sendo exemplar disso o julgamento da Pet n.º 9156, em que a Corte fez observar que a criação de prazo decadencial em uma hipótese específica não tem o condão de afastar o regime geral estabelecido pelo Decreto n.º 20.910/1932.

De toda sorte, mesmo utilizando-se de conceitos importados do Direito Privado, o que se tem é que, por trás do art.174 da Lei n.º 9.279/96 existe um direito à livre iniciativa e à livre concorrência mediante o reconhecimento de que determinado conhecimento ou expressão pertencem ao domínio público. Cuida-se do direito titularizado por todos os particulares em atuação em segmento de mercado determinado. Esse direito é violável por ato do INPI que indevidamente estabeleça o monopólio daquele conhecimento ou expressão, atribuindo-o irregularmente a um terceiro. Pressupõe-se que, pela publicação, todos na sociedade têm ou tiveram a oportunidade de conhecer os atos exarados pelo INPI. Caso o particular lesado decida garantir a possibilidade de exercer sem constrangimentos a atividade econômica afetada, dependerá do ajuizamento de uma ação em face do INPI e do beneficiado, ao fim da qual será necessário que o INPI atue de uma determinada maneira (publicando a retirada daquele ato do mundo jurídico). Tem-se aqui, desse modo, um direito subjetivo violado, que gera uma pretensão. A pretensão surge desde o momento em que o conhecimento ou expressão é subtraído do domínio comum pela autarquia federal, e alocado no domínio particular do titular da patente ou da marca.

Diante de tudo que foi exposto, em se tratando, a meu ver, de direito subjetivo, entendo que o prazo para que a parte que se vir lesada em face de um ato administrativo exarado pelo INPI possa se insurgir

contra o mesmo possui natureza prescricional, e não decadencial.

Por conseguinte, **tendo em vista que a instauração de procedimento administrativo de nulidade** acarretou na **interrupção** do prazo prescricional, **rejeito, no presente caso, a alegação das empresas réis atinente ao decurso do prazo para exercício do direito de ação.**

Deve ser consignado, ainda, que sob a égide do Código Civil de 1916, o prazo prescricional para ações em que se pretendia a abstenção de uso de marca ou de nome empresarial era o prazo das ações reais – 10 anos entre presentes e 15 anos entre ausentes. Segundo o novo Código Civil de 2002, tal prazo passou a ser de 10 anos, nos termos do art.205. Para os prazos que estivessem em curso na data da edição do novo Código, foi determinado, em seu art.2.028, que seriam considerados os prazos da lei anterior, quando tivessem sido reduzidos pela nova lei e desde que já houvesse transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

No caso dos autos, ao marco inicial para a contagem do prazo prescricional para o pedido de registro n.º 823.163.733, contra o qual foi deflagrado procedimento administrativo de nulidade, não seria aplicável a norma supradescrita, pois o PAN em questão foi oferecido em 11/03/2008, ou seja, ultrapassados apenas dez meses da data da concessão (28/11/2000) daquele registro. Desta forma, in casu, o termo inicial deverá ser a data em que se deu a decisão final do INPI acerca da manutenção do registro, qual seja, 01/11/2011.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

Ultrapassado o prazo recursal da presente decisão, venham me os autos conclusos para sentença.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2015.

MARCIA MARIA NUNES DE BARROS

Juiz(a) Federal” (g.n.)

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de discutir a questão, inclinando-se pela natureza prescricional das ações de nulidade de marca, como mostra o Recurso Especial n.º 899.839-RJ, de relatoria do Ministro Massami Uyeda, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL – SISTEMA ATRIBUTIVO - ADOÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA - CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES - POSSIBILIDADE - VALIDADE DE PEDIDO ANTERIOR EM TRÂMITE ADMINISTRATIVO - PRIORIDADE DE EXAME – RECURSO IMPROVIDO.

*I - A arguição de **ocorrência de prescrição** não merece prosperar, porquanto a demanda foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 da Lei de Propriedade Industrial;*

II - O sistema jurídico pátrio adota o sistema atributivo, segundo o qual, somente com o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Nacional é que se garante o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu titular, a não ser que se trate de marca notoriamente conhecida;

III - A similitude entre as marcas em discussão, destinadas a prestação de serviços no mesmo segmento mercadológico, qual seja, consultoria e estudos na área específica da geologia, além de comercializarem produtos e derivados minerais, é capaz de gerar confusão nos consumidores acerca da procedência dos produtos e da prestação dos serviços, configu-

rando a hipótese de colidência prevista como impeditiva de registro;

III - O registro de propriedade de marca adquire-se desde que observados os trâmites legais de validade. Ausência, *in casu*;

IV - A existência de pedido anterior de registro de marca justifica seu exame prioritário, sob pena de se conferir registro de marca igual ou semelhante a outro requerente ainda pendente de decisão o primeiro pedido;

VI - Recurso especial improvido.

(REsp nº 899.839 – RJ. 3ª Turma do STJ. Relator Min. Massami

Uyeda. Julgado em 17/08/2010. DJe 01/10/2010) g.n.

Ainda, vale conferir os seguintes julgados do STJ, com relação a suspensividade de processo administrativo interposto perante a administração pública:

AgRg no REsp 964.524- SE e AgRg em REsp 159528-PA

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPTÃO.

VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.º DO DECRETO LEI N.º 20.910/32 NÃO-CONFIGURADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que **o pedido realizado na esfera administrativa tem o condão de suspender o prazo prescricional, de modo que inexistente prescrição quinzenal a ser declarada nos autos.**

2. Agravo regimental improvido.

MINISTRA Rel. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, data 15 de dezembro de 2009.

Ag. no AResp 159.528 – PA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDEU O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. REVISÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DO ESTADO DO PARÁ DESPROVIDO.

1. **Esta Corte firmou o entendimento de que a formulação de requerimento administrativo suspende a contagem prescricional, cujo curso retomará com a decisão final da Administração sobre o pleito.**

2. No caso dos autos, o autor protocolou **requerimento administrativo em 4.10.2001, requerendo o pagamento do benefício estabelecido no art. 135 da Lei 5.810/94. Conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o Estado não apresentou qualquer documento comprovando a existência de decisão sobre o pedido administrativo, o que garante a suspensão do prazo prescricional até o ajuizamento da ação.**

3. O Tribunal de Justiça reconheceu ao autor o pagamento da referida gratificação ao fundamento de que a Lei Estadual 5.742/93 e 5.810/94 garante o pagamento da referida gratificação aos ocupantes de cargos de Assessoramento, não havendo óbice para o pagamento concomitante desta gratificação juntamente com a Gratificação de Escolaridade.

4. Conforme se extrai da leitura do voto condutor do julgado, a controvérsia foi dirimida não só a partir de premissas fático-probatórias do caso concreto, mas também da legislação local, sendo inviável a discussão da alegada ocorrência de

bis in idem sustentada pelo Estado, na via eleita, ante o óbice contido nas Súmulas 7/STJ e 280/STF, esta última aplicável por analogia.

5. A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento, no julgamento do REsp. 1.155.125/MG, representativo de controvérsia, de que nas lides em que for sucumbente a Fazenda Pública, o Juiz, mediante apreciação equitativa e atendendo às normas estabelecidas nas alíneas do art. 20, § 3º. do CPC, poderá fixar os honorários...(g.n.)

Por fim, referimo-nos à ação judicial⁸ que por maioria (3 votos a 2) decidiu que o prazo do art. 174 da LPI é decadencial e o processo administrativo de nulidade não teria o condão de suspender dito prazo.

O voto condutor (vencedor), da lavra do Desembargador Federal Messod Azulay Neto estabeleceu que se trata de prazo decadencial, por ser a ação de nulidade um direito potestativo e não subjetivo da parte.

Entretanto, os Desembargadores Federais André Fontes e Simone Schreiber, entenderam que trata de prazo prescricional, de natureza subjetiva, e não decadencial, potestativa, pontuando que o ato que se ataca não é o ato da concessão da marca puro e simples, mas o ato do INPI que decidiu o processo administrativo de nulidade e este, sim, ainda estava no prazo quinzenal para sua competente impugnação. Vejamos o voto do Des. André Fontes, acompanhado pela Des. Simone Schreiber:

VOTO

I - Não se deve admitir a ocorrência da decadência do direito de anular registro de marca se, em sede administrativa, o terceiro interessado oferece tempe-

⁸ 1ª. Turma Especializada do TRF2. Apelação Cível. Processo nº 0138559-74.2014.4.02.5101 (2014.51.01.138559-2) – Origem: 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

tivamente a sua impugnação, por meio de recurso, afastando a ideia de inércia do titular de eventual direito subjetivo.

II - É admitida a cumulação objetiva entre os pedidos de anulação de ato administrativo que manteve a proteção marcária e a abstenção de uso, cuja competência para o respectivo processo é da Justiça Federal, a teor do disposto no art. 109, I do texto constitucional.

III - Não são passíveis de proteção exclusiva, no aspecto nominativo, termos ou expressões de uso comum ou vulgar ou que refiram-se a localidade geográfica, já que desprovidos da suficiente distinção.

IV - Demonstrada a suficiente distinguibilidade do conjunto marcário do registro mantido pelo ato administrativo exarado após o julgamento de recurso administrativo, a improcedência do pleito de anulação é medida que se impõe.

Extrai-se da r. decisão impugnada que a tese sustentada, relativa à ocorrência da prescrição (rectius: decadência) da pretendida anulação em sede judicial, parte do premissa de que o ato atacado é, em última análise, o ato que concedeu o registro, publicado na Revista da Propriedade Industrial - RPI 1895, datada de 02.07.2007. Pelo que, ajuizada a presente ação em 21.07.2014, em muito já ultrapassado o prazo extintivo do art. 174 da Lei 9.279-96.

Entretanto não se pode olvidar que a ora apelante, parte interessada na invalidação do registro, atuou no âmbito administrativo e recorreu, tempestivamente, do ato que concedeu o privilégio; intentando, agora, invalidar o ato administrativo exarado após o julgamento do recurso administrativo e que manteve a proteção, datado de 27.08.2013. Contexto em que não se afigura correto considerar a data de publicação do primeiro ato administrativo para fins de prescrição, notadamente porque o exame de sua legalidade, e não a mera

presunção, foi objeto de impugnação administrativa, donde não se pode supor a inércia de terceiro eventualmente lesado pela proteção marcária concedida, esse o fundamento primário das situações de extinção, pelo decurso do tempo, de **direitos subjetivos**.

Demais disso, está expressamente apontado na petição inicial que o ato administrativo impugnado é o proferido após o julgamento do recurso administrativo, e não o ato de concessão do registro marcário, induvidosamente não atingido pelo prazo extintivo do já mencionado art. 174 da Lei 9.279-96, razão por que, com fundamento no art. 515, § 3º do Código de Processo Civil, passo à apreciação dos demais temas.

De todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA AFASTAR A

PRESCRIÇÃO (RECTIUS: DECADÊNCIA) PRONUNCIADA NA SENTENÇA E, COM ESTEIO NO ART. 515, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, APRECIANDO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. MANTIDA A VERBA SUCUMBENCIAL NOS TERMOS EM QUE FIXADA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.

É como voto.

Como se viu das decisões acima, muito chão temos ainda a percorrer para pacificar o entendimento jurisprudencial em relação ao prazo de nulidade de marca previsto no art. 174 da LPI, se se trata de prazo

decadencial ou mesmo, como na dicção da lei, prescricional.

6. Imprescritibilidade das ações de nulidade.

Podemos observar que no ordenamento jurídico brasileiro, há raros casos nos quais o legislador não definiu prazo para a ação de anulação ou nulidade de ato jurídico.⁹

Segundo a definição clássica, há uma profunda diferença entre a anulabilidade e nulidade de ato jurídico, pois na primeira hipótese, os efeitos cessam somente após a sua decretação, ao passo que na segunda hipótese, o ato nulo jamais se convalidaria, tendo efeitos *ex tunc*, retroativos, ou seja, nunca espraizou efeitos - aquilo que é nulo não se convalida jamais.

Assim, poder-se-ia considerar a imprescritibilidade da ação de nulidade de marca, por considerar que derivou de um ato administrativo nulo de pleno direito.

Malgrado, privilegiando o princípio da segurança jurídica, não é o que se observa da hodierna doutrina e jurisprudência, abrindo-se uma exceção para as marcas notoriamente conhecidas e obtidas de má-fé à luz do artigo 6º *bis* (3) da CUP¹⁰.

Ainda, na seara da propriedade industrial, a legislação de regência vincula prazo largo, mas não imprescritível, para a ação de nulidade de patente ou desenho industrial.¹¹

⁹ Por exemplo, vide art. 1167 do Código Civil. “Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato.”

¹⁰ Art. 6º bis. (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta. (3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé.

¹¹ Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 57 e 57.

Não obstante, para que seja possível utilizar-se da imprescritibilidade da ação de nulidade, há que ser preenchidos alguns requisitos postos justamente no art. 6º bis (3), quais sejam: se tratar de marca notoriamente conhecida, ao tempo do registro indevido, no país no qual se pede a proteção; ser comprovado a má-fé do agente e, a ilicitude do registro.

Como se poderá observar do julgado abaixo citado¹², caso falte um desses requisitos, não será decretada a nulidade da marca registrada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO COM BASE NA MÁ-FÉ. IMPRESCRITIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NOTORIEDADE DA MARCA AO TEMPO DO REGISTRO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A Lei n. 9279/96 (art. 174) estabelece a prescrição quinquenal para a pretensão de nulidade do registro, tendo a Convenção da União de Paris de 1883 - CUP (art. 6 bis, 3) excepcionado a regra ao determinar que não haverá prazo para se anular as marcas registradas com má-fé. 2. As marcas notoriamente conhecidas (LPI, art. 136) e de alto renome (LPI, art. 125) mereceram uma especial proteção do legislador, notadamente em razão do princípio que as rege, de repressão ao enriquecimento sem causa, pelo aproveitamento econômico parasitário, já que o Brasil, na qualidade de país unionista, tem o dever de combater a concorrência desleal. 3. Assim, por gozarem de prestígio perante seu mercado atuante e do público em geral, o reconhecimento da marca como notoriamente conhecida ou de alto renome, por si só, atrai presunção relativa de má-fé (rectius uso indevido) por parte do terceiro registrador, cabendo prova em sentido contrário. 4. Tratando-se de marca notória, em razão do amparo protetivo diferenciado da norma - para fins de imprescritibilidade da ação anulatória -, basta ao requerente

a demonstração de que a marca reivindicada era notoriamente conhecida, ao tempo do registro indevido, para obter, em seu favor, a inversão do ônus da prova da má-fé em face do requerido, anterior registrador e, como reverso, a boa-fé do reivindicante.

5. Na hipótese, verifica-se que a recorrente não impugna o fundamento crucial que deu substrato à sentença e ao acórdão - inexistência de prova da notoriedade da marca no Brasil ao tempo do registro-, pois, repita-se, limitou-se a discutir a presunção de má-fé da recorrida, o que atrai a incidência da Súm. 283 do STF.

Ademais, chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem, com relação à existência de provas que poderiam reconhecer a notoriedade da marca nos idos de 1975, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm. 7 do STJ. 6. Recurso especial não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti (Presidente), Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Dr(a). LUIS EDUARDO SETTI CAUDURO PADIN, pela parte RECORRENTE: RYDER SYSTEM INC Brasília (DF), 25 de abril de 2017(Data do Julgamento) MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Re-lator

7. Conclusão

A despeito da clareza da dicção do artigo 174 da Lei da Propriedade Industrial, recente julgado conferiu como decadencial o prazo para as ações de nulidade de registro de marca, assim como o prazo para

impugnar judicialmente atos administrativos proferidos pelo INPI, como por exemplo, indeferimento de marca, patente ou desenho industrial, cujos prazos decadenciais serão contados da publicação na Revista da Propriedade Industrial, não se interrompendo ou suspendendo por recurso administrativo.

Todavia, há que se privilegiar o fato de que os atos administrativos, impugnados tempestivamente, suspendem, até decisão final pelo INPI, o prazo quinquenal para nulificar referida decisão na esfera judicial.

Isso porque, não há como ignorar o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV da CF.

São dois fatos jurídicos distintos: a concessão do registro e a decisão do processo administrativo de nulidade que manteve a concessão do registro.

Assim, cada qual terá o seu prazo quinquenal assegurado para obter, na Justiça Federal, o controle de sua legalidade.

A imprescritibilidade das ações de nulidade de marca, por ser matéria excepcional, somente poderá ser lograda quando forem preenchidos todos os requisitos previstos na norma convencional (art. 6º bis (3) da CUP).

ASSESSORIA INTERNACIONAL

Bicudo
MARCAS & PATENTES

Marcas – Patentes –
Desenho Industrial
PCT – Software – Direitos Autorais
Contratos de Licenciamentos e
Cessão

.Administrativo e Contencioso

Brasil e Exterior

BICUDO MARCAS E PATENTES
Matriz: Morumbi – SP – SP
Filial: Vinhedo – SP
www.bicudo.com.br

(55 – 11) 5531.0212
(55 – 11) 5531.4050

¹² Resp nº 1.306.335-RJ. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão. J. 25/04/2017.

“TUTELA DE URGÊNCIA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL” (Marcas e congêneres)

José Carlos Tinoco Soares¹

I – BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL.

I. Na vigência do Código da Propriedade Industrial sancionado pelo Dec.

Lei n. 7903 de 27-08-1945, os crimes em matéria de propriedade industrial estavam previstos pelos artigos de 169 até 180, dando-se relevância para com os crimes contra as marcas de indústria e comércio, capitulados pelo Art. 175 e os crimes de concorrência desleal, pelo Art. 178, n. III e seu parágrafo único.

O seguinte código a que se refere o Dec. Lei n. 254 de 28-02-1967, excluiu de seu âmbito os crimes contra a propriedade industrial. O mesmo ocorreu para com o Dec. Lei n. 1005 de 21-10-1969, ocasionando assim uma grande lacuna. Finalmente pelo último Código da Propriedade Industrial – Lei n. 5772 de 21-12-1971 foi definitivamente resolvida essa questão irregular, posto que pelo Art. 128, foi esclarecido que continuavam em vigor os Crimes contra a propriedade industrial preconizados pelo Dec. Lei n. 7903/45.

Sob o manto deste que, diga-se, foi considerado o maior Diploma Legal que amparou e defendeu os direitos da propriedade industrial e pelo seus artigos 182 e seguintes tratava da “ação penal e das diligências preliminares de busca e apreensão”. Na década de setenta é que iniciamos a nossa vida profissional como advogado.

2. Pois bem e como no mencionado Art. 182 estava expresso que a ação penal era regulada pelo Código de Processo Penal e que toda e qualquer violação de direito da propriedade industrial iniciava-se pela “busca e apreensão” alicerçada pelo Art. 525-CPP, ou seja: *“No caso de o crime haver deixado vestígio, a queixa ou a denúncia não será recebida se não for instruída do exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito.”*

E assim deveria se proceder porque o (Art. 526-CPP) determinava: “sem a prova do direito à ação não será recebida a queixa ...”, o que vale dizer, nos casos de violação de marca era necessária

a apresentação do “certificado de registro” e nos de atos de concorrência desleal as “provas evidentes” de que “os rótulos, etiquetas, envoltórios, embalagens, etc.” que estavam pendentes de registro e/ou que não foram suscetíveis de proteção, se encontravam há mais tempo em uso no mercado.

Distribuída a busca e apreensão perante o juízo criminal do domicílio do réu e recebida pelo magistrado, seriam indicados dois oficiais de justiça e dois peritos judiciais (Art. 527-CPP) que deveriam acompanhar a diligência e no prazo de três dias apresentar o “laudo pericial”. A partir da homologação deste último corria o prazo de trinta dias para o oferecimento da Queixa-Crime.

Durante os primeiros anos esse procedimento atendia plenamente aos anseios do ofendido, visto que a diligência compreendia a apreensão de “todos” os produtos que continham a marca contrafeita e/ou os rótulos, etiquetas, envoltórios, embalagens, etc.

¹ JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES. Doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Advogado na Área da Propriedade Industrial, Artística e Literária. Membro de Honra Vitalício da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI. Membro de Honra da Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual – ASIPI. Acadêmico Honorário da Academia Nacional de Ciências Jurídicas de Bolívia. E-mail: josecarlos@tinoco.com.br.

ARARIPE
ADVOGADOS - PROPRIEDADE INTELECTUAL



Rio de Janeiro-RJ
Rua da Assembléia 10 Sl. 3710
Centro 20011 901
Tel.: +55 (21) 2531-1799
Fax: +55 (21) 2531-1550

Petrópolis-RJ
Av. Ipiranga 668
Centro 25610 150
Tel.: +55 (24) 2103-2200
Fax: +55 (24) 2103-2201

São Paulo-SP
Alameda Santos 200 7º and.
Cerqueira Cesar 01418 000
Tel.: +55 (11) 3263-0087
Fax: +55 (11) 3263-0620

Porto Alegre-RS
Av. Nilo Peçanha 1221 Sl. 1303
Bela Vista 91330 000
Tel.: +55 (51) 3377-9980
Fax: +55 (51) 3377-9974

araripe@araripe.com.br

www.araripe.com.br

Marcas | Patentes
Desenhos Industriais | Direitos Autorais

Em dado momento um juiz decidiu que a busca e apreensão deveria se limitar a apenas e tão somente “um” produto ou objeto contrafeito, e, nada mais. Ao depois todos os demais juizes adotaram esse sistema.

Não resta a menor dúvida que com tal limitação e durante a tramitação da queixa-crime o crime continuava a ser praticado.

II – MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO.

3. Pela Lei n. 5869 de 11-01-1973, foi sancionado o novo Código de Processo Civil que veio trazer uma nova possibilidade de se atingir aquele anterior objetivo. Instituiu então as “Medidas Cautelares” pelos artigos 796 e seguintes.

Como bem assinala o Art. 796, o procedimento cautelar poderá ser instaurado “antes” ou no “curso do processo principal” e deste é sempre dependente. Nos casos de “violação de patentes de invenção, de modelos de utilidade, modelos e desenhos industriais, registros de marcas e por atos de concorrência desleal essa medida é sempre “antes” da consequente Ação Ordinária de cessação da prática de ato incriminado, indenização, perdas e danos.

O que se objetiva é não só a apreensão da “totalidade” dos objetos e/ou produtos contrafeitos, como também a “paralisação” de sua comercialização e da continuidade da execução do processo de fabricação.

O indispensável para se chegar a esse desiderato é o cumprimento dos dois requisitos básicos e essenciais, quais sejam, o “*fumus boni iuris*” e o “*periculum in mora*”. No primeiro caso é a aparência do bom direito que deverá ser substanciada pela comprovação efetiva, no caso de patente de invenção, modelo de utilidade, modelo ou desenho industrial, pela apresentação da Carta-Patente e

no de marca o Certificado de Registro ou a cópia autenticada do documento original.

Em todos os casos acima o que se observa é o aproveitamento do objeto do pedido de patente ou similar, de todos os sinais distintivos ou de parte deles, tais como se apresentam ao mercado. Quando não forem suscetíveis de patente ou de registro, o crime será outro, isto é, o de “concorrência desleal” capitulado pelo Art. 178, parágrafo único-CPI. Nestes crimes, não haverá a comprovação do direito por título hábil, mas sim da demonstração efetiva do exercício desse direito (provas) que, realizado continuamente, chega, por sem dúvida, a se equiparar ao direito consuetudinário. E, de outro lado, das provas do objeto ou produto contrafeito.

O “*fumus boni iuris*” se consolida pela apresentação de documento hábil (carta-patente ou registro) ou das provas do uso efetivo, e o “*periculum in mora*” é a justificação de que a consequente Ação Ordinária que deverá ser ao depois proposta, poderá levar muito tempo para a sua conclusão final.

Nesse interregno o concorrente continuará na sua prática denegrindo o produto original e causando prejuízos de difícil reparação. (Art. 798-CPC).

As medidas cautelares serão requeridas ao juízo civil do domicílio do réu (Art. 801-CPC), contendo o nome da parte, o fundamento, a exposição do direito ameaçado e o receio da lesão e as provas que serão produzidas.

Deverá seguir em segredo de justiça “*inaudita altera parte*”, podendo ser exigida uma caução (Art. 804-CPC) observando-se que no prazo de 30 (trinta) dias contados da diligência deverá ser proposta a consequente Ação Ordinária. (Arts. 806, 808-CPC).

III - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

4. A antecipação de tutela e/ou tutela antecipada teve o seu início no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, sancionado pela Lei n. 8078 de 11-09-1990 que pelo Art. 83 assim estabeleceu: “*Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela*”.

Facultou, portanto, ao interessado a procura de toda e qualquer ação que se lhe fosse capaz de possibilitar o alcance da tutela desejada.

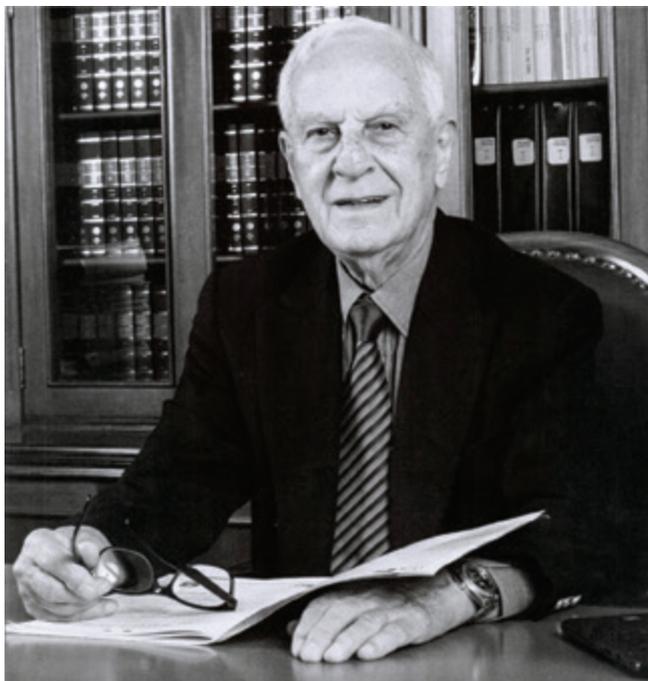
Alguns anos mais tarde foram propostas modificações ao Código de Processo Civil pela Lei n. 8952 de 13-12-1994 com vistas à alteração do processo de conhecimento e do processo cautelar, ficando assim redigido o: “Art. 273 - O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: I – haja receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou fique caracterizado o abuso do direito de defesa do réu”.

Pela Lei n. 10.444 de 07-05-2002, foram feitas as seguintes modificações: “Art. 273, § 3º, - A efetivação da tutela observará, as normas previstas nos arts. 588, 461 § 4º e 5º; Art. 461-A; § 6º, A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso”.

E no Art. 461 houve a modificação quanto aos parágrafos quinto e sexto, ou seja: “Art. 461 § 5º, Para a efetivação da tutela específica, poderá o juiz de ofício ou a



ANOS DE TRABALHO



INICIAMOS COM 12 ANOS DE IDADE ESTA LONGA TRAJETÓRIA DENTRO DO CAMPO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ARTÍSTICA E LITERÁRIA.

FOI DIFÍCIL A SUBIDA, MAS, CONQUISTAMOS A ÁREA JURÍDICA E LITERÁRIA, RESISTINDO COMO SEMPRE DE FORMA INABALÁVEL

CONSTITUI UM MARCO HISTÓRICO O ALCANCE DE UM JUBILEU DE BRILHANTE.

PARECE QUE FOI ONTEM QUE TUDO COMEÇOU, PORQUE MANTEMOS AINDA UM GRANDE VIGOR.

JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES



tinoco soares sociedade de advogados.

MARCAS E PATENTES EM QUALQUER PAÍS DO MUNDO.
ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL, ARTÍSTICA E LITERÁRIA.
CONTRATOS DE LICENÇA DE FRANCHISING E OUTROS.

MATRIZ:
AVENIDA INDIA NÓPOLIS, 995
CEP 04063-001 SÃO PAULO SP
TELS: (011) 5084-5330/5084-5331/5084-5332
5084-1613/5084-5946
FAX: (011) 5084-5334
5084-5337

CAIXA POSTAL 2737 (CEP: 01060-970)
E-MAIL: tinoco@tinoco.com.br
INTERNET: <http://www.tinoco.com.br>
FILIAL:
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 482 5º ANDAR SALA 514
TEL: (021) 2253-0944
FAX: (021) 2253-0944

requerimento da parte, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa, busca e apreensão... § 6º. O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva”.

Isto posto, temos que é permitida a antecipação da tutela se houver o cumprimento do requisito fundamental, qual seja: *“existindo prova inequívoca e verossimilhança da alegação”.*

A “prova inequívoca” é a que se apresenta de maneira clara, evidente e manifesta, ou melhor, que não admite qualquer tipo de consideração contrária. DINAMARCO ensina que: *“prova inequívoca é a prova tão robusta que não permite equívocos ou dúvidas”* (Cf. Candido Rangel Dinamarco, A Reforma do Código de Processo Civil, Ed. Malheiros, 1996, pag. 145)

E “verossimilhança” é qualidade do que é verossímil, que por sua vez é semelhante à verdade, que não repugna a verdade e que parece verdadeiro.

Em se tratando de direito da propriedade industrial a prova inequívoca será a apresentação da Carta-Patente ou o Certificado de Registro de Marca. O exercício desses direitos é evidenciado pelas “provas” de utilização da patente, de seus sucedâneos ou da marca. Prova inequívoca é também aquela provinda do concorrente, que demonstra estar o mesmo se utilizando do mesmo objeto ou produto.

A petição inicial da Ação Ordinária de Cessação da Prática de Ato Incriminado, Indenização, Perdas e Danos, cumulada com Pedido de Antecipação de Tutela, cumprirá os ditames do Art. 282-CPC, sendo dirigida ao Juiz

Cível do domicílio do réu (Art. 100, n. IV, letra “a”-CPC), com a prova da existência legal da empresa, do direito adquirido nos cri-

mes contra a propriedade industrial ou as provas de uso nos crimes de concorrência desleal; com também as provas de que seu direito positivo ou adjetivo está sendo violado. Cumprirá também os requisitos do “*fumus boni iuris*” e do “*periculum in mora*”, almejando que seja examinado, de pronto, o pedido de antecipação de tutela sob o manto de ser “*inaudita altera parte*”.

Recebida a petição decidirá o Juiz sobre a antecipação de tutela, determinando a sustação e/ou cessação da prática do ato incriminado.

Na prática ficou substancialmente claro que pela Medida Cautelar de Busca e Apreensão o interessado obtinha a “apreensão” dos objetos ou produtos contrafeitos e na Antecipação de Tutela a “proibição” da prática do ato incriminado.

IV – NOVA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL n. 9279/96

5. Com o advento da Lei da Propriedade Industrial n. 9279 de 14-05-1996, os Crimes contra a Propriedade Industrial passaram a ser amparados pelos artigos 183 até 190, tendo sido incluídos os Crimes cometidos por meio de marca, título de estabelecimento e sinal de propaganda (Art. 191), os Crimes contra as indicações geográficas (Art. 192/194) e mantidos os Crimes de Concorrência Desleal pelo (Art. 195, n. III), combinado com o Art. 209.

Foram introduzidas as seguintes modificações e ampliações:

a) “Art. 198 – Poderão ser apreendidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias no ato da conferência, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência”.

A partir de então as alfândegas, que detêm a relação de grande

parte da marcas consideradas como “notoriamente conhecidas”, ao se depararem com a importação de produtos com marcas iguais ou semelhantes passaram a entrar em contato com os procuradores para ultimar a apreensão dos produtos falsificados. Por outro lado foi instituído nas alfândegas o “registro” de marcas pelos seus respectivos titulares para que, em razão das mesmas, a alfândega também passasse a confrontá-las com as marcas dos produtos importados. E, da mesma forma anterior tomasse as providências necessárias à sua apreensão.

b) “Art. 201 – Na diligência de busca e apreensão, em crime contra a patente que tenha por objeto a invenção de processo, o oficial do juízo será acompanhado por perito, que verificará preliminarmente a existência do ilícito, podendo o juiz ordenar a apreensão de produtos obtidos pelo contrator com o emprego do processo patenteado”.

Nestas condições e somente nos casos de “patente para o processo de fabricação”, a diligência de busca e apreensão será acompanhada por perito judicial a ser indicado pelo juiz, além do oficial de justiça.

A despeito dessa disposição se referir à “busca e apreensão”, tudo indica que o mesmo deverá ser observado no “pedido de antecipação de tutela”.

c) “Art. 202 – Além das diligências preliminares de busca e apreensão o interessado poderá requerer: - I – apreensão da marca falsificada ... II – destruição da marca falsificada ...”

Em que pese este dispositivo legal, quer nos parecer que na prática são realmente poucos os casos em que se inicia pela “Medida Cautelar de Busca e Apreensão” e ao depois a propositura da Ação Ordinária de Cessação da Prática

do Ato Incriminado, Indenização, Perdas e Danos, o que vale dizer em duas etapas, porque prefere-se a Ação Ordinária de Cessação da Prática do Ato Incriminado, Indenização, Perdas e Danos cumulada com o Pedido de Antecipação de Tutela e, por esta obtém-se, desde logo, a proibição total da prática delituosa.

d) “Art. 209 - § 2º. Nos casos de reprodução ou imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Tal como mencionado no item imediatamente anterior e muito embora sejam mencionados e transcritos esses dispositivos legais, o que se almeja mesmo é a sustação e/ou proibição da prática do ato incriminado.

e) “Art. 204 – Realizada a diligência de busca e apreensão, responderá por perdas e danos a parte que a tiver requerido de má-fé, por espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro”.

Trata-se de uma advertência para que os ofendidos tomem o maior cuidado ao requerer uma medida cautelar de busca e apreensão e por analogia um pedido de antecipação de tutela. Devem, portanto, somente requerer quando possuir direitos anteriores legitimamente adquiridos, líquidos e certos.

V – DAS AÇÕES VISANDO A CESSAÇÃO DA PRÁTICA DO ATO INCRIMINADO

6. Não obstante tenhamos preferência pela Ação Ordinária de Cessação da Prática de Ato Incriminado, Indenização, Perdas e Danos, outros, no entanto, com a mesma finalidade preferem a ação condenatória ou de prestação, a ação negatória, ação de reivindicação, ação de abstenção ou de pre-

ceito cominatória, a ação cominatória, a ação indenizatória, a ação de não fazer, etc., com praticamente a mesma finalidade.

O certo é que a Lei da Propriedade Industrial n. 9279 de 14-05-1996 deixa claro disposições expressas que merecem ser consideradas, como por exemplo:

1) “Art. 207 – Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil”. Como a violação dos direitos da propriedade industrial constituem “crime” capitulados pelos artigos 183 e seguintes, o que induziria a procura do juízo criminal por intermédio de uma busca e apreensão e a conseqüente queixa-crime, conduzindo o faltoso à detenção, isto é, sem nada mais reverter em troca, assinala que o ressarcimento dos prejuízos poderão ser obtidos pelas ações cíveis cabíveis à espécie.

2) “Art. 208 – A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido”. Eis aqui uma primeira idéia do “quanto” poderá ser almejado no caso de violação de direitos.

3) “Art. 209 – Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento dos prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio”.

Não resta a menor dúvida que se trata de disposição clara, precisa e expressiva, distinguindo de um lado, os crimes contra a propriedade industrial daqueles outros

de concorrência desleal e de outro lado, salientando como podem ser ressarcidas as perdas e danos. De grande valia, portanto, para o ofendido.

4) “Art. 210 – Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I – os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, ou: II – os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito, ou: III – a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem”.

Tem, portanto, o ofendido mais três possibilidades de obter os prejuízos que foram causados pela violação de seus direitos de propriedade industrial ou pelos atos de concorrência desleal.

Esta ação deveria ser proposta em conformidade com o preceituado pelo Art. 282-CPC, porém, com o advento do novo Código de Processo Civil sancionado pela Lei 13.105 de 16-03-2015, terá que se ater ao que dispõe o Art. 319.

VI – TUTELA DE URGÊNCIA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Marcas e congêneres)

7. E o que é “tutela de urgência”? Num primeiro e mais antigo conceito nos ensina MARINONI que: “O que hoje se assiste nos sistemas do direito romano-canônico é uma verdadeira demonstração de superação do procedimento ordinário, tendo a tutela urgente se transformado em técnica de sumarização e, em última análise, em remédio contra a ineficiência deste procedimento” (Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Tutela Antecipatória, 3ª. Ed. Revista dos Tribunais, 1999, pag. 14) E, mais adiante assinala que: “As novas exigências da tutela cautelar, responsáveis, inclusive, pela transformação da tutela cautelar

em técnica de sumarização”. (Cf. *obr. citada pag, 24*)

De outra feita CARREIRA ALVIM leciona que: “*Para fugir à morosidade do procedimento ordinário, sem condições de garantir efetivamente o direito “in limine litis” buscavam sua satisfação no processo cautelar. Jamais configuraram hipóteses de “cautelares” típicas, senão autênticas tutelas de urgência do tipo antecipatório, no contexto das tutelas jurisdicionais diferenciadas.*” (Cf. *Tutela Antecipada na reforma processual, Ed. Destaque, Rio de Janeiro, pag. 43*)

Mais recente é a opinião de AGUILAR NETO ao dizer que: “As tutelas de urgência são evocadas quando se está diante de um risco plausível de que a tutela jurisdicional não se possa efetivar, medidas devem ser promovidas, imediatamente, para garantir a execução ou antecipar os efeitos da decisão final. Pode-se listar, dentre outras razões, a dilapidação do bem, promovida pelo réu, quebrando o equilíbrio da relação, a urgência na provisão de meios de subsistência, a necessidade de obstar o que o réu se desfaça de seus bens para eximir-se da execução futura”. (Cf. Misael Aguilar Neto, Tutelas de Urgência, pela “Internet” – in Tutela de Urgência (Processo Civil) Artigo jurídico-DireitoNet).

Na verdade e tendo em vista essas lições, cabe-nos acrescentar, dentro do campo da propriedade industrial, a necessidade das tu-

telas de urgência para impedir a continuidade da prática de um ato incriminado, para impedir que o infrator destrua a prova de seu crime, para evitar que o concorrente oculte a prova de sua contrafação e para que não deixe elementos que identifiquem a comercialização dos produtos contrafeitos.

A “tutela de urgência” é o meio hábil e capaz de proteger o titular de um direito de propriedade industrial e de lhe dar os meios legais para fazer cessar uma prática desleal. A Tutela de Urgência é subdividida em “antecipada” e “cautelar”, podendo ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

8. A tutela de urgência da forma em que foi adotada pelo Art. 300 e completada pelo parágrafo primeiro, n. I, do Art. 303 do novo Código de Processo Civil se aproxima sobremaneira dos primórdios da defesa dos direitos da propriedade industrial por intermédio da “busca e apreensão”, visto que no caso da “criminal” era a preliminar da “queixa-crime”, e, na “civil” era proposta a “medida cautelar de busca e apreensão” em consonância com o Art. 796/CPC/73 e ao depois era apresentada a conseqüente Ação Ordinária, negatória, cominatória, proibitória, etc.

Tendo em vista as modificações dos Arts. 273 e 461/CPC/73 alterou-se a ordem e reduziu-se a uma única providência, ou seja, a ação ordinária, negatória, cominatória, proibitória etc. com o pedido de

“antecipação de tu- tela”.

Tanto isto é fato que NERY esclarece: “A tutela de urgência contém em si as características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação)” (Cf. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Rev. dos Tribunais, 2015, pag. 857)

E não padece a menor dúvida visto que, como se comprovará mais adiante, desde a vigência desse novo código a primeira medida a ser proposta é a “Tutela de Urgência”. Após a sua concessão e a realização da diligência fica o interessado obrigado a aditar a petição inicial e a confirmar o pedido de tutela final, no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Sob o título de TUTELA DE URGÊNCIA o Código de Processo Civil dispõe que: “*Art. 300 – A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.*”

Dois são os requisitos que devem prevalecer para a concessão de uma tutela de urgência. “Elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, e “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.

PCSA
PEDREIRA. CALIFRE. SIVELLI
ADVOGADOS ASSOCIADOS
www.pcslaw.com.br
R. SAMPAIO VIANA, 277 - 9º ANDAR, CJ 91,92
PARAÍSO - 04004-000 - SÃO PAULO / SP
TEL. +55 11 2506-2671 | 2506-2572

VANRELL
PROPIEDAD INTELECTUAL - ABOGADOS
Uruguay
La puerta de entrada de tu marca al mundo
NUEVA DIRECCION
Marco Bruto 1005 - Of. 506, CP 11.300
Teléfono: (+598) 2628 6033*
Montevideo, Uruguay
vanrell@vanrell.com.uy
www.vanrell.com.uy

Considerando que a “probabilidade” é a qualidade do que é “provável” e este é o que exige prova, tem-se como certo que em se tratando de “marca” a prova substancial é o seu “certificado de registro”. E com a apresentação deste tem-se o cumprimento do requisito primordial, ou melhor, o “*fumus boni iuris*” pelo qual o autor comprova a plausibilidade do direito por ele afirmado.

Em existindo este último e se encontrando na plena vigência, não haverá a menor dúvida. Para o Poder Judiciário é necessário que se demonstre como identificar um documento dessa natureza, razão porque deve-se fixar no quanto segue: “CERTIFICADO DE REGISTRO DE MARCA” é o documento oficial fornecido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI que contém: a) a MARCA, o NÚMERO, a DATA de sua expedição e vigência por dez anos, o NOME do titular e o CNPJ, a indicação da CLASSE com o seu número e a DISCRIMINAÇÃO dos produtos ou serviços. Esta comprovação efetiva e por documento hábil tem plena razão de ser diante do que estabelece o Código de Processo Penal em seu Art. 526, isto é, “*Sem a prova de direito à ação, não será recebida a queixa, nem ordenada qualquer diligência preliminarmente requerida pelo ofendido*”.

10. Em não se apresentando esse documento oficial, em seu lugar poderá ser apresentada a “pá-

gina” que se encontra no cadastro do INPI e será localizada pelo “número” do registro da marca e todos podem acessá-la através da “Internet”, visto que possui todas as indicações acima especificadas.

É prudente constatar se trata-se de marca “nominativa” (ou verbal que é o sinal constituído por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto-romano, compreendendo também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos arábicos e/ou romanos); “figurativa” (ou emblemática que é o sinal constituído por desenho, imagem, figura e/ou símbolo; qualquer forma fantasiosa de letra ou algarismo, isoladamente ou acompanhado por desenho, imagem, figura ou símbolo; palavras compostas por letras de alfabetos distintos da língua vernácula, tais como hebraico, cirílico, árabe, etc.); “mista” (ou composta, é o sinal constituído pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou apenas por elementos nominativos cuja grafia se apresente sob forma fantasiosa ou estilizada); “tridimensional” (é o sinal constituído pela forma plástica distintiva em si, capaz de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica. A forma tridimensional distintiva de produto ou serviço deverá estar dissociada de efeito técnico).

Como a “violação de um registro de marca” pode envolver qualquer uma das formas acima descritas, é importante se ater no confronto das

duas (a original e a do concorrente), vistas uma depois da outra, se a que se reivindica como sendo a do titular do direito obteve a proteção na forma adequada.

Como o Crime contra as Marcas, em face da Lei da Propriedade Industrial n. 9279 de 14-05-1996, em face do Art. 189, consiste: “na reprodução, no todo ou em parte de marca registrada, ou na imitação que possa induzir em confusão ou na alteração de marca registrada já aposta em produto colocado no mercado”, é preciso confrontar de forma acurada se entre a marca registrada e aquela que estiver em uso há qualquer uma dessas figuras.

11. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI por intermédio de seu “Manual de Marcas”, no que concerne à “Análise da colidência entre sinais” assinala que: “A análise da possibilidade de colidência entre os sinais em cotejo compreende a avaliação de seus aspectos gráfico, fonético e ideológico com o objetivo de verificar se as semelhanças existentes geram risco de confusão ou associação indevida. Como regra geral, a análise da colidência entre sinais baseia-se na avaliação da impressão geral dos conjuntos e não apenas em seus elementos individuais, sendo levados em conta, simultaneamente, os aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos dos signos comparados”.



MDE
Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.
Abogados de Propiedad Industrial

Jaime Eduardo Delgado Villegas
Clemencia Delgado Villegas
Jimena Delgado Villegas
Patricia Delgado Villegas

Bogotá D.C. - Colombia
Av. K4, 24 Park Way No. 37 - 31 Of. 202
Tels. (571) 2444096 - 3690624
2444038 - 3687752
Fax: (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
Web: www.mdelaw.com

Outro fator importante mencionado nesse Manual de Marcas é o “exame da afinidade mercadológica”, visto que: “*É nesta etapa que se avalia se o grau de semelhança ou relação entre os produtos e/ou serviços distinguidos pelos sinais em cotejo pode levar o consumidor à confusão ou associação indevida*”. Eis porque nesse vasto exame são enfocados: a natureza, a finalidade e modo de utilização, a complementariedade, a concorrência ou permutabilidade, os canais de distribuição, o público-alvo, o grau de atenção e a origem habitual. Os exemplos são por demais expressivos, razão porque são enunciados: LEITE vs. QUEIJO (*semelhança em relação à natureza, à origem habitual e ao canal de distribuição*); ROUPA ESPORTIVA (*afinidade em razão do público da origem habitual e da complementariedade*); TABLET vs. CAPAS DE COURO PARA DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS (*Afinidade em razão da complementariedade, público alvo e origem habitual*).

O que se tem observado na prática é que grande parte das providências judiciais tem-se iniciado da forma costumeira e inversa, ou seja, por intermédio de uma Ação Ordinária, uma negatória, de não fazer ou equivalente com o consequente pedido da “tutela de urgência”, e o que realmente causa espécie é que os Juizes vem sistematicamente “indeferindo os pedidos liminares” levando-nos a entender que não se valem da maneira correta, como acima exemplificado, de avaliar se existe a real violação do direito.

12. Ocorre, no entanto, nos Crimes de Concorrência Desleal capitulados pelo Art. 195, n. III, combinado com o Art. 209 da Lei da Propriedade Industrial n. 9279/96 que nestes casos, por não existir nenhum direito substantivo (registro de marca), mas, um “uso” a comprovação do direito à ação é feito por todas “as provas em direito admitidas”, ou mais particularmente: a) os rótulos, adesivos, etique-

tas, invólucros, envoltórios, recipientes e embalagens em geral; b) a nota fiscal/fatura comprobatória de quando foram confeccionados os rótulos, adesivos, etiquetas, invólucros, envoltórios, recipientes e embalagens em geral; c) a nota fiscal/fatura que atesta que o produto com aquela identificação foi colocado ao mercado; d) a divulgação impressa e/ou através da “Internet” do lançamento do produto ao mercado; e) a apresentação em feiras, salões, exposições e eventos similares.

Todos esses elementos devem ser apresentados com todos os demais que comprovam que a concorrência desleal está sendo praticada por terceiros e por certo concorrem entre si.

13. O seguinte requisito é o “*periculum in mora*” e é por demais curial que uma ação ordinária de cessação da prática de ato incriminado, dependendo da vara cível local, regional ou do foro central, em razão nota-damente do acúmulo dos serviços judiciais, poderá levar um ou mais anos para ser concluída, sem contar com os recursos que se lhe são cabíveis. E, se assim for, o infrator, durante todo esse longo interregno, continuará na sua prática, obtendo toda a sorte de benefícios monetários, sem contar naturalmente, com o denegrimiento do produto original que em muitos casos perde a sua razão de ser e o seu prestígio, em face do produto concorrente que se apresenta ao mesmo mercado, com preços inferiores. É preciso dar realce a esse particular.

14. O Parágrafo primeiro do Art. 300 assinala que: “*Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la*”.

A caução para evitar dano irreparável ou de difícil reparação já está prevista pela Lei da Propriedade Industrial n. 9279 de 14-05-1996 nos casos de “sustação da violação de atos” (Art. 209 - § 1º), e, de há muito faz parte do Código de Processo Civil. Tem sido exigida, notadamente, quando o titular do direito violado for uma empresa estrangeira que não possua a sua correspondente no Brasil. Na maioria das empresas nacionais não tem sido feita essa exigência mesmo porque em face do Art. 204, da LPI: “*responderá por perdas e danos a parte que tiver realizado a diligência de busca e apreensão por espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro*”.

Sobre a mesma leciona NERY JR que: “*A medida cautelar, em razão de seu caráter transitório, já aceitava e justificava plenamente a possibilidade de caução, o que foi incorporado na disciplina geral da tutela de urgência*”. (Cf. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, Lei 13105/2015, Ed. Revista dos Tribunais., 2015, pag. 858)

A empresa estrangeira Calvin Klein Trademark Trust promoveu Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização e pedido de tutela de urgência contra várias empresas. O juiz singular deferiu o pedido condicionando o seu cumprimento: “*à prestação de caução em dinheiro e ao depósito dos honorários periciais provisórios*”. Não se conformando a parte apresentou Agravo de Instrumento obtendo a seguinte decisão: “*O recurso é provido para que a caução determinada seja prestada pela agravante da forma como lhe aprouver, bem como a diligência seja realizada sem o acompanhamento de perito*”. (Cf. Agr. Instr. N. 2238185-02.2017.8.6.0000, 2ª. Cam. Res. Dir. Empresarial TJSP, em 19-12-2017).

15. O parágrafo segundo do Art. 300, prevê que: “A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após a justificação prévia”.

Normalmente o que se pede na inicial é que a mesma seja determinada “*inaudita altera parte*”, ou melhor, que a concessão da tutela de urgência seja deferida “*in limine*” porque se, eventualmente, o réu (infrator) for citado, não vacilará em tomar todas as providências que se fizerem necessárias para ocultar o crime que está sendo praticado e a ulterior concessão da tutela resultará inócua e negativa.

Sobre o particular NERY JR ensina que: “*Mesmo que de natureza satisfativa, esta providência não significa ofensa ao princípio constitucional do contraditório, que fica postergado para momento posterior, podendo ser interposto recurso contra o ato judicial*”. (Cf. obr. Citada pag. 819)

RICARDO GOMES, comentando o instituto da tutela de urgência nos dá conta que: “*A tutela de urgência “antecipada” assegura a “efetividade” do direito material. O autor deve demonstrar para o juiz que, além da “urgência”, o meu “direito material estará em risco” se eu não obtiver a concessão da medida. Ex:- necessidade de urgente internação. A concessão da tutela de urgência antecipada garante o direito à internação*”. (Cf. Ricardo Gomes, in Tutela Provisória no Novo CPC:- Tutela de Urgência e de Evidência, através da “Internet”).

Neste caso garante-se a “internação” e num Crime contra as Marcas ou de Concorrência Desleal terá a certeza de que a tutela de urgência que objetiva a proibição da prática do ato incriminado obterá o efeito desejado, não dando a mínima condição para que o infrator venha por qualquer meio impedir a constatação.

16. O parágrafo terceiro do Art.

300, prescreve que: “*A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão*”.

Linhas acima, ou seja, no n. 09 e seguintes especificamos as várias formas de se adquirir um “registro de marca” e ao depois como se concretiza um Crime Contra as Marcas e em seguida o que se constata para com o Crime de Concorrência Desleal.

É preciso, por parte do julgador, que o mesmo faça um exame acurado dos “documentos apensados” aos autos nos casos de Crime contra as Marcas (Art. 189 – LPI), quanto ao âmbito de sua proteção, ou seja, quais os produtos ou serviços que ampara e se o mesmo se encontra em plena vigência. O Certificado de Registro de uma marca contém não só a “data” em que foi concedido, como também o prazo e a “data” de sua vigência, esclarecendo, inclusive, os casos em que o registro primitivo foi prorrogado. Examinará também as “provas” do seu uso efetivo e confrontará as mesmas com as “provas” concernentes ao infrator.

Evidente que se o julgador concluir pela falta ou obscuridade dos documentos relativos à marca, se as provas não são convincentes e se não se convence que haja infração será denegada a liminar, posto que o perigo da irreversibilidade será eminente.

Nesse sentido a empresa Evolution Tatuagens e Piercing Ltda., propôs ação com pedido de tutela de urgência contra Fernando Nieto e outro e, de pronto, foi deferida a tutela de urgência. Não se conformando os requeridos apresentaram Agravo de Instrumento sustentando que não há monopólio na utilização da expressão “EVOLUTION”, uma vez que o registro da marca mista foi conferido com reservas, ou seja, porque o direito de exclusividade recaiu apenas sobre o “conjunto de sinais”. Fixou-se

a Ementa: “*Logotipos distintos que impedem a confusão do consumidor e o desvio de clientela. Concorrência desleal não vislumbrada. Hipótese que autoriza a revogação da abstenção de uso de marca. Recurso provido*”. (cf. Agr. de Instr. 2128442-04.2017.8.26.0000)

Cabe também ao julgador apreciar o “princípio da especialidade”. O enquadramento nas classes não traz direitos absolutos. Necessidade de verificação de identidade, semelhança ou afinidade entre produtos e serviços, capazes de gerar confusão. A empresa Ginga Comunicação Ltda. alegando ser titular da marca GINGA para “serviços de criação, planejamento, organização, etc.” propôs ação contra Gingabrasilis Planejamento de Eventos Ltda., usuária da marca GINGABRASILIS para “promoção de eventos, feiras, convenções, etc.”, pedindo a tutela de urgência, mas, foi negada pelo juiz singular. O agravo interposto não atingiu ao efeito desejado eis que mantida foi a decisão agravada pela tribunal, fixando-se que: “*Ausência de verossimilhança na tese de captação parasitária e de confusão no mercado consumidor. Ausência de elementos que infirmem a constatação*”. (Cf. Agr. Instr. 2095410-61.2017.8.26.0000, 1a. Cam.Res. Dir. Empresarial em 26-10-2017.)

A despeito do juiz singular ter concedido a tutela de urgência em caso envolvendo ao mesmo tempo o “nome empresarial, título de estabelecimento, nome de domínio e marca”, numa ação de abstenção de ato, a parte contrária não se conformando ofereceu Agravo de Instrumento e obteve o êxito desejado perante o tribunal visto que: “*Destarte, diante da não identificação, em cognição sumária, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada, desponta forçosa a reforma da r. decisão recorrida, afastando-se a antecipação de tutela concedida*”. (Cf. Agr. Instr. 2242278-42.2016.8.26.0000, 2ª. Cam. Res.

De Dir. Empresarial do TJSP, in 20-09-2017)

17. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem colocado um paradeiro nesse procedimento irregular e contrário ao bom direito, isto é, quando todos os requisitos foram cumpridos pelo titular do direito violado e as provas apresentadas são suficientes a comprovar que a violação de direitos está mesmo ocorrendo. E assim vem sendo feito, reformando as decisões liminares negativas, como por exemplo:- 1) O titular da marca "IFOOD" se insurgiu contra a utilização pela internet da mesma logomarca.

"Liminar indeferida na origem. Tutela recursal deferida. Imposição do dever de retirada da plataforma eletrônica da logomarca e da expressão "IFOOD". Reformada a decisão". (Agr.Instr. 2186215-60.2017.8.26.0000, 2ª. Cam. Res. Dir. Empresarial, 07-12-2017). 2) Anúncio de produtos falsificados da marca "THUMB-CHUKS". *Liminar indeferida na origem. Reforma. Conjunto probatório que corrobora a verossimilhança das alegações deduzidas e perigo de dano. Recurso provido.* (Agr. Instr. 2191441-46.2017.8.26.000, 2ª. Cam.Res.Dir. Empresarial, 01-12-2017). 3) Com todo o acerto não só o juiz singular como também o tribunal souberam rechaçar a tutela de urgência para com a marca "CONSERTASMART" vs. "SUPORTES-MART" por se tratar da *"justaposição de nomes com um mesmo elemento comum "smart"*. (Agr. Instr. 2209720-80.2017.8.26.0000, 1ª. Cam. Res. Dir. Empresarial, 29-11-2017). 4) Em sentido contrário o juiz singular deferiu a tutela de urgência, porém, o prejudicado se insurgiu através do Agravo de Instrumento comprovando que o nome "MATERNITÉ", não pode ser objeto de registro a título exclusivo para os produtos que assinala, fixando-se que: *"Ausência, ademais, de comprovação do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Necessidade de aprofun-*

damento da instrução processual. Decisão reformada." (Agr. Instr. 22054.-04.2017.8.26.000, 2ª. Cam. Res. Dir. Empresarial, 18-12-2017).

18. Por outro lado, como o Crime se completa (Art. 190 - LPI) pela colocação do produto no mercado ou pela prestação do serviço, é curial que terá o julgador que apurar o devido enquadramento na "importação, exportação, venda, oferecimento ou exposição à venda, na ocultação e no que se encontrar no estoque". Se, eventualmente, a marca não se encontrar devidamente registrada, mas em "uso anterior" a aquele outro que corresponde à utilização da marca posta no mercado, a figura é outra e a capitulação também, isto é, como Crime de concorrência desleal amparado pelo Art. 195, n. III - LPI, ou melhor: *"pelo emprego de meio fraudulento para desviar a clientela de outrem"*, combinado com o Art. 209 - LPI, isto é, por *"atos de concorrência desleal não previstos nesta lei"*. Neste caso o confronto deverá ser pelo "conjunto" que consiste em um "todo", como por exemplo a adoção do mesmo: *"elemento verbal ou numérico, figuras, desenhos, emblemas, elementos particulares e característicos, disposição de cores, etc."*.

Isto posto e em havendo qualquer uma das figuras delituosas que possa induzir a erro, dúvida ou confusão (Art. 189 – LPI) ou o que é muito mais grave em se procedendo à alteração de marca registrada (Art. 189, nº II – LPI) o resultado é a perda do mercado. Tanto num caso como no outro o perigo de dano é iminente porque o simples aparecimento de marca igual, semelhante ou alterada no mercado, com a agravante de sempre se apresentar por valor muito mais baixo, causa toda a sorte de prejuízos ao titular do direito violado que com esse aparecimento perde o mercado que livremente possuía.

E assim deverá se processar posto que de uma forma bem ob-

jetiva estão compreendidos os dois requisitos básicos, quais sejam o "fumus boni iuris" que corresponde a certeza do bom direito, consubstanciado pela apresentação do Certificado de Registro da Marca devidamente registrada, no caso de Crime contra as Marcas, ou as provas convincentes de que a marca por intermédio da forma de sua aparição no mercado se encontrava há mais tempo e neste caso é Crime de Concorrência Desleal. E o "periculum in mora" que corresponde aos prejuízos que vem sendo causados desde o momento em que a marca contrafeita foi colocada no mercado e as demais perdas que serão causadas durante não só a fase de conhecimento como também em face de recursos ao tribunal. Reforça esse entendimento o que nos ensina NERY JR sob o título de: "Discricionariedade do Juiz", ou seja: *"Demonstrados os "fumus boni iuris" e/ou "periculum in mora" ao juiz não é dado optar pela concessão ou não da tutela de urgência, pois tem o "dever de concedê-la". É certo que existe certa dose de "subjetividade" na aferição da existência dos requisitos objetivos para a concessão"*. (Cf. obr. citada pag. 858).

Embora o pedido de tutela de urgência tenha sido negado pelo juiz singular no caso de "importação de baralhos", o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu o contrário fixando a ementa: *"Marca figurativa. Prova documental que demonstrou a reprodução da marca da agravante nos produtos importados pela agravada. Produto retido pela Receita Federal em razão da provável contrafeição. Hipótese que autoriza a condenação da ré na obrigação de abster de importar, manter em estoque e distribuir"*. (Cf.Agr. Inst. 2182420-46.2017.8.26.0000,1a. Cam. Res. Dir. Empresarial em 17-10-2017).

VII – DO PROCEDIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE

19. Requerida, concedida e realizada a diligência da tutela de urgência deve o interessado cumprir os requisitos do Art. 303, isto é:- *“Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo do dano ou do risco ao resultado útil do processo”*.

Repetindo o que já tivemos oportunidade de apregoar, ou melhor, que retornamos ao sistema anterior preconizado pelos Arts. 796 e seguintes do anterior Código de Processo Civil, ou seja, naquela oportunidade, iniciando-se pela “medida cautelar de busca e apreensão”. Com as alterações dos Arts. 273 e 461 do anterior Código passou-se à propor a Ação Ordinária de Cessação da Prática do Ato Incriminado, Indenização, Perdas e Danos com “Pedido de Antecipação de Tutela”.

Em face do disposto no Art. 300-CPC, tudo indica e induz à propositura de imediato do pedido de “Tutela de Urgência” e ao depois, da necessidade de se “aditar à inicial”. Na prática tudo vem sendo feito até agora, como aliás confirmado pelas inúmeras decisões em Agravo de Instrumento, nos moldes do segundo sistema acima descrito, ou melhor, o da Ação ordinária, de claratória, cominatória, de não fazer e equivalentes com o pedido de “tutela de urgência”. Não deveria, contudo, assim prosseguir, mas, sim se ater ao preconizado pelo transcrito Art. 303-CPC, a “petição inicial pode limitar-se à tutela antecipada”, com inclusive a “exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano”. No entanto, o que se constata é que com o cumprimento de praticamente todos os requisitos de uma Ação Ordinária ou equivalente o interessado vem acrescentando o pedido de “Tutela de Urgência”.

NERY JR, assinala que: *“É perfeitamente possível que o autor*

opte por elaborar o requerimento de tutela antecipada em conjunto com a petição inicial completa, que não necessite de aditamento posterior. Aliás, seria mesmo o ideal, tendo em vista que essa opção faz com que o processo flua com mais rapidez, já que não há a necessidade de aditar a inicial”. (Cf. obr. citada pag. 862)

20. Concedida a tutela, deverá o autor “aditar” à petição inicial, com “a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze dias) ou em prazo maior que o juiz fixar”, eis o momento do autor expor à lide, o direito que possui, ou seja, o certificado de registro da marca se for o caso de violação de marca registrada (Crime contra as marcas) ou as provas que o produto com aquela estilização, embalagens e outras formas de acondicionamento se encontram no mercado (Crime de concorrência desleal). Deverá também demonstrar como vem se concretizando essa irregular concorrência. Fará a juntada de novos documentos, indicará o valor da causa e o pedido de tutela final, (Art. 303 § 1º n. I-CPC).

O “réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334-CPC” que, por sua vez, apresenta todos os detalhes dessa audiência. Nada impede que na petição inicial o autor se manifeste de forma contrária à realização dessa audiência. (Art. 303 § 1º n. II-CPC). E “não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do Art. 335-CPC”, e, tal como ocorre para com o precedente artigo há também outros detalhes ilustrativos de como a audiência deverá ser realizada. (Art. 303 § 1º n. III-CPC).

E, a penalidade vem de forma expressa para com o autor, ou seja, não realizado o “aditamento” o processo será “extinto” sem resolução de mérito” (Art. 303, § 2º-CPC).

É importante observar que o “aditamento” à inicial, dar-se-á nos mesmos autos, “sem incidência de novas custas processuais”. (Art. 303 § 3º-CPC), o que vale dizer que o pagamento será de uma só vez.

Como acontece regularmente em praticamente todas as petições iniciais há a necessidade da “indicação do valor da causa”, (Art. 303 § 4º-CPC.), o qual varia e muito de vara para vara (do local, regional, central, etc.), razão porque toda a prudência recomenda que se verifique com a devida antecedência para evitar pagamentos complementares.

O autor, indicará ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no “caput” deste artigo. (Art. 303, § 5º-CPC).

A despeito de toda essa indicação clara e precisa se o autor não cumprir com todos os requisitos, caberá ao juiz singular determinar que a petição inicial deverá ser emendada no prazo de cinco dias. (Art. 303, § 6º-CPC).

É por demais importante observar o disposto no Art. 304-CPC e todos os seus parágrafos visto que dispõe sobre:- a) estabilidade da tutela conferida; b) a possibilidade de sua extinção; c) a capacidade de se rever, reformar ou invalidar a tutela; d) a conservação de seus efeitos; e) o desarquivamento dos autos para instruir a inicial; f) a observância de que o direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada extingue-se em dois anos; g) a decisão que concede a tutela fará coisa julgada.

VIII – DO PROCEDIMENTO DA TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE (prazos menores a serem cumpridos)

21. E, no que diz respeito a este procedimento, que tem grande proximidade com as “medidas cautelares”, preconizadas pelos Arts. 796 e seguintes do CPC/73, deve-

-se atentar para o disposto no Art. 305-CPC que estabelece: “A *petição inicial da ação que visa a preservação da tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo*”. E, como tal se verificava para com o Código anterior a “*petição inicial da tutela cautelar*” será requerida antes da ação principal. (Art. 796/73). Essa petição observará também o contido nos Arts. 319 e 320-CPC, e, deverá se submeter ao cumprimento dos requisitos básicos, quais sejam, o “*fumus boni iuris*” e o “*periculum in mora*”.

É de se atentar ao parágrafo único desse artigo, ou seja: “*Caso entenda que o pedido a que se refere o “caput” tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no Art. 303-CPC*”, e, neste caso vale a lição de NERY JR. “*Em quaisquer casos de tutela cautelar, o pedido poderá ser formulado conjuntamente com o pedido principal (Art. 308 § 1º-CPC), mas nada impede em situação de urgência não possa ser utilizado o expediente constante do Art. 303-CPC*”. (cf. obr. citada pag. 865). Neste último caso impõe-se apenas o pedido de “*tutela de urgência*”.

A prudência recomenda a maior atenção para o disposto no Art. 306-CPC ou seja: “*O réu será citado, para no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir*”. (Art. 802/73-CPC).

Se, eventualmente, não for contestado o pedido “*os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 (cinco) dias*”. (Art. 307-CPC). É a penalidade imposta ao réu por não ter contestado ou, eventualmente, feita a contestação fora do prazo legal, ou, ainda, contestado mas não respondidos ou impugnados à altura os fatos narrados na inicial. Idêntica previsão estava contida no (Art. 803/73-CPC).

Contestado o pedido (parágrafo único do Art. 307-CPC) no prazo legal observar-se-á o procedimento comum. (Parágrafo único do Art. 803/73-CPC).

Em seguida, ou seja, pelo Art. 308-CPC, “*Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado, pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzidos o pedido de tutela cautelar, não dependendo de adiantamento de novas custas processuais*” (Art. 806/73-CPC). Por efetivada a tutela cautelar, entenda-se quando for realizada a diligência que determinou a apreensão, a abstenção, suspensão ou proibição do uso dos produtos contrafeitos, e, não a decisão anterior que havia concedido a tutela. Tal como se verificou para com a Tutela de Urgência, em que se “*adita*”, em complemento e nos mesmos autos, neste caso, deverá ser formulado o “*pedido principal*”, porém, o preconizado pelo parágrafo primeiro do Art. 308-CPC, diz que: “*o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar*”. É o que ocorria para com as modificações dos Arts. 273 e 461 do Código anterior. O parágrafo segundo do Art.308-CPC, acentua que: “*A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal*”. E neste passo prudente é a lição de NERY JR, sobre o título de “*Aditamento da causa de pedir*”:- “*Quando da apresentação do pedido de tutela cautelar, a parte pode não dispor de todos os elementos necessários para a formulação do pedido principal, talvez mesmo em razão da situação de urgência que motiva o requerimento cautelar prévio. Em razão disso, é permitido ao autor, quando da propositura da ação principal, aditar a causa de pedir*”. (Cf. obr. citada, pag. 867).

E, para completar o parágrafo terceiro do Art. 308-CPC, assinala que: “*Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de*

mediação, na forma do Art. 334-CPC...”, e o parágrafo quarto do Art. 308-CPC, que: “*Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do Art. 335*”.

As penalidades para com o inadimplemento estão descritas no Art. 309-CPC, eis que: “*cessa a eficácia da tutela, se:- I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal de 30 (trinta) dias; II - o juiz julgar improcedente o pedido principal ou extinguir o processo sem resolução de mérito; III - é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento*” (Art. 808/73-CPC).

E, como advertência final tem-se que o Art. 310, preceitua que: “*O indeferimento da tutela cautelar não obsta que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento deste, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento da decadência ou da prescrição*” (Art. 810/73-CPC).

IX – CONCLUSÃO

22. Em face dos termos do Art. 300-CPC, entende-se que a “*tutela de urgência*” deveria ser solicitada como preliminar da ação competente e em separado para que, de pronto, atinja a sua finalidade precípua, cumpridos os requisitos do “*fumus boni iuris*” e do “*periculum in mora*” e desde que seja primordialmente “*inaudita altera parte*”.

23. E, por sem dúvida, assim deveria ser o procedimento correto para atingir, de pronto, todos os anseios desejados pelo titular de um direito que está sendo violado. A decisão do julgador deverá ser no sentido primordial de “*proibir*” a continuidade do ato incriminado. E, por via de consequência nos casos de interposição de um “*agravo de instrumento*” o tribunal antes de decidir liminarmente deveria se ater de maneira acurada ao preconizado no item n. 09 e seguintes-supra, para que assim consolidasse sobremaneira a sua decisão revogatória, se for o caso.

Ao depois e contado o prazo a partir da concessão da tutela de urgência o interessado deverá “aditar” a sua inicial, completando os argumentos, juntando documentos, confirmação do pedido de tutela final, etc.

Tal na prática, não vem ocorrendo, posto que todos os interessados tem procedido de forma diversa e alcançando-a através do complemento final de seu pedido, ou melhor, por intermédio de uma “ação ordinária, declaratória, cominatória, de não fazer, proibitória, etc. com o pedido de “tutela de urgência”.

A inicial deverá comprovar os dois requisitos essenciais acima referenciados, atender aos termos dos Arts. 319 e 320-CPC e depois de cumpridas as formalidades legais, demonstrada a prevalência do direito, o seu efetivo exercício, como o crime está sendo praticado e como se realiza a concorrência, na lição de NERY JR, o julgador tem o dever de conceder a liminar, (cf. n. 18-supra).

Em assim sendo o autor tem a obrigação de, ao formular a sua inicial atender, dentre outros, ao quanto segue:- 1) o juízo a quem é dirigida a ação, respeitando o domicílio do réu; 2) a legitimidade mediante a comprovação da existência legal da pessoa jurídica e sua inscrição no CNPJ e/ou os dados completos da pessoa física e sua inscrição no CPF, o endereço

eletrônico, a sede, o domicílio e a residência do autor e do réu; 3) o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 4) o pedido pormenorizado com todas as suas especificações; 5) o valor da causa, tomando o devido cuidado de verificar antes qual o mínimo exigido, eis que dentre as inúmeras varas existentes não existe uma uniformidade; 6) a consulta à vara designada se o processamento será “on line” ou em “papel”; 7) as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos, mediante, inclusive, um exame comparativo das marcas, das embalagens e/ou da forma de apresentação ao mercado de ambas as partes, a doutrina e a jurisprudência, se for o caso; 8) demonstrar o desejo para a realização da audiência de conciliação ou, de pronto, desistir da mesma; 9) a despeito da permissão da entrada da petição inicial sem o cumprimento integral, pelo autor, previsto no n. II do Art. 319-CPC, tudo indica que, em face da facilidade da obtenção de toda a sorte de informações sobre a outra parte mediante a consulta aos órgãos públicos ou por intermédio da internet, haverá sempre a possibilidade de se requerer ao juiz as diligências que se fizerem necessárias; 10) de

qualquer forma caberá ao autor o fornecimento do mínimo de informações que possuir, porém, desde que sejam suscetíveis para permitir a citação do réu; 11) Se, eventualmente, não conseguir o autor as informações essenciais para atingir aos seus anseios, prudente será que procure pelos meios permitidos em direito o cumprimento integral do preceituado pelo n. II do Art. 319-CPC.

Se assim não for não haverá motivo para a procura do poder judiciário, mesmo porque é por demais claro o estabelecido pelo Art. 320, ou melhor: *“A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.*

Por derradeiro não se olvide que a lei dá uma chance final para o autor que não cumprir o que está devidamente estipulado, ou seja, um prazo de 15 (quinze) dias para emendar ou completar a inicial pelo Art. 321-CPC.



Lia e Barbosa
Sociedade de Advogados

www.liaebarbosa.com.br

(55 11) 3672-3522

**PROPIEDAD INTELECTUAL
MARCAS Y PATENTES**



**FERNÁNDEZ
SECCO & ASOCIADOS**

Montevideo - Uruguay

25 de Mayo 467 Of. 501 | Tel: (598) 2916 1913

www.fernandezsecco.com | info@fernandezsecco.com

MARCAS: SEU PODER ECONÔMICO E O DIREITO DA CONCORRÊNCIA

Neide Bueno¹

PALAVRAS-CHAVES: MARCAS, DIREITO DA CONCORRÊNCIA, CADE

INTRODUÇÃO

Esse artigo trata de uma breve análise da relação entre o poder econômico das marcas perante o mercado consumidor e sua implicação com as normas de defesa da concorrência, através de uma abordagem sobre a intersecção do direito de propriedade intelectual e o direito econômico, em especial, o direito concorrencial. O que a lei antitruste nos diz sobre a interação entre os direitos de marcas e os da concorrência?

O artigo apresenta alguns atos de concentração submetidos ao CADE, envolvendo fusões e aquisições de empresas, onde o portfólio de marcas envolvido impactou na análise de eficiência dessas operações, caso a caso, e sua aprovação pela autoridade antitruste.

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A inter-relação entre o poder econômico de detentores de propriedade intelectual e a defesa da concorrência tem sido um desafio para as autoridades antitruste, em função do alto valor agregado que esses ativos intangíveis alcançam perante as cadeias produtivas nos mais diversos mercados de consumo.

Ativos intangíveis de propriedade intelectual adquiriram um valor econômico muito maior que os bens materiais de uma empresa, como planta industrial, maquinários e insumos. Fundos de investimentos têm sido direcionados para empresas que possuem grande portfólio de propriedade intelectual, que se

transforma em relevante instrumento de geração de riquezas.

Nesse contexto, insere-se o poder econômico das marcas no ambiente competitivo, nas operações de fusões e aquisições e na oferta de produtos e serviços perante o mercado consumidor, impactando nos padrões de consumo e nas formas de concorrência.

II. MARCAS E O DIREITO DA CONCORRÊNCIA

O caráter econômico e a regulação de uso de marcas têm origem na Idade Média, quando aqueles sinais distintivos passaram a ter a função de indicar o estabelecimento, as corporações de ofício das quais provinham as mercadorias para o mercado:

Nessas corporações mestres trabalhavam em suas oficinas e identificavam suas mercadorias com a marca corporativa. Esta prática não só garantia que quem havia feito o produto era um mestre ligado àquela corporação, que ele exercia sua atividade de forma legítima, mas também que respeitava as regras e especificações técnicas daquela corporação. Se não respeitadas as normas, o mestre era responsabilizado e punido severamente.²

Desde aquela época grandes transformações econômicas se sucederam até a era da globalização da economia, iniciada no século XX, onde se destacam as grandes

empresas e seus grupos econômicos. Elas surgem ou transformam-se em sociedades anônimas com ações ofertadas no mercado, das quais os acionistas passam a serem os “donos” das empresas e elas passam a serem “anônimas” em relação aos seus proprietários. *“Muito de seus acionistas sequer conhecem o core business da sociedade empresária que investem”*.³

Marcas corporativas famosas, como Apple®, Samsung®, Coca-Cola®, IBM®, entre outras, são facilmente reconhecidas pelo público consumidor e associadas aos produtos e serviços dessas empresas. Entretanto, a maioria das marcas nem sempre é associada diretamente ao seu proprietário, como era comum às marcas das corporações de ofício da Idade Média.

Nuno Pires de Carvalho afirma que estamos em uma época de *“fabricantes sem rosto”*, pois, com a globalização da economia, a maioria das marcas não identifica mais a origem de seus fabricantes e, em muitos casos, o consumidor não os associa com o produto ofertado no mercado:

Vivemos hoje uma época de fabricantes sem rosto. A marca não identifica o fabricante, pois ele quase sempre está longe do consumidor e, neste mundo globalizado, muitas vezes o consumidor nem sabe quem é, pois o produto foi fabricado em parte na

¹ Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Pós-Graduada Lato Sensu em Direito e Tecnologia da Informação (POLI/USP), em Direito Privado pela Escola Paulista Magistratura (EPM) e em Direito Processual Civil (PUC/SP). Docente convidada de instituições pública e privada de ensino superior. Autora de capítulos de livros e artigos sobre propriedade intelectual e direito da concorrência.

² MORO, Maria Cecília Fabbri. Direito de Marcas: Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 nos acordos internacionais. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003. p.25.

³ BAGNOLI, Vicente. Direito e poder econômico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 242.

⁴ CARVALHO, Nuno Pires de. A estrutura do sistema de patentes e marcas: passado, presente e futuro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 454.

China, na Tailândia, nos Estados Unidos – o que importa é a marca em si mesma, sua reputação, seu *goodwill*.⁴

Na atualidade, as marcas continuam tendo como função principal distinguir produtos e serviços de outros idênticos ou semelhantes perante o mercado consumidor, mas não, necessariamente, a origem de seu proprietário. Como ativo intangível diferenciador entre produtos e serviços apostos no mercado, a marca possui uma natureza pró-competitiva, com a capacidade de acirrar a rivalidade entre concorrentes que traz como benefício um pluralismo de ofertas à disposição dos consumidores.

Há uma confluência entre a relação de consumo e o clima de rivalidade que gera um estímulo competitivo entre os agentes econômicos, impulsionados pela liberdade de iniciativa e de livre concorrência. Uma política de defesa da concorrência visa proteger o ambiente competitivo, o fluxo de desenvolvimento normal dos mercados e das cadeias produtivas, em benefício da liberdade de escolha dos consumidores, coibindo que certos tipos de condutas e estruturas dos agentes econômicos possam culminar com a criação de barreiras à entrada de novos concorrentes e a dominação de mercados relevantes.

No âmbito dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, torna-se imprescindível a observância das regras de concorrência pelos detentores de poder econômico e de propriedade intelectual:

Com efeito, o princípio da livre concorrência (CF, art. 170, IV) pretende garantir certo nível de competitividade que tanto possibilite a liberdade dos agentes econômicos, para os fins de ingresso e permanência no mercado, como também assegure aos consumidores o menor preço que decorre da competição e a liberdade de

escolha e de difusão do conhecimento econômico. Daí a necessidade da legislação em favor da concorrência e do controle e repressão estatal sobre diversos atos praticados por detentores de poder econômico.⁵

Nesse contexto, verifica-se um liame entre os direitos exclusivos conferidos pelo Estado aos titulares de marcas e as normas de defesa da concorrência, tornando-se imperativa a relação intrínseca entre os princípios concorrenciais e os direitos de propriedade industrial:

[...] o direito da concorrência sem o apoio e a interação da propriedade industrial é ineficaz e irrelevante. Mas a propriedade industrial por si só não é suficiente para promover os seus objetivos sociais. A propriedade industrial só prospera num clima de rivalidade, e sem um direito da concorrência efetivo não há como assegurar esse clima.

Em conclusão, a propriedade industrial e o direito da concorrência são ferramentas inseparáveis e indispensáveis: são as duas faces da mesma moeda, a qual constitui a política da concorrência.⁶

Se por um lado, o arcabouço jurídico da propriedade intelectual incentiva a geração de novas tecnologias e suas marcas, assegurando a proteção desses ativos diferenciadores, por outro, o direito da concorrência visa assegurar um ambiente caracterizado pela livre iniciativa, sem acordos restritivos ou criação de barreiras à entrada que possam reduzir ou suprimir a saudável competição no mercado, em prol do consumidor.

Nesse cenário, é relevante deixar claro a diferença conceitual en-

tre o instituto jurídico da concorrência desleal e daquele comumente chamado de direito antitruste, sendo esse último o escopo desse artigo. As normas que reprimem a Concorrência Desleal são dissociadas daquelas que norteiam o Direito da Concorrência, pois, geralmente, envolvem lides privadas entre empresas concorrentes.

Atos de concorrência desleal estão disciplinados pela Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96, que em seu artigo 195 exemplifica o rol das condutas tipificadas como “crime de concorrência desleal”. Entre elas, o emprego de meios fraudulentos para desvio de clientela de outrem, ou a apropriação e exploração de dados confidenciais ou de segredo industrial das empresas.

Por sua vez, a lei nº 12.529/2011 estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), formado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (SEAE). Dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso de poder econômico.

O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência visa analisar e defender o mercado concorrencial como interesse difuso e não de forma pontual, como ocorre com as normas aplicadas ao instituto da Concorrência Desleal - que trata os conflitos privados entre concorrentes.

Ao disciplinar as relações de mercado de forma difusa, esse sistema legal defende o consumidor

⁵ FRAZÃO, Ana. Função social da empresa: repercussões sobre a responsabilidade civil de controladores e administradores de S/As. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 194.

⁶ CARVALHO, Nuno Pires de. Op. cit. p.61.

de forma reflexa, pela abrangência dos efeitos naturais e necessários relacionados aos atores de mercado, cujos atos e condutas são analisados à luz do Direito Concorrencial. Dessa forma, a autoridade antitruste, visando assegurar o fluxo normal do processo competitivo no mercado, promove o bem estar social e econômico dos consumidores e da coletividade.

A relação intrínseca entre o direito da concorrência e o da propriedade intelectual fomenta a manutenção de mercados efetivamente competitivos e compele as empresas a competir nos ditames da política concorrencial, de forma a não afrontar a ordem econômica. O exercício ou exploração abusiva de direitos de propriedade intelectual, inclusive sobre marcas, que possa gerar monopólio de mercados de bens ou serviços, faz parte do rol de infrações da ordem econômica, dispostas nos vários incisos e parágrafos do artigo 36 da Lei nº 12.529/2011. Entre elas o de *“exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca”* (inciso XIX).

III. ATOS DE CONCENTRAÇÃO - CADE

Na conjuntura econômica atual, temos uma complexidade de relações econômicas onde as marcas, além de influenciarem a escolha do consumidor, adquiriram um extraordinário poder econômico devido a globalização dos mercados e as operações de fusões e aquisições de grandes grupos econômicos.

Dessa forma, determinadas estruturas e condutas podem impactar no curso normal do desenvolvimento de mercados, impondo barreiras à entrada, a depender do número de empresas concentradas em determinados mercados relevantes. A posição do CADE, em atos de concentração de empresas (fusões e aquisições) que possam cercear a concorrência, tem sido direcionada no sentido da análise de eficiência da operação em rela-

ção a atual situação socioeconômica do mercado envolvido.

Atos de concentração podem gerar, simultaneamente, efeitos negativos e positivos. Entre os efeitos negativos podem ser identificados a elevação de preços aos consumidores, a diminuição da quantidade, de qualidade e/ou de variedade de produtos ou serviços a um dado preço, bem como a criação de barreiras à entrada de concorrentes e o monopólio de mercados.

Por outro lado, é possível também que exista uma série de efeitos positivos de atos de concentração, tais como os eventuais incrementos de produtividade e competitividade derivados dos ganhos de eficiência específica da operação, as melhorias na qualidade e maior diversidade de produtos aos consumidores e a introdução de novas tecnologias.⁷

Ao CADE cumpre verificar se os efeitos negativos de atos de concentração não superam seus efeitos positivos. Há a necessidade de uma análise específica caso a caso, com a ponderação das eficiências específicas da operação vis-à-vis, dos seus efeitos negativos derivados de uma maior probabilidade do exercício do poder de mercado.⁸

O papel desempenhado pelo CADE tem sido de grande relevância na análise, caso a caso, de atos de concentração envolvendo a formação de joint-ventures, fusões e aquisições, inclusive quando essas operações envolvem grande portfólio de bens intangíveis de propriedade industrial - como as marcas e as patentes - que podem gerar monopólios e impactar a livre concorrência nos mercados.

O Ato de Concentração⁹ da incorporação da empresa Sadia pela

Perdigão foi considerado, pelos conselheiros do CADE, uma das maiores operações já submetida a aquele Conselho. Levou-se em conta a magnitude e relevância da operação bem como a complexidade da análise, que abrangeu uma série de fatores concorrenciais, envolvendo as cadeias produtivas e um extenso portfólio de marcas de produtos que dominavam vários segmentos de mercado.

As empresas Sadia e Perdigão respondiam, em conjunto, por mais de 50% das vendas de todos os principais mercados de alimentos processados e, em alguns casos, chegando a patamares superiores a 80% desses mercados. Em ato de concentração com essa complexidade, a grande quantidade de marcas de produtos das empresas fusionadas impactou sobremaneira na análise da aprovação da operação pelo CADE.

A operação de incorporação daquelas empresas - aprovada pelo CADE em 2011 e que, à época, deu origem a BRF - Brasil Foods S/A - resultou de uma série de restrições impostas para aquele grupo econômico, que incluíram a venda, a alienação e/ou suspensão de uso de várias marcas, muitas notoriamente conhecidas pelo consumidor¹⁰.

A autoridade antitruste reconheceu que, além do elevado grau de concentração de mercados, as empresas detinham duas marcas líderes absolutas no segmento de alimentos processados - Sadia® e Perdigão®. Ademais, outras marcas consideradas secundárias - como Batavo®, Wilson®, Rezende®, Doriana®, entre outras - possuíam papéis relevantes em seus nichos de mercados, capazes de dificultar a entrada e o crescimento de empresas concorrentes.

⁷ Guia para Análise de Concentração Horizontal. Brasília: CADE, Julho/2016. p. 7/8

⁸ Idem.

⁹ CADE - Ato de Concentração nº 08012.004423/2009-18.

¹⁰ CADE - Ato de Concentração nº 08012.004423/2009-18.

Foi analisado que o amplo portfólio de marcas e produtos das empresas em questão impactava em todos os elos das cadeias produtivas, incluindo o acesso aos pontos de venda e diluição de custos de marketing. Dessa forma, pequenas empresas concorrentes enfrentariam grandes dificuldades em distribuir e colocar seus produtos nos pontos de venda com preços competitivos.

Na análise do CADE, novas entradas de concorrentes não se mostravam capazes de impedir o exercício de poder de mercado daquelas empresas e suas marcas. Quanto à rivalidade por concorrentes que já atuavam no mercado, observou-se que os mesmos não dispunham de capacidade ociosa suficiente para absorver vendas eventualmente desviadas por aumentos de preços por parte daquelas empresas, na maioria dos mercados.

Dessa forma, para dirimir os imensos potenciais prejuízos daquela operação - incluindo o poder de portfólio de produtos das empresas, a relevância das marcas envolvidas, a probabilidade de exercício de poder de mercado e dos efeitos anticompetitivos graves, entre vários outros fatores - a operação foi, por fim, aprovada, mas com restrições, condicionada a assinatura de um Termo de Compromisso de Desempenho ("TCD").¹¹

O "TCD" resultou em uma série de compromissos e restrições impostas às empresas envolvidas, que incluíram a alienação ou retirada temporária de ativos tangíveis, como vendas de fábricas de alimentos processados, de ração e abatedouros de suínos e aves, entre várias outras restrições.

Com relação aos ativos intangíveis, consubstanciados pela expressiva quantidade de marcas, o CADE entendeu que para se recuperar o ambiente concorrencial nos mercados relevantes daquela operação, seria necessário, ainda, a alienação para terceiro ou, ao

menos, a supressão temporária de umas das marcas "premium" (Sadia® ou Perdigão®) nos mercados relevantes em que se verificou elevada concentração econômica das empresas.

Segundo o CADE, a alienação e exclusão temporária de uma das marcas "premium" viabilizaria a entrada de concorrente efetivo no mercado, também detentor de posição dominante, capaz de fazer frente ao poder econômico do então grupo econômico BR Brasil Foods.

Dessa forma, o "TCD" estabeleceu a suspensão temporária do uso da marca Perdigão®, por períodos distintos, dependendo dos segmentos de produtos: 03 anos (presuntos e outros suínos), 4 anos (salames) e 5 anos (frios, pizzas congeladas e outros). Também houve a suspensão da marca Batavo® por 4 anos, para vários segmentos de produtos.

O "TCD" também determinou a alienação e todos os direitos de propriedade industrial relacionados as marcas: Rezende®, Wilson®, Texas®, Tekitos®, Patitas®, Fiesta®, Freski®, Confiança®, Dorianna®, Delicata®, dentre outras.

É inquestionável que um dos principais fatores que impactaram a análise daquele complexo Ato de Concentração foi o grande portfólio de marcas envolvido e o poder econômico de mercado por elas gerado perante o mercado consumidor, que culminou com a redução desses ativos, pela suspensão e alienação de várias marcas, para que

a operação pudesse ser aprovada pelo CADE.

As medidas estabelecidas no TCD tiveram por objetivo: i) impedir que a unificação das operações das empresas fusionadas implicasse na eliminação substancial da concorrência; ii) criar condições para existência de concorrente efetivo nos mercados afetados pela operação; iii) propiciar condições para entrada rápida e eficiente de concorrentes nos mercados afetados; iv) assegurar que os benefícios decorrentes da associação fossem distribuídos equitativamente entre seus participantes, de um lado, e os consumidores finais, de outro.¹²

Em outros atos de Concentração¹³, como da aquisição de empresas pela Hypermarcas no segmento de preservativos, o fator "marca" também foi relevante na análise, pois as operações envolveram marcas notoriamente conhecidas naquele segmento de mercado, como Jontex® e Olla®, entre outras. Naquele caso, o conselheiro-relator do processo votou pela aprovação sem restrições, por considerar que o mercado privado de preservativos masculinos é caracterizado pela rivalidade entre os concorrentes. Entretanto, em seu voto destacou que:

... o fator "marca" deve ser observado como elemento crucial em análises de operações realizadas em mercados de produtos diferenciados, principalmente porque (i) pode constituir barreiras à entrada de novos concorrentes, uma vez que os custos irrecupe-

¹¹ CADE - Ato de Concentração nº 08012.004423/2009-18. Requerentes: Sadia S/A e Perdigão S/A. Voto vencedor: Conselheiro Ricardo Machado Ruiz. Operação aprovada com restrições por 4 votos a 1. O Conselheiro Relator: Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo, manteve seu voto contra a fusão.

¹² CADE - Ato de Concentração nº 08012.004423/2009-18. Requerentes: Sadia S/A e Perdigão S/A. Voto vencedor: Conselheiro Ricardo Machado Ruiz. Operação aprovada com restrições por 4 votos a 1. O Conselheiro Relator: Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo, manteve seu voto contra a fusão.

¹³ Atos de Concentração nºs 08012.008623/2009-40 e 08012.008724/2009-11. Requerentes: Hypermarcas S/A., Latam Properties Holdings e Latam Internacional Investment Company e Indústria Nacional de Artefatos de Látex S/A. Relator: Conselheiro Alessandro Octaviani Luis.

¹⁴ Conf. OCTAVIANI, Alessandro. Estudos, pareceres e votos de direito econômico. Vol. II, São Paulo: LiberArs, 2017. p.205/206.

¹⁵ CADE - Ato de Concentração nº 27/95. Requerentes: Kolynos, Colgate-Palmolive e K&S. Conselheira Relatora: Lúcia Helena Salgado e Silva.

ráveis podem tornar a entrada intempestiva, insuficiente e/ou improvável; ii) os demais agentes podem não ser capazes de concorrer efetivamente com as marcas líderes; e (iii) pode afetar a forma como a distribuição dos bens ocorre, em benefício às marcas líderes.¹⁴

No Ato de Concentração¹⁵ envolvendo as empresas Kolynos, Colgate-Palmolive e K&S, dada a importância e influência da marca Kolynos® perante o mercado consumidor, levou o CADE a determinar a suspensão do uso daquela marca para identificação de creme dental pelo período ininterrupto de 4 anos, conforme estabelecido em Termo de Compromisso de Desempenho (TCD).

Aquele Ato de Concentração foi julgado no ano de 1996 e, à época, a marca Kolynos® foi substituída no mercado pela marca Sorriso®. Apesar da marca Kolynos® nunca ter sido relançada no mercado até então, trata-se de um sinal distintivo ainda muito lembrado pelo público consumidor, pelo poder de mercado que angariou com intensa publicidade e propaganda, e pelos vários atributos da marca como a qualidade do produto que identificava.

Os Atos de Concentração analisados pelo CADE, acima demons-

trados, indicam o quanto as marcas - como ativos intangíveis diferenciadores de produtos e serviços - podem impactar nas complexas operações de fusões e aquisições envolvendo grandes grupos econômicos.

CONCLUSÃO

A relação entre os direitos de propriedade intelectual e o da defesa da concorrência continua sendo objeto de desafio para as autoridades antitruste e, mesmo, para os profissionais de direito, em função do alto valor agregado que esses ativos intangíveis alcançam perante as cadeias produtivas nos mais variados mercados de consumo.

Direitos de marcas e da defesa da concorrência - aparentemente com interesses antagônicos - na realidade compartilham o propósito comum de promover a livre iniciativa, fomentar a competição entre os agentes econômicos, trazendo benefícios ao mercado consumidor, desde que regulados e observados o liame entre esses direitos e as estruturas e condutas que possam gerar a dominação de mercados relevantes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAGNOLI, Vicente. Direito e poder econômico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

CARVALHO, Nuno Pires de. A estrutura do sistema de patentes e marcas: passado, presente e futuro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

FRAZÃO, Ana. Função social da empresa: repercussões sobre a responsabilidade civil de controladores e administradores de S/As. Rio de Janeiro: Renovar, 2011.

MORO, Maria Cecília Fabbri. Direito de Marcas: Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 nos acordos internacionais. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003.

OCTAVIANI, Alessandro. Estudos, pareceres e votos de direito econômico. Vol. II, São Paulo: LiberArs, 2017.



Carlos E. Borghi Fernandes
OAB/SP 80.905

Tel. 19. 3294. 0380 / Fax. 19. 3295. 6527
Av. Cláudio Celestino T. Soares, 470
CEP 13100-015 • Campinas • SP • Brazil

www.patcorp.com.br



own headquarters

RECONHECIMENTO DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS DA COMUNIDADE EUROPEIA E SUAS CONDIÇÕES LEGÍTIMAS DE USO NO BRASIL

David Fernando Rodrigues¹
Vinicius Cervantes²

Titulares de Indicações Geográficas provenientes da Comunidade Europeia têm vivido dias de ansiedade no âmbito das negociações do acordo Mercosul-União Europeia. Isso porque, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) do Brasil publicou no final do ano passado a Instrução Normativa nº. 79/2017, trazendo a público centenas de Indicações Geográficas que o grupo almeja reconhecimento pela autarquia brasileira, bem como abrindo prazo para que indivíduos e empresas brasileiras que eventualmente se oponham a estes reconhecimentos se manifestem.

Por parte da Comunidade Europeia, o que se tem são indicações geográficas mundialmente conhecidas, algumas existentes a séculos, as quais se busca o reconhecimento e consequente proteção. Enquanto que produtores brasileiros alegam que algumas destas expressões estão há muito tempo disseminadas no mercado nacional, tendo se tornado identificadoras dos produtos que assinalam, sem que seus titulares Europeus tenham, ao longo destes muitos anos de utilização, apresentado qualquer resistência a tais usos, levando à consequente banalização destas expressões.

Produtores brasileiros contrários ao reconhecimento destas Indicações Geográficas argumentam que ao conferir direito de uso exclusivo destas expressões aos seus titula-

res Europeus o INPI estariam impedindo a identificação de vários produtos com as mesmas expressões, as quais passariam a ser de uso exclusivo de seus titulares europeus.

De fato, uma análise da letra fria da Lei pode levar a esta mesma conclusão, visto que a Lei da Propriedade Industrial brasileira (Lei nº. 9.279/96) tipifica como crime, em seu artigo 192, a conduta de *"Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica"*.

E não para por aí, pois o artigo 194 da mesma Lei também prevê como crime *"Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais"*.

No entanto, esta mesma Lei que estipula como crime o uso indevido de Indicações Geográficas também prevê algumas flexibilizações no uso destas expressões. A concessão legal prevista no artigo 193 desta mesma Lei autoriza o uso de indicações geográficas reconhecidas para identificar produtos fora da área original de proteção, desde que (i) este uso seja acompanhado

de algum termo retificativo como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", "semelhante", "sucedâneo", "idêntico", ou equivalente, e (ii) conste da embalagem do produto, de maneira clara, sua verdadeira procedência.

É neste sentido, inclusive, a interpretação dada pelo saudoso advogado e professor Denis Borges Barbosa, que, como exemplo, cita em sua obra *"Uma Introdução à Propriedade Intelectual"*: *"não há infração penal no uso de algo como 'queijo tipo Grana Padano fabricado em Vacaria', em que fique claro que o produto não foi feito em Pádua"*.

Vê-se, portanto, que, de acordo com a Lei, o uso de termos retificativos pode ser plenamente aceitável, desde que devidamente esclarecido ao consumidor final a real procedência do produto.

Com relação a produtos com indicação geográfica adquiridos diretamente de produtores oficiais, mas que serão submetidos a algum tipo processo fora da zona de produção original por parte da empresa adquirente - como fatiamento ou troca de embalagem -, será preciso analisar as regras específicas de cada produto. Isto porque cada indicação geográfica possui normas próprias a respeito das permissões

¹ Advogado de Montauray Pimenta, Machado e Vieira de Mello Advogados, especialista em Propriedade Intelectual e Direitos da Personalidade pela Escola Superior de Advocacia, graduado em Direito pela Universidade Paulista. E-mail david.rodrigues@montauray.com.br

² Advogado em David do Nascimento Advogados Associados, mestrando em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Direitos Difusos e Coletivos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Especialista em Direito Eletrônico pela Escola Paulista de Direito, graduado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. E-mail varruda@dnlegal.com.br

relativas ao manuseio do produto original fora da sua área de produção, sendo que a maior parte delas não admite qualquer alteração exterior, sob pena de que tal adulteração impeça o uso legítimo da indicação geográfica que o identifica. Caso o produto seja manipulado, é necessário incluir os referidos termos retificativos, destacando na embalagem a real procedência do produto e que este processo ocorre fora do local de origem.

Importante destacar, contudo, que as condições de flexibilização de uso das indicações geográficas não se aplicam aos vinhos e/ou bebidas destiladas, uma vez que acordo TRIPS, vigente no Brasil desde 1994, torna obrigatória a identificação de produtos desta natureza não originários do lugar indicado pela indicação geográfica grafada, ainda que a verdadeira origem dos produtos seja citada ou que se faça uso dos ditos termos retificativos.

Produtores brasileiros das mais diversas áreas de atuação impugnaram a concessão destas indicações geográficas europeias, cumprindo agora ao INPI avaliar estas impugnações e decidir quais serão acatadas.

Por certo, o reconhecimento de indicações geográficas há muito tempo é tema debatido No Brasil. Contudo, apenas no começo deste século o Brasil reconheceu sua primeira indicação geográfica -

qual seja, a “Vale dos Vinhedos”. Atualmente há mais 50 indicações geográficas reconhecidas em terras brasileiras. Dificultar o reconhecimento de indicações geográficas estrangeiras, considerando que há um arcabouço legislativo brasileiro claro para regularizar esta ferramenta de proteção, pode colocar em descrédito o próprio sistema brasileiro de registro de indicações geográficas, trazendo reflexos até mesmo na assinatura de importantes acordos internacionais.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual – Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2ª Edição, 2003.

BASSO, Maristela. O direito internacional da propriedade intelectual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

BRASIL. Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro de 1994. Promulgo a ata final que incorpora os resultados da Rodada Uruguai de negociações comerciais multilaterais do GATT. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 dez. 1994. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm>. Acesso em 19 jun. 2018.

BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade intelectual. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 maio 1996. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/19279.htm>. Acesso em 19 jun. 2018.

SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial: marcas e congêneres – São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2003.

DANNEMANN, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos – Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2001.

PIERANGELI, José Henrique. Crimes Contra a Propriedade Industrial e Crimes de Concorrência Desleal – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003,.

SHERWOOD, Robert M. Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico. São Paulo: EDUSP, 1992.

E.C.V. & ASOCIADOS
Marcas y Patentes

El mundo es de los especialistas, y la Propiedad Intelectual, debe estar en manos de los mejores especialistas.

Venezuela. Calle La Iglesia, Edif. Centro Solano Plaza I, Piso 4, Oficina 4-A. Urb. Sabana Grande. Caracas 1050.
Telf. Master: (58-212) 761.76.74. Fax: (58-212) 761.79.28. E-mail: registros@ecv.com.ve

www.ecv.com.ve

O PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL E A VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Franklin Gomes¹

A temática envolvendo a prática de atos que violam direitos relativos à Propriedade Intelectual, sejam aqueles perseguidos por meio de ação penal pública incondicionada ou privada é recheada de aspectos polêmicos, desde aqueles ligados ao processamento de investigações, alcance de buscas e apreensões até mesmo a necessidade de serem considerados condutas criminosas.

Nesse artigo, falaremos um pouco sobre a relação do **princípio da adequação social** com as condutas que atentam contra os direitos assegurados aos titulares de bens imateriais, sejam eles registros de marcas, patentes, desenhos industriais, direitos autorais, slogan e expressões de propaganda etc., bem como os chamados atos de concorrência desleal.

Crime contra a Propriedade Intelectual: Onde tudo começou?

Um ponto importantíssimo é reconhecer que a relação do direito penal com a propriedade intelectual no Brasil não é recente, ou seja, os bens intelectuais são, há muito tempo, alvo de proteção também na esfera penal.

Recordando a função do direito penal, que para nós é aquela roxiniana, segundo a qual ele deve proteger os bens jurídicos mais relevantes para a sociedade, portanto uma visão teleológica (ROXIN) e não sistêmica (JAKOBS), é de se reconhecer que esses ativos intangíveis assumiram um papel central na sociedade atual.

A importância dos bens intelectuais, que superaram há muito tempo aqueles materiais, cresceu em escalada galopante nas últimas décadas, sendo seguro afirmar que o que move a sociedade hoje são, sem dúvida, as criações propiciadas pelo homem nas mais diversas áreas do conhecimento – e não as indústrias em si, ou as máquinas e computadores - promovendo geração de capital e desenvolvimento humano.

Se de um lado a função do direito penal é proteger os bens jurídicos mais importantes para a sociedade, de outro ele deve intervir somente quando a violação for relevante e sobretudo quando não for mais possível a repressão por outros ramos do direito, já que ele é a última trincheira. Esse aspecto, tratado pelo princípio da subsidiariedade, que tem como corolário a intervenção mínima, revela a importância da atividade legislativa.

A compreensão dessas questões permite afirmar, com segurança, que é acertada a proteção dos bens intangíveis pelo Direito Penal, seguindo inclusive uma tendência mundial, reconhecida a importância desses ativos; o grau de violação que sofrem ao redor do globo e a incapacidade de o direito civil ou administrativo protegerem adequadamente os seus titulares e, sobretudo, a sociedade. Tratados internacionais sobre o tema não obrigam a proteção no campo penal, salvo o TRIPS (exclusivamen-

te para casos de marcas e violação de direito autoral).

A história da proteção dos direitos intelectuais no Brasil por meio do direito penal é antiga, tendo sofrido ao longo de mais de um século de tradição diversas alterações, quer no campo material como no processual.

A primeira proteção penal do direito autoral pelo direito penal, por exemplo, se deu com Código Criminal do Império. Já no caso das marcas a primeira Lei é de 1875 (30 anos após a de Direito Autoral), que teve como pano de fundo o famosíssimo caso envolvendo as empresas Meuron & Cia e Moreira & Cia, acerca do uso da marca “Rapé Areia Parda”, pela segunda, que sustentou a primeira ser indistigável violação de sua marca “Rapé Areia Preta” (caso patrocinado pelo imortal Rui Barbosa).

Mas antes de tudo: O que é crime?

Para a compreensão do princípio da adequação social é fundamental estabelecermos algumas premissas e, seguramente, a principal delas é o conceito de crime que adotaremos.

Existem diversos conceitos de crime, que vacilam sobre a perspectiva adotada, passando desde um ponto de vista sobre o seu conteúdo material, formal, até o analítico, que é justamente aquele que oferece a possibilidade de uma de-

¹ Mestre em Direito Penal Econômico Internacional, Especialista em Direito Processual Penal, Penal e Propriedade Intelectual, Sócio Fundador de Franklin Gomes Advogados – E-mail fbg@franklingomes.com.br

composição, ou seja, a análise de seus elementos constitutivos.

O conceito analítico do crime no Brasil é construído pela doutrina, pois a lei traz tão e somente uma classificação das infrações penal, diferenciando o que é crime de contravenção penal. A doutrina, por seu turno, traz também a classificação dos delitos adotando diversas premissas (quanto ao sujeito, quanto à conduta, quanto ao resultado etc.).

A despeito da divergência acadêmica ainda existente, o conceito predominante de crime, sob o ponto de vista analítico, é aquele que diz que crime é fato típico, ilícito e culpável, portanto uma definição tripartida.

Cada um desses elementos constitutivos do conceito analítico é construído a partir de outros, que devem estar (salvo em algumas

exceções) presentes para que se tenha a certeza de que determinada conduta humana é um crime – e isso não necessariamente significa que será punível (mas isso é papo para outro artigo).

O que é o Princípio da Adequação Social em Direito Penal:

Muitos princípios do direito penal, tal como a sua missão, devem ser avaliados sob pelo menos duas perspectivas: a legislativa e a aquela aplicada ao caso concreto. É uma multifacetária incidência, que dá o norte da construção da norma e da sua incidência no mundo real.

Aqui, tratamos apenas da perspectiva do princípio sobre o ponto de vista da sua relevância prática, portanto no caso concreto, que indicará se ele pode ou não ser invocado e, sobretudo, qual o papel exercerá.

O Princípio da Adequação Social foi originalmente desenvolvido pelo jurista alemão **Hans Welzel** e tem como eixo central a impossibilidade de reconhecer como crime uma conduta que seja tolerada socialmente, ou como afirma ROXIN “*aquellas acciones que se mueven dentro de lo que históricamente ha llegado a ser el orden ético-social de la vida en comunidad*”.

O cerne é reconhecer que a conduta humana adequada socialmente seria toda a atividade desenvolvida no exercício da vida comunitária segundo uma ordem condicionada historicamente, como também alerta PRADO.

Franklin **Gomes**
ADVOGADOS

A MELHOR DEFESA A APENAS UM CLIQUE

O DIREITO APLICADO ESTRATEGICAMENTE AO SEU NEGÓCIO

www.franklingomes.com.br

DIREITO PENAL ECONÔMICO * DIREITO PENAL DO ESPORTE E ENTRETENIMENTO
CRIMES INFORMÁTICOS * CONCORRÊNCIA DESLEAL * PARECERES * AÇÕES JUDICIAIS

A conduta socialmente adequada não seria aquela aprovada no caso concreto, portanto, mas aquela que o é de antemão, de modo geral, não se aplicando assim para a análise casuística. Ela é antecedente, é quase que costumeira.

O raciocínio lógico é que por ser adequada socialmente, estimulada, prestigiada, rotineira, aprovada, não se pode reputar criminosa uma conduta tolerada pela sociedade, ainda que se enquadre em uma descrição típica. Em síntese, são condutas que, embora formalmente típicas, são materialmente atípicas, porque socialmente adequadas, ou seja, estariam alinhadas a ordem social vigente.

Vale apenas lembrar (em apertada síntese), que enquanto a tipicidade formal está ligada a adequação da conduta ao que está estabelecido na lei penal, a tipicidade material envolve um juízo valorativo, que tem como norte tanto a conduta como o resultado. Na conduta, a análise é de acordo com o critério da imputação objetiva de ROXIN (criação ou incremento de risco proibido relevante), enquanto que no resultado o juízo valorativo tem como foco a ofensa ao bem jurídico, que deve ser concreto, transcendental, não insignificante, intolerável, objetivamente imputável ao risco criado e que esteja no âmbito de proteção da norma (GOMES).

Súmula 502 do STJ e o Princípio da Adequação Social

O tema já foi alvo de calorosos embates, em cortes estaduais de todos o país, tendo chegado tanto ao STF quando ao STJ. Esse último, em razão de julgamento envolvendo a venda de CDs e DVDs que reproduziam direitos autorais de terceiros, sem a respectiva autorização (art. 184, parágrafo 2o. do CP), ao enfrentar a tese da adequação social acabou por sumular a questão:

SÚMULA 502 – STJ

Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no art. 184, § 2º, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas.

Como o STF decide sobre o tema, envolvendo o Crime de Violação de Direitos Autorais:

A princípio da adequação social já foi alvo de inúmeros decisões do STF envolvendo ações penais onde se buscava responsabilizar criminalmente pessoas envolvidas com o comércio de produtos que violavam direitos autorais de terceiros.

Tal como no STJ, os Ministros do STF rejeitaram a tese, sustentando que a conduta jamais teria sido tolerada ou prestigiada, ou melhor, era fortemente combatida pela socialmente civil organizada, citando inclusive medidas no âmbito do Ministério da Justiça que haviam sido implementadas, o que ratificaria a inexistência de qualquer estímulo a sua prática.

O trecho abaixo, extraído do voto do Ministro Relator no julgamento do RHC 115986, é extremamente claro ao afastar a incidência do princípio em casos de violação de direitos autorais:

“Já sob o ângulo da adequação social da conduta, também não merecem prosperar as alegações articuladas. Com efeito, deve-se destacar que a pirataria é sim prática combatida por diversos órgãos e entidades do governo brasileiro. Cite-se, a título ilustrativo, o Plano Nacional de Combate à Pirataria, atualmente na sua terceira edição (2013-2016), lançada pelo Ministério da Justiça no dia 13 de maio de 2013. (...). Mencionem-se ainda as diversas campanhas publicitárias do Governo Federal voltadas a conscientizar a população brasileira quanto ao problema dos crimes contra a pro-

priedade intelectual. Tudo isso a indicar que não existe qualquer “tolerância” social para com prática tão violenta contra o sistema econômico e produtivo da nação brasileira”.

Requisitos para se reconhecer a Incidência do Princípio da Adequação Social

A grande dificuldade de aplicação e até mesmo de afastamento da incidência do princípio da adequação social é justamente a falta de critérios objetivos que permitam uma avaliação assertiva, o que é inclusive pontuado por aqueles que não reconhecem a teoria como causa excludente de tipicidade (ROXIN).

Ao contrário da insignificância (que veremos adiante) a doutrina e a jurisprudência não conseguem fixar critérios seguros, requisitos objetivos para aplicação da adequação social.

A bem da verdade, a jurisprudência das cortes normalmente vacila quando aos requisitos ou justificativa para o afastamento da adequação social, muito embora o façam alegando a não ofensa a tipicidade, ou seja, reconhecem que a sua incidência implicaria na sua exclusão.

Sem a pretensão de solucionar a problemática, é minimamente razoável acreditar que algumas premissas devem estar presentes para que se possa reconhecer a incidência do princípio da adequação social:

- Comportamento reiteradamente praticado pela sociedade;
- Comportamento totalmente aprovado pela sociedade;
- Apropriação do comportamento pelo costume;
- Ausência de reprovabilidade;
- Conduta prestigiada;
- Conduta estimulada;

A ausência dos requisitos ou pressupostos, acima sugeridos, é que implicará, como se vê, na impossibilidade de afastamento da conduta de violação de direitos autorais.

Princípio da Adequação Social: Reflexo no Conceito Analítico de Crime

É certo que não há ainda uma posição muito clara da doutrina sobre o papel que o princípio da adequação social deve ocupar, ou seja, de mera ferramenta interpretativa ou verdadeira causa excludente de tipicidade. Há ainda quem diga que é excludente de ilicitude.

A problemática envolve ainda saber se a sua incidência ou reconhecimento estaria ligada a conduta e a irrelevância do seu desvalor (ou da adequação da sua prática), ou ainda sobre o resultado causado, em nenhuma hipótese sem ignorar a primazia da proteção ao bem jurídico penal.

ROXIN ao tratar do tema é enfático ao reconhecer o objetivo da teoria em eliminar do tipo condutas que não corresponderiam ao tipo (classe) específica do injusto penal, mas entende que não seria um elemento especial de exclusão da tipicidade e interpretativo, que poderia ser alcançada com outros critérios (especialmente princípio da insignificância e imputação objetiva), razão pela qual entende que não haveria uma especial importância dogmática.

A despeito da divergência sobre o impacto que teria o reconhecimento de que determinada conduta é socialmente adequada, a corrente majoritária, tanto na Alemanha como no Brasil, é reconhecer que ela retiraria, do conceito analítico do crime, a sua tipicidade (a formal, evidentemente).

Assim, uma vez reconhecida que determinada conduta é socialmente típica, não haveria que se falar em crime, pois faltaria um dos seus elementos constitutivos e, portanto, nada interessaria ao direito penal.

Princípio da Adequação Social vs Princípio da Insignificância

O princípio da insignificância, desenvolvido por ROXIN, tem como eixo central o afastamento da responsabilidade criminal sempre que a conduta praticada não oferecer riscos ou atingir o bem jurídico protegido pela norma penal.

A ideia aqui é que a intervenção mínima que se exige do direito penal, impõe que haja ofensividade ou bem jurídico que é tutelado pela norma. No caso das marcas, por exemplo, temos para muitos como bem jurídico o direito de propriedade, enquanto que para outros a ordem socioeconômica (direito supra individual) e ainda os que sustentam o direito de exclusiva (sobre esse tema, palpitante, abordaremos em obra que está em fase final de conclusão).

Em apertada síntese, para reconhecimento da insignificância de determinada conduta, alguns elementos centrais devem estar presentes:

- mínima ofensividade da conduta do agente;
- nenhuma periculosidade social da ação;
- reduzido grau de reprovabilidade do comportamento;
- inexpressividade da lesão jurídica provocada;

Como vemos, a insignificância, a despeito de muitas vezes ser invocada ou confundida em decisões judiciais envolvendo os crimes contra a propriedade intelectual se distancia - e muito - da adequação social, tendo como núcleo central elementos que se não imprestáveis, de praticamente nenhuma relevância sob o ponto de vista do princípio da adequação social.

De um forma abrangente, é seguro dizer que aquelas condutas que são descritas como típicas sob a alcunha de crimes contra a propriedade intelectual não são e jamais foram, em qualquer momento da história, consideradas adequadas socialmente, sob a perspectiva necessária para aplicação dessa ainda vacilante teoria.

THE ANDEAN TOUCH

TRADEMARK

Alessandra Caballero
Marengo-Orsini¹

Currently, the position of the trademarks is very important inside any kind of business, to such an extent that these are the most value intangible that a business could have. The following situation cause that, from time to time, people search more ways to involve indirectly consumers with trademarks. In other words, what is wanted is that trademarks will be part of the consumer's daily life, not necessarily when they see them, but also when they heard them, smell them or touch them.

We can identify a trademark when we see it and, in base of our experience, we can also associate it to a specific quality standard or to a particular business. However, this situation will become difficult to affront when we are in front of non-traditional trademarks, since this type of trademarks are sense by the other senses like smell, taste, hearing and touch. Currently, there is the Singapore Treaty about trademark law, in which there is a list of trademarks type, including those that are not the conventional. The Andean Community is not part of the Singapore Treaty; however, inside the community law about Industrial Property – Decision 486, we can find an article that says any sign that is able to distinguish products or services in the market, can be a trademark because the nature of the sign is not an impediment for it register².

The above-mentioned means that, besides words or mixed words, it can be register as a trademark another type of “things” too, like, for example, a picture, sounds, smells, tags, forms, etc. This is an open door to the new modalities of type of trademarks that can appear

subsequently; that is to say, many years ago nobody could imagine that currently is common to register a hologram as a holographic trademark³; sure, at Andean level this is not happening.

Particularly, the complicate part of the registering of this type of non-conventional trademarks is not that trademark itself, but the way how this type of trademarks will be published because, a requirement that the Andean Law says is that the trademark have to be susceptible of graphic representation. In other words, the non-conventional must be represented graphically (on a piece of paper) in order to be possible, its publication. In the case of some non-conventional trademarks is not so complicated its graphic representation; a sound trademark could be captured on a pentagram, a 3D trademark could be captured by pictures of different angles, and so on. However, the publication issue gets more complicated in those trademarks than can be percept without see them, like in this case, the touch trademark.

The touch trademark is a type of non-conventional trademark in which its surface is what gives rise to its recognition and protection, in other words, the touch trademark is a recognizable and particular surface⁴. One reasonable question could be the difference between the 3D trademark and the touch trademark, because they are not totally legible to the naked eye. The main difference is the sense effect,

the touch trademark is appreciated with the touch and not with the eyes (it is not necessary to see the trademark to distinguish it). On the other hand, the 3D trademark or three-dimensional is appreciated by the vision because it is necessary to see their dimensions (length, width and high), so, its representation will be graphic (images of the dimensions); while in the touch trademark it is necessary a physical texture for its publication. Globally, there are many registered touch trademarks, especially those trademarks in braille system⁵; however, at Andean level the only country that has a registered trademark is Colombia and the famous case of the “OLD PARR” bottle, whose owner is the company Diageo Brands B.V.

The “OLD PARR” case is interesting because it is the first case in the Andean Community in which a touch trademark is registered. The “OLD PARR” trademark is a bottle with a particular texture, composed by crackle effect. But, how was the publication of this trademark? The Colombian National Authority asked the Andean Court how, in case it was possible, register a touch trademark and all its implications (the way to publish it). On May 22, 2015 the Andean Court issued the Interpretation 242-2015-IP, whereby it specified how to proceed to publish touch trademarks:

“(…)

98. The Court considers that there must be several representations

¹ IP Lawyer - OMC Abogados & Consultores.

² Article 134.- For the purposes of these Provisions, any sign capable of distinguishing goods or services on the market shall constitute a mark. Signs that are susceptible of graphic representation may be registered as marks. The nature of the product or service to which a mark is to be affixed shall in no case be an obstacle to the registration thereof. (...)

³ Holographic trademark GLAXO WHITENING, registered in Australia N° 759893

⁴ World Intellectual Property Organization (WIPO), “New Types of Trademarks”, Sixteenth session of the Permanent Committee about Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Geneva November 13 to 17, 2006, document SCT/16/2, September 1, 2006, p. 11.

⁵ Stevie Wonder has several braille trademarks.

of the trademark, took in different angles and according to different methods and modalities. Likewise, while more different representations of a touch or texture trademark are published, it will communicate with more precision the claimed and, consequently, it will avoid future disputes related to such touch trademark.

99. In respect of the touch or texture trademarks, there must highlight the advantage that gets use the Braille code to represent and publish this type of non-visible signs. The possibility of use graphics or more sophisticate and technical 3D representations neither must be discarded. Additionally, the simple description of the sign will be always useful, but not necessary enough, as the case of the olfactive trademarks.

(...)"

In short, to publish a touch trademark, we have to consider the following elements:

1. Several representations of the trademark, took in different angles and according to different methods and modalities
2. Different representations of the touch trademark
3. Graphics or representations in 3D
4. Simple description of the sign

Ideally will be use these four elements to do the trademark publication the most detailed possible, therefore, third parties could see the trademark publication and compare if it results similar or not to other registered signs.

Currently in Peru there are not touch trademark registered;

however, we can see the "Couture", which is the name of the Coca Cola bottle, which is composed by especial elements that makes this bottle unmistakable to recognize when we touch it, like the dots of the Sprite bottle or the Cusqueña beer bottle, which has a particular engraved of the twelve angles stone (an special culture stone located in Cusco, Peru). For now, we must be content with the 3D trademarks, which are the closest type of trademark to touch trademarks; however, it does not mean that a touch trademark could not be registered in Peru.

Author: Alessandra Caballero Marengo-Orsini - IP Lawyer

Firm: OMC Abogados & Consultores.



OMC ABOGADOS & CONSULTORES

Phone: (511) 6281238

Fax: (511) 6281241

E-mail: omago@omcabogados.com.pe

marketing@omcabogados.com.pe

Develop business in the Peruvian market never was so easy.

Why should you choose OMC Abogados & Consultores?

- Free searches and watch service (if follows filing instructions)
- Free legal opinions
- Enforcement and Prosecution
- Reciprocity
- Pricing



Our IP assistance service allows us to be an interesting alternative for yours clients that want to make business in Peru As a Law firm specializing in the field of intellectual Property OMC Abogados & Consultores can provide you the following services:



- Trademark and Patent prosecution
 - Enforcement
 - Litigation
- Counselling in cases of unfair competition and infringement actions

" LOCAL CONNECTIONS MAKE ALL THE DIFERENCE WHEN THE IP MATTERS CROSS BORDERS"

NOMES GEOGRÁFICOS COMO MARCAS PARA VINHOS

Carol A. O'Donnell¹

O presente artigo corresponde à palestra que foi apresentada no Congresso Internacional de Direito do Vinho, organizado pela ADEVI (seção sul-americana da AIDV) levado a cabo em Mendoza, Argentina, no dia 1 de junho de 2018.

Referimo-nos à possibilidade de registrar nomes geográficos como marcas na Argentina para distinguir vinhos e produtos de origem vínica.

Do ponto de vista de marcas, os nomes geográficos são registráveis salvo que sejam denominações de origem, indicações enganosas quanto à origem verdadeira do produto ou de uso comum.

Esclarecido então que a regra é a registrabilidade, queremos analisar este assunto comentando um caso que se resolveu no mês de abril de 2017 e que envolveu o registro de TUNUYAN como marca, que é uma área geográfica da Província de Mendoza, na Argentina.

O caso é OVINTO SA c/INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E OUTROS/denegatória de registro (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, 5/4/16).

Ovinto SA, (continuadora de Guisasaola Hnos SA), registrou, aproximadamente no ano de 1941, a marca TUNUYAN MARCA REGISTRADA com etiqueta, para distinguir bebidas alcoólicas menos sidras.

Os registros marcários duram 10 anos e podem ser renovados, se as marcas tiverem sido usadas tal como foram registradas dentro dos 5 anos prévios ao vencimento, razão pela qual TUNUYAN Marca Registrada foi sendo renovada até que no dia 25/7/2003, com o objetivo de readequar um pouco o logo de seu registro ou modernizá-lo, fez um novo pedido de marca TU-

NUYAN com a nova etiqueta, para distinguir toda a classe 33 internacional. Este novo pedido foi publicado, não teve oposições de terceiros, mas teve três objeções: 1) uma formulada pelo Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) que a objetou sobre a base da Indicação Geográfica TUNUYAN, 2) outra formulada pelo INPI que citou alguns antecedentes formados por TUNUYAN e que considerou similares, e 3) uma também do INPI que citou o artigo da lei de marcas que diz que não se pode registrar como marcas as denominações de origem nacionais ou estrangeiras.

Ovinto respondeu a todas as objeções. A Oficina de Marcas concedeu o registro em 17/10/2006, mas uns meses depois, em maio de 2007, notifica-se a Ovinto a Resolução 516/07 de maio de 2007, pela qual se denega a solicitação de marca "TUNUYAN (mista)", dado que esta marca constituía uma Indicação Geográfica (IG), reconhecida pela Resolução INV C32/02.

Por isso, Ovinto iniciou uma demanda contra a Oficina de Marcas e contra o INV com o objetivo de que 1) revogue-se a denegatória, 2) decreta-se a Nulidade da Resolução de 2002 pela qual se reconhece "TUNUYAN" como IG (INDICAÇÃO GEOGRÁFICA), e 3) declare-se a inconstitucionalidade de uma norma que regulamenta a Lei 25 163 de proteção de IG e designação de vinhos, que estabelece que os pareceres do INV são obrigatórios para o INPI.

Ovinto considera que seus direitos e garantias constitucionais

foram vulnerados já que, se é titular de uma marca mista (composta por um elemento denominativo e um desenho), o direito marcário se estende sobre ambos elementos gráfico e denominativo e, portanto, afeta o direito de propriedade do art. 17 Constituição Nacional (CN).

A Sentença de Primeira Instância deu parcialmente lugar à demanda porque declarou a nulidade da denegatória do INPI. O juiz considerou que Ovinto era titular há mais de 30 anos da marca mista TUNUYAN na classe 33, antes de que entrasse em vigência o Tratado ADPIC e a lei 25 163 de proteção de IG pelo que não se podia considerar que Ovinto tivesse agido de má fé ao fazer o novo pedido. Além disso, era lógico que o titular quisesse modernizar ou atualizar sua marca do ponto de vista gráfico. No entanto, a sentença não anula o artigo 3 da Resolução 32/2002 do INV que reconhece a IG TUNUYAN, tampouco se resolve a questão da inconstitucionalidade apresentada. Recorrem as partes e em especial o INPI considera que o novo pedido de marca deve ser analisado segundo a legislação que protege as IG.

O caso vai à Câmara e a Câmara faz uma exaustiva análise cronológica da legislação aplicável.

No que se refere a nomes geográficos, temos a lei de marcas prévia ao tratado ADPIC que tem a proibição de registrar Denominações de Origem (DO) como marcas.

Após isso vem a lei 24 425 (1995) que ratifica o Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade

¹ Carol A. O'Donnell é membro do escritório Marval, O'Farrell & Mairal desde 1993. Especializou-se na área de Propriedade Industrial assessorando principalmente na matéria de marcas e temas relacionados à proteção de Indicações Geográficas e Denominações de Origem. É advogada formada pela Faculdade de Direito e Ciências Sociais da Universidad de Buenos Aires no ano de 1991. Assistiu a cursos de pós-graduação sobre Propriedade Intelectual na Universidad de Buenos Aires. Em 2003 completou um curso de pós-graduação em Direito da Propriedade Intelectual na Universidad de Palermo de Buenos Aires. Participou como expositora em seminários sobre direito de Marcas e publicou artigos relacionados a Indicações Geográficas e Denominações de Origem, especialmente. Também é agente da propriedade industrial. Membro da Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial (AAAPI) e do Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Intelectual relacionados com o Comércio, da Organização Mundial do Comércio (OMC), -ADPIC-. O acordo mudou o regime internacional da Propriedade Intelectual porque introduziu estândares mínimos de proteção dos direitos de Propriedade Intelectual, que têm que ser respeitados por todos os países membros da OMC.

Como consequência do tratado ADPIC, é ditada a lei de designação de vinhos 25 163 (de proteção e registro de IG para vinhos e produtos de origem vínica), o INV dita a Res. 23/99 com um padrão de lugares que podem aplicar a ser uma IG, e outra Resolução de INV relevante no tema que nos ocupa que é a 32/02 que reconhece várias IG, sendo TUNUYAN uma delas.

As marcas registradas conservam sua validade e o Decreto 57/04 que regulamenta a lei de IG estabelece que, quando o INPI tiver que decidir se registra uma marca para vinhos que estiver formada por um nome geográfico, deverá consultar o INV se é viável e o relatório que o INV emitir, será vinculante para o INPI.

O que a Câmara considera é que as marcas apresentam diferenças e agora há uma extensão no que se refere à proteção da marca para toda a classe 33 (antes se exce-tuavam sidras), tratando-se pois de uma nova marca pedida no dia 25/7/2003.

Com respeito à aplicação das leis envolvidas, fazendo uma repassada no que acabamos de analisar e especificamente no que se refere ao que ADPIC diz, observa-se que os membros da OMC de ofício ou a pedido da parte e se sua legislação o permitir, denegarão ou invalidarão o registro de uma marca que contiver ou consistir em uma IG e que for para produtos que não se originarem no território indicado, se o uso dessa marca nesse membro puder induzir a erro ao público quanto ao verdadeiro lugar de origem.

E acrescenta que as IG para vinhos ou espirituosos vînicos recebem uma proteção adicional, já que

resulta suficiente para denegar o registro de toda marca de fábrica ou de comércio (que consistir em uma IG de vinhos) ou para invalidá-lo, que os vinhos ou espirituosos não tenham a origem que corresponder à IG (art. 23, parágrafo 2).

O Tratado como uma exceção a isso (impedir o registro ou invalidá-lo) contempla a proteção dos direitos marcários preexistentes, quando tiverem sido adquiridos de boa fé em duas situações (art. 24 inc. 5):

a) antes da data de aplicação destas disposições nesse Membro, segundo o estabelecido na Parte VI;

ou

b) antes de que a indicação geográfica esteja protegida em seu país de origem;

A Câmara se pergunta: adquiriu-se um direito marcário de boa-fé sobre o novo pedido antes de 1/1/2000 (data em que se aplicaria o ADPIC e prazo máximo de países em desenvolvimento para adequar-se à ADPIC) ou bem antes de 14/11/2002 (data da Res 32-02 que reconhece a IG TUNUYAN)?

A Câmara lembra que a lei de IG estabelece que a marca registrada de boa-fé antes de que se torne IG, manterá sua validade. Isto é, a lei de IG protege as marcas que foram registradas antes desta lei (1999). Dado que a marca TUNUYAN havia sido registrada em 1941, a marca estava devidamente protegida. De qualquer maneira, o que a Câmara interpreta é que tal direito não pode ser ampliado com modificações ou atualizações da marca registrada, razão pela qual desestima a demanda.

Ovinto interpôs um recurso extraordinário contra esta decisão que não foi admitido pela Câmara porque a sentença recorrida fazia mérito de fato, prova ou direito comum, como o é o relativo à interpretação dos fatos que deram motivo à resolução denegatória de registro e à identificação geográfica (próprio dos juizes da causa). Por isso Ovin-

to apresenta queixa ante à Suprema Corte, já que considera que o que está em crise é a interpretação de uma norma federal, está em jogo a interpretação da lei 25 163 em contraposição com a lei 22 362 e a garantia do art. 17 da CN.

Finalmente, a Suprema Corte (SC) declara a queixa inadmissível e o assunto se encerra no mês de abril de 2017.

Uma nota chamativa no expediente é que a Suprema Corte aceitou a intervenção da apresentação de um Amicus Curiae ou Amigos do Tribunal que foi pedida pela Asociación Internacional de Marcas, INTA, que, se o recurso tivesse prosperado, teria dado sua opinião ao tribunal sobre o caso.

Do ponto de vista marcário, o caso é muito importante porque senta um precedente que resolve a questão debatida sobre qual é a abrangência da marca registrada antes da lei de IG, para ver de que modo se harmonizam as normas desta e a lei de marcas.

Vale lembrar como falamos no começo do artigo, que a regra é a registrabilidade dos nomes geográficos como marcas, salvo que sejam: 1) denominações de origem; 2) indicações enganosas; 3) nomes de uso comum.

No entanto, essa regra quanto à registrabilidade de marcas compostas por nomes geográficos para distinguir bebidas alcoólicas mudou e o ADPIC modificou o cenário.

Apesar de o avanço na proteção das IG ter sido notável nos últimos anos, ainda há alguns aspectos a serem uniformizados para evitar que os direitos prévios sejam vulnerados, como o de uma marca registrada antes da promulgação da lei especial de proteção de IG.

De qualquer maneira, por trás de uma marca ou de uma IG está todo o esforço de produtores, economias regionais, empresas que requerem que seus ativos intangíveis sejam reconhecidos por sua reputação e protegidos por seu agregado de valor.

INOVAÇÕES & PATENTES NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS BRASILEIRAS

Letícia Khater Covesi¹
Ana Claudia Dias de Oliveira²

RESUMO:

O presente artigo apresenta dados estratégicos e exemplifica algumas inovações na área de Propriedade Intelectual das indústrias farmacêuticas brasileiras. Serão apresentados dados sobre o uso de oposições no Brasil e estratégias utilizadas para extensão do prazo de vigência de patentes no Brasil. Particularmente, o presente artigo aborda o contexto da propriedade industrial no Brasil e estratégias utilizadas por empresas farmacêuticas. Muitas disputas judiciais no âmbito da Propriedade Intelectual reforçam a importância de um profissional experiente e qualificado nomeado pelo juiz para subsidiar uma decisão robusta e inequívoca. Como o tema é complexo, são poucos profissionais capacitados e ainda existe bastante controvérsia nas decisões. Apesar das adversidades no cenário econômico brasileiro, o mercado farmacêutico tende a ser promissor e a expectativa de grandes resultados econômicos deve ser alinhada às estratégias de cada empresa no investimento de inovações e na política de propriedade intelectual a fim de garantir segurança jurídica para o lançamento de medicamentos inovadores e genéricos.

INTRODUÇÃO:

O gasto mundial total com medicamentos já ultrapassava 1 trilhão de dólares em 2014. O crescimento esperado na América Latina de novas marcas de 2018 a 2021 está estimado entre 15-17 bilhões de dólares (QuintilesIMS, 2016, National Sales Perspective, Dec 2016; Market Prognosis, Mar 2017 in Latin America World Review 2017). O impacto da perda de exclusividade previsto será 50% maior nos pró-

ximos 5 anos incluindo os medicamentos biológicos, cuja alta complexidade justifica um investimento maior. Em relação ao mercado farmacêutico brasileiro, é possível afirmar que continuará crescendo no próximos anos. As consultorias QuintilesIMS e Close-Up estimam, para 2018, um crescimento entre 6,9% a 9,3% do mercado farmacêutico em faturamento e aproximadamente 3,0% em unidades. Estes dados foram apresentados no Fórum Expectativas 2018, realizado pelo Sindusfarma, no dia 09 de agosto de 2017.

Neste mercado tão significativo, os direitos de propriedade intelectual são fatores estratégicos para a economia e para o equilíbrio entre o investimento para o desenvolvimento de medicamentos inovadores e retorno esperado. Cabe considerar que na área farmacêutica, os direitos de propriedade intelectual objetivam fomentar o motor da inovação e a continuidade de investimentos para desenvolver novos medicamentos, mas como contrapartida aos privilégios de exploração há que se considerar a contribuição à sociedade ao fim do monopólio.

O presente artigo não pretende explorar todas as formas de proteção legal de propriedade intelectual, mas objetiva mostrar algumas oportunidades no Brasil em patentes farmacêuticas.

Como patentes conferem direito exclusivos e permitem o aumento de preço para medicamentos, devem ser concedidas sempre houver mérito de fato, uma vez que o acesso a medicamentos acaba sendo ampliado com a queda de preço viabilizada pela entrada de concorrentes, quer sejam medicamentos que conseguiram contornar paten-

tes vigentes ou não protegidos por patentes.

Em países em desenvolvimento, as patentes estimulam a pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos, novas formas farmacêuticas, novos usos e processos. Seus efeitos sociais nos preços destes medicamentos são atenuados pelo papel dos estados e sistemas de seguro social (Carlos Correa, 2008).

Quando um paciente consome um medicamento, muitas vezes não tem ideia de como pode ter sido difícil colocá-lo no mercado. Além da qualidade que é garantida pelos inúmeros testes (estudos clínicos, testes de bioequivalência, biodisponibilidade dentre outros) realizados antes que estes cheguem ao mercado, estes medicamentos precisam ser avaliados com relação à liberdade de exploração comercial. Isto implica em um extenso relatório contendo todas as patentes referentes à tecnologia através de uma busca exaustiva em bancos de dados nacionais e internacionais de patentes.

Caso o produto a ser lançado seja inovador e passível de proteção, haverá a possibilidade de depositar um pedido de patente a fim de conferir um monopólio temporário que possibilite o retorno do investimento neste desenvolvimento. Muitas vezes é possível discutir com os pesquisadores estratégias capazes de contornar patentes e viabilizar um desenvolvimento inovador o suficiente para um novo depósito. Outras vezes o contorno não justifica um pedido de patente, mas garante a liberdade de exploração comercial.

O presente artigo aborda o contexto da propriedade industrial no

¹ MBA em Gestão Empresarial pela FGV, Doutorado e Pós-Doutorado pela UNICAMP, Consultora de Propriedade Intelectual e Inovação na I9PI e Perita Judicial.

² Consultora na IPI patentes, Perita Judicial e Conselheira do CGEN.

Brasil e algumas estratégias já utilizadas para manter o monopólio do mercado e bloquear a entrada de concorrentes.

A atual Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) (Brasil, 1996) harmonizou a validade das patentes de invenção para 20 anos, a contar da data de depósito, mas apresentou algumas restrições quanto ao patenteamento, dentre eles, os artigos 10 e 18, que definem, respectivamente, o que não é considerado invenção e as matérias não patenteáveis.

Conforme dispõe o art. 8º da LPI e parte do art. 27 do Acordo TRIPS, é patenteável a invenção que apresente novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Adicionalmente, a invenção deve ser suficientemente descrita, e caso envolva o uso de microrganismo, deve ser feito o depósito de amostra do dito microrganismo em centros depositários reconhecidos internacionalmente.

A LPI inaugurou uma nova era da propriedade industrial no Brasil. O Brasil sempre demonstrou ser um país na vanguarda referente à proteção de invenções, tendo como marco inicial o alvará do príncipe regente de 1809, passando pela Convenção da União de Paris (CUP) de 1883, até o Código de Propriedade Industrial nº 5772, de 1971.

Embora o TRIPS tenha permitido que países em desenvolvimento aproveitassem um período de transição até 2005 para internalizá-lo, o Brasil utilizou muito pouco desse mecanismo e publicou a LPI em 1996 (Lei 9.279/96). Com a publicação da LPI, surgiu um novo tipo de pedido de patente, a patente Pipeline, existente apenas no Brasil. Os artigos 229 ao 244, sobre as disposições transitórias, regulamentaram a situação dos pedidos de patentes em curso relativos à área farmacêutica. Esses pedidos pipelines reconheciam patentes que já tinham sido concedidas em outros países, porém sem comercialização no Brasil, antes da promulgação da LPI, ou seja, antes de 1997.

As diferenças entre o pedido pipeline e o pedido normal são: 1) no pedido pipeline, a vigência da patente se dá 20 anos a partir da data do primeiro depósito internacional ou da prioridade, o que vier primeiro, enquanto no pedido de patente normal, o prazo de vigência é de 20 anos da data de seu depósito; 2) o pedido pipeline não é examinado, mas revalidado e concedido a partir da concessão do pedido de patente correspondente no exterior (não havendo desenvolvimento no Brasil até a data de depósito).

Segundo a WIPO (2011), 77% dos pedidos de patentes farmacêuticas depositadas mundialmente durante o período de 1995 a 2006 é de exclusividade de 6 países: Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Alemanha e Suíça.

Desta maneira, nota-se que nestes 22 anos de vigência da LPI muitas lições já foram aprendidas, mas há ainda muito a se aprender. O tema é complexo e o impacto à sociedade justificam o estudo constante de profissionais dedicados à área.

A seguir serão discutidas algumas estratégias já utilizadas para a extensão de monopólio na área farmacêutica.

ESTRATÉGIAS PARA PRORROGAR A EXCLUSIVIDADE

I. *Evergreening*: Semeadura de novos pedidos para manter o monopólio “sempre verde”

No Brasil, ocorre um mecanismo conhecido popularmente como *Evergreening*. *Evergreening* não é um conceito formal do direito de patentes, sendo melhor compreendido como uma ideia usada para se referir às inúmeras maneiras em que os titulares de patentes farmacêuticas usam a lei e processos regulatórios relacionados para estender seus direitos de propriedade intelectual.

Uma das interpretações de *Evergreening* refere-se a uma variedade de estratégias jurídicas e de negócios, através da qual os produtores

de tecnologia com patentes sobre produtos que estão prestes a expirar se articulam e depositam novas patentes (FAUNCE, 2007).

O processo de *Evergreening* pode ainda envolver aspectos específicos do direito de patentes e direito comercial internacional. *Evergreening* através de Linkage refere-se ao processo pelo qual as agências reguladoras são obrigadas a ligar a sua avaliação normal com uma avaliação sobre se um produto genérico iminente pode infringir uma patente existente ou não. Exemplos destas manobras podem ser observados nos depósitos de pedidos de patentes referentes à novas composições farmacêuticas, novos usos farmacêuticos, formas polimórficas, formas de dosagem, processos dentre outros. Como exemplos práticos, os produtos Nexium (esomeprazol) da AstraZeneca possui mais de 30 depósitos de pedidos de patentes; o Liptor (atorvastatina) da Pfizer com pelo menos 10 depósitos de pedidos de patentes de formas polimórficas; Lexapro (escitalopram) da Lundbeck com pelo menos 5 pedidos reivindicando novas indicações terapêuticas, dentre muitos outros. O medicamento inovador para o tratamento da hepatite C, sofosbuvir, possui pelo menos 15 pedidos de patente depositados no Brasil.

Estas patentes secundárias retardam a entrada dos produtos genéricos no mercado e minimizam os efeitos desta introdução, além de ter reflexos importantes nas políticas de saúde. Uma das ferramentas executoras do *Evergreening* é o depósito de pedidos de patentes sem atividade inventiva, dentre elas, algumas consideradas triviais ou secundárias.

De acordo com Sampat & Shalden (2015), patentes farmacêuticas secundárias são novas patentes de medicamentos já existentes, tais como formas estruturais alternativas de moléculas conhecidas, formulações e composições revisadas, dosagem ou novos usos médi-

cos. Segundo os autores, há uma patente primária que cobre o composto de origem e diversas patentes secundárias. Como, na maioria dos casos, as patentes secundárias serão concedidas posteriormente à concessão da patente primária, elas irão expandir o prazo de monopólio do produto em si, aumentando os custos do mesmo e restringindo o acesso (Howard, 2007; Amin & Kesselheim, 2012).

Algumas ferramentas técnicas que podem ser utilizadas para minimizar o *Evergreening* são os subsídios técnicos ao exame de pedidos de patentes, os pedidos de nulidade de patentes, os laudos técnicos submetidos ao judiciário e o *amicus curiae*.

Os subsídios técnicos ao exame de pedidos de patentes são definidos conforme o artigo 31 da LPI, que diz que “publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame”. A nulidade é definida no Capítulo VI da LPI e poderá ser instaurada de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente. Os laudos técnicos são laudos elaborados por um expert no assunto detalhando a análise do pedido de patente e o cumprimento dos requisitos de patenteabilidade. O *amicus curiae*, ou “amigo da cúria” ou “amigo da corte”, vem do direito romano, onde tinha a função de ser um colaborador neutro do magistrado quando a resolução do quadro envolvia questões não estritamente jurídicas, sendo sua obrigação ser leal aos juízes (Bueno, 2006). De acordo com Brasil & Barbosa (2008), empresas internacionais com o intuito de ampliar os direitos de suas patentes passaram a ter como meta alterar decisões administrativas dadas corretamente pelo INPI.

Como a concessão de uma patente pode ter impacto negativo no acesso ao objeto patenteado, por poder restringir a concorrência

e limitar a opção de compra a um único fornecedor, possibilitando assim, a prática de preços elevados diante da situação de monopólio jurídico temporário, alguns pesos e contrapesos devem ser aplicados. No caso dos produtos farmacêuticos, por exemplo, a concessão da patente dificulta a efetivação de políticas públicas na área da saúde, além de restringir o acesso a tratamento adequado para grande parte da população, em razão dos altos preços cobrados pelo detentor da patente. Assim, o período de vigência da patente deve ser limitado ao estabelecido em acordos pelos países em âmbito internacional, não sendo permitido qualquer tipo de extensão.

O Acordo TRIPS da OMC estabelece um patamar mínimo de vigência das patentes em 20 anos. Qualquer prazo além desse período altera o sistema de troca entre o interesse público e o interesse privado, estabelecido entre a sociedade e o titular da patente, e vai além do obrigatório estipulado pelas obrigações internacionais assumidas pelo Brasil na área de patentes.

II. Artigo 40 da LPI e o atraso no exame

A lei brasileira de patentes atualmente estabelece que o prazo de vigência de uma patente de invenção é de 20 anos contados da data de depósito ou 10 anos contados da data de concessão, em caso de demora na concessão da patente (parágrafo único do art. 40 da Lei de Patentes).

O uso do parágrafo único do artigo 40 da LPI é uma das ferramentas mais utilizadas atualmente para expandir prazos de vigência:

“**Art. 40.** A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.”

Assim, caso haja uma diferença de mais de 10 anos entre a data de depósito e a data de concessão, a vigência da patente será de mais de 20 anos contados a partir da data de depósito. Ou seja, o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Patentes cria, a partir da inoperância do INPI, a possibilidade de uma extensão não razoável no prazo de proteção conferido pela patente, em detrimento do interesse público.

Para exemplificar, digamos que um pedido de patente tenha sido depositado no INPI em dezembro de 2000 (Pedido A). Em 2005, a empresa deposita outro pedido com uma molécula derivada da primeira molécula (Pedido B) e, em 2010, faz outro depósito, desta vez pleiteando uma formulação contendo a fórmula Markush que inclui não só os dois compostos já reivindicados, como também diversos outros compostos alternativos (Pedido C). O pedido A, se concedido, teria vigência de proteção até 2020. Entretanto, o pedido B seria vigente até 2025 e o pedido C até 2030. Ou seja, o pedido de patente contendo o medicamento em si já geraria uma expectativa de direito desde 2000, tendo vigência do pedido C até 2030. Assim, esse exemplo de caso teria uma proteção do pedido de, pelo menos, uns 30 anos, ou seja, 10 anos a mais do término da vigência do pedido da primeira molécula.

Assim, de acordo com o Parágrafo único do art. 40, se o INPI de-

¹ MBA em Gestão Empresarial pela FGV, Doutorado e Pós-Doutorado pela UNICAMP, Consultora de Propriedade Intelectual e Inovação na I9PI e Perita Judicial.

² Consultora na IPI patentes, Perita Judicial e Conselheira do CGEN.

morar 15 anos para conceder uma patente de invenção para um medicamento, a patente vigorará por 25 anos. Durante o período de vigência de uma patente, seja ela concedida com base no parágrafo único do Art. 40 ou não, nenhum genérico referente a este medicamento poderá ser lançado no mercado sem atingir direitos de terceiros, ou seja, ela já estará usufruindo da exclusividade no mercado mesmo antes do julgamento de seu mérito.

Na esfera administrativa, embora a política atual do INPI esteja empenhada em promover a redução do backlog, dentre outras reestruturações administrativas, ainda há um impacto relevante no desenvolvimento de novos produtos para o setor industrial brasileiro bem como para a política nacional de saúde pública atinente ao acesso a medicamentos.

III. Alegação de infrações patentária por equivalência

A LPI prevê no artigo 186 (transcrito abaixo) que a infração patentária não está restrita ao literalmente reivindicado, possibilitando interpretações abusivas.

“Art. 186. Os crimes deste Capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.”(grifamos)

Para avaliar equivalência patentária é necessário realizar a análise da matéria sob proteção e tal infração deve ser tecnicamente comprovada. Sendo este exame aplicado a todos os ramos da indústria, por não ser um privilégio exclusivo da indústria farmacêutica, os parâmetros técnicos de análise não deveriam se confundir com a análise de equivalência farmacêutica e/ou bioequivalência.

Tem sido prática jurídica muito utilizada a alegação da confusão entre equivalência patentária e farmacêutica. Esta manobra busca sugerir que uma equivalência farmacêutica corresponde a uma equi-

valência patentária, de modo que, em havendo qualquer patente de formulação para um medicamento dito de referência o seu genérico estará infringindo a patente do medicamento de referência.

IV. Perícia em ações judiciais de Propriedade Intelectual

Muitas disputas judiciais no âmbito da Propriedade Intelectual reforçam a importância de um profissional experiente e qualificado nomeado pelo juiz para subsidiar uma decisão robusta e inequívoca. Como o tema ainda é recente no Brasil, são poucos profissionais capacitados e ainda existe bastante controvérsia nas decisões. Quando há alegação de violação de patentes há dentro das empresas grande temor quanto à pena prevista da LPI que pode resultar em multa ou detenção de 1 a 3 meses:

“Art. 184. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; ou

II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.”

Para avaliar se há de fato infração, peritos e assistentes técnicos precisam não apenas de noções básicas de Propriedade Intelectual, mas também de experiência no mercado farmacêutico. Desta maneira será um profissional capaz de não apenas tecnicamente, mas com experiência capaz de validar à luz da LPI o alcance da patente a

qual se alega violação.

A grande dificuldade nesta área é que muitas vezes o perito nomeado é um especialista sem treinamento com as particularidades de uma patente.

Cabe ressaltar que o foco de um especialista no assunto atuando como perito ou assistente técnico deve considerar que os limites técnicos da patente, circunscritos pelas reivindicações, são os existentes no relatório descritivo.

Assim, a propriedade intelectual pertinente está necessariamente contida no relatório cujo objetivo primário é a definição do espaço reivindicável (Denis Barbosa, 2004).

Cabe lembrar que o alcance da reivindicação não é, necessariamente, formal e literal e tanto a violação parcial quanto a de fatos equivalentes é criminalmente punível. Portanto, o perito tem de ficar atento, ao responder às questões que lhe forem propostas, para manter a objetividade que lhe é exigível, sem cair na tentação de presumir que as semelhanças ou identidades sejam em si mesmas reprováveis ou ilícitas (Denis Barbosa, 2004). Como o tema é complexo, são poucos profissionais capacitados e ainda existe bastante controvérsia nas decisões.

Todavia, este é um campo de atuação que merece atenção uma vez que o mercado farmacêutico tende a ser promissor e a expectativa de grandes resultados econômicos deve ser alinhada às estratégias de cada empresa no investimento de inovações e na política de propriedade intelectual a fim de garantir segurança jurídica para o lançamento de medicamentos inovadores e genéricos.

REFERÊNCIAS

AMIN T. & KESSELHEIM, A.S. Secondary patenting of branded pharmaceuticals: a case study of how patents on two HIV drugs could be extended for decades. Health Affairs (Project Hope).

2012;31(10):2286–94.

ANVISA. Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da Câmara dos Deputados. Seminário: As Patentes e o Futuro da Indústria Nacional de Fármacos. 2012. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/a-camara/altosestudios/arquivos/apresentacoes-do-seminario-sobre-industria-nacional-de-farmacos/apresentacao-de-dirceu-barbano/view>

BARBOSA, P.M.N. O Instituto Continuation e as patentes pipeline. Publicado em: http://nbb.com.br/port/publicacoes/propriedade_01.html.

BARBOSA, D.B. & BARBOSA, P.M.N. (2008). Algumas notas à intercessão do SPC e da patente pipeline. Revista da ABPI nº 93, março/abril de 2008. Publicado também em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/200/propriedade.html>.

BARBOSA, D. B (2004). O que um perito precisa saber de Direito num caso de violação de patentes

BRASIL. Congresso Nacional. Decreto-Lei 7.903, de 27 de agosto de 1945. Código da Propriedade Intelectual. Brasília, 1945.

BRASIL. Congresso Nacional. Decreto-Lei 7.903, de 27 de agosto de 1945. Código da Propriedade Intelectual. Brasília, 1945.

BRASIL. Congresso Nacional. Lei n. 5.772, de 21 de dezembro de 1971. Institui o código de propriedade industrial e da outras providências. Brasília, 1971.

BRASIL. Congresso Nacional. Lei n. 6.360, de 23 de setembro de 1976. Dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências. Brasília, 1976.

BRASIL. Presidência da República. Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a ata final da rodada Uruguai das nego-

ciações comerciais multilaterais do GATT. Brasília, 1994.

BRASIL. Congresso Nacional. Lei de Propriedade Industrial: Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo. 1996. 70p.

BRASIL, N. & BARBOSA, P. M. N. A Abifina como amicus curiae. Revista Facto Abifina nº 14, jul/ago 2008.

BUENO, C. S. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. São Paulo: Saraiva, 2006.

CASTRO, E. O Posicionamento do Brasil diante do cenário internacional da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, 5º REPICT, 2002.

CÂMARA DOS DEPUTADOS – DF. A Revisão da Lei de Patentes: inovação em prol da competitividade nacional. Centro de Estudos e Debates Estratégicos. 2013. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/a-camara/altosestudios/temas/temas-2013-2014/inovacao-propriedade-intelectual-e-patentes/apresentacoes-lancamento-patentes-09-10-13/apres-newton-lima-patentes>

CORREA, CARLOS M. Um guia para patentes farmacêuticas, volume 1. 2008

DUBEUX, R. R. Um balanço da evolução recente das leis de patentes no Brasil: os efeitos do

Acordo TRIPS. Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 2612, 26 ago. 2010. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/17269>.

FAUNCE, Thomas (August 6, 2004). "The awful truth about evergreening". The Age. Retrieved 2007-09-21.

HOWARD L. Use of patents in drug lifecycle management. J Gen Med Bus J Gen Med Sect. 2007;4(3):230–6.

IMS-Health, 2014 – IMS-Health é

uma empresa que audita o mercado farmacêutico. A base de dados é privada, mas as informações sobre a auditoria estão disponíveis em <http://www.imshealth.com/portalsite/imshealth>

MINISTÉRIO DA SAÚDE – BRASIL, Portaria Interministerial nº 1.065, de 24 de maio de 2012. Torna público o relatório final apresentado pelo Grupo de Trabalho Interministerial constituído pela Portaria Interministerial nº 1.956/MS/MDIC/AGU, de 16 de agosto de 2011.

OLIVEIRA, A.C.D. & BARBOSA, P.M.N., A ABIFINA e a Propriedade Intelectual. Revista Facto nº 28. Março de 2011.

OLIVEIRA, S. N. Cenário Brasileiro de Patentes em Medicamentos. Revista Fármacos & Medicamentos 30. 2004.

PROCON-SP. Relatório técnico - Pesquisa comparativa de preços de medicamentos (maio – 2015). 2015. Disponível em: <http://www.procon.sp.gov.br/pdf/RTMedicamentos%202015.pdf>

SAMPAT, B. N. & SHADLEN, K. C., Trips Implementation and Secondary Pharmaceutical Patenting in Brazil and India. St. Comp. Int. Dev. May 2015.

WIPO. World intellectual property indicators: 2011 Edition. World Intellectual Property Organization. 2011.

WTO – WORLD TRADEMARK ORGANIZATION. Declaração de Doha" ou somente "Declaração". WT/MIN(01)/DEC/W/2, 14 nov. 2001.

WTO – WORLD TRADEMARK ORGANIZATION. Trade Related Intellectual Property Rights – TRIPS. Disponível em: http://www.wto.org/english/tratop_e/TRIPS_e/wto-wip_e.htm.

BIOLIXIVIAÇÃO: UMA ANÁLISE UTILIZANDO PATENTES

Larissa Rosa Faria¹ - Vale S.A.
larissa.faria@vale.com

Análise do desenvolvimento tecnológico a partir de documentos de patentes: um estudo de caso em processos de biolixiviação

Abstract: *An analysis of the technological development in bioleaching area, using patent documents, showed that China and Australia are the main countries where companies fill patent applications. Regarding to owners, they are concentrated in a small group of 4 companies. In Brazil, there are few patent documents, signaling that the country is not an important market of patent protection.*

O uso de buscas de patentes como ferramenta para análises tecnológicas é pouco explorado na literatura. As buscas por documentos de patentes podem trazer uma série de informações. Um único documento de patente pode prover informações de caráter jurídico, das quais se ressaltam: (i) seu status legal: se é um pedido de patente ou de uma patente concedida e, algumas vezes, o estágio de processamento do pedido de patente junto ao escritório no qual foi depositado e (ii) o país no qual foi depositado, ou ainda, todos os países nos quais há documentos de sua família. Esse segundo aspecto indica territorialidade, item fundamental pois o monopólio conferido pela patente concedida é restrito aos países nos quais ela foi depositada. Além dos aspectos jurídicos, existem as informações tecnológicas contidas no documento de patente. Essas informações quando lidas e interpretadas por pessoas que têm conhecimento na área tecnológica em questão, são a ferramenta-chave para o uso de documentos de patentes como fontes de informação tecnológica [1].

A importância das patentes como fonte de informação tecnológica é incontestável. O uso da patente como fonte para gerar nova tecnologia está relacionado ao aporte de informações, principalmente quando se fazem necessárias ao detalhamento em diferentes fases do processo de produção da tecnologia e, por isso, nessas ocasiões demandadas. A fonte de informação alia-se a outras fontes espontâneas e, da combinação, surge uma informação diferenciada, com características anteriores, podendo servir ou não para nova patente. Do conhecimento produzido, o maior percentual encontra-se divulgado em publicações científicas e outra parte disponibilizada em documentos de patentes. Parâmetros comparativos entre os dois tipos de documentos revelam que a patente descreve detalhes e relaciona documentos similares que tornam fonte de informação tecnológica. O estudo das anterioridades tecnológicas evita dispêndio de capital intelectual, financeiro e de tempo [2].

O documento de patente identifica com clareza as datas de prioridade e de concessão da carta-patente, os inventores, os titulares-proprietários, seus endereços, dentre outras informações, possibilitando um conhecimento imediato da sua situação legal e facilitando o contato ou a obtenção de *know-how* específico [3].

Várias possibilidades de uso dos documentos de patentes como fonte de informação tecnológica podem ser encontradas [3]:

- Patentes recém-publicadas podem atuar como indicadores do estado-da-arte, apresentando informação mais recente num dado setor da técnica.

- A análise pontual de um conjunto de patentes de um dado setor industrial, originadas de um ou vários países, pode indicar tendências na evolução desse setor.

- Uma análise de cunho temporal pode ser realizada sobre um conjunto de patentes de um determinado setor industrial, indicando como tem sido sua evolução e apontando novos caminhos de desenvolvimento, para os quais podem ser direcionados os esforços de modernização da indústria.

- Informação quanto aos efetivos direitos da proteção patentária vigentes em determinado país, particularmente para evitar violações da patente.

- No caso de uma negociação de transferência de tecnologia, o conhecimento das patentes permite a identificação tanto de alternativas técnicas para o atendimento das necessidades da indústria, quanto de empresas capacitadas no setor considerado.

Diante da contínua necessidade de inovar frente aos desafios ambientais, competitivos e até mesmo de disponibilidade de minerais para serem tratados pelos processos tradicionais, a biolixiviação foi selecionada para esse estudo por se tratar de um processo alternativo utilizado pela indústria mineral.

¹ Engenheira Química (UFMG), com Mestrado em Engenharia de Materiais (UFOP) e Especialização em Gestão de Negócios (FGV-SP). Ingressou na Vale S.A. em 2008 como Engenheira de Processos, atuando no Centro de Desenvolvimento Mineral – CDM, em projetos nas áreas de hidrometalurgia Cu, Ni, Fe, PGM, Ti, Terras Raras e Biolixiviação. Desde 2012 trabalha na área de Tecnologia e Inovação com foco em Propriedade Intelectual e Inteligência Tecnológica: análise técnica de processos inovadores desenvolvidos na empresa; gestão dos processos de patentes da Vale global; elaboração de análises de patenteabilidade; redação de pedidos de patentes; estudos de inteligência tecnológica e monitoramento de competidores. Anteriormente trabalhou na *Magnesita* (refratários e siderurgia) e na *Kraft Foods Brasil* (sucos Maguary).

A biolixiviação ocupa um importante e cada vez mais representativo lugar em se tratando de tecnologias disponíveis para mineração. Nesse processo, bactérias utilizam sulfetos metálicos como fonte de energia, levando à solubilização de metais. O gênero *Acidithiobacillus* é formado por bactérias acidófilas (vivem em pH ácido de 0 a 4) e as espécies mais utilizadas em processos de biolixiviação são: *Acidithiobacillus ferroxidans* e *Acidithiobacillus thiooxidans*.

Metodologia

Diante do exposto, foi realizada uma análise do desenvolvimento tecnológico relacionado à área de biolixiviação, no cenário nacional e mundial, utilizando documentos de patentes. A base de dados de patentes escolhida para a realização desse trabalho foi a *Thomson Innovation®*, que é uma ferramenta de busca de dados de patentes, fre-

quentemente utilizada por agentes de patentes e por técnicos da área de P&D&I de grandes empresas.

A estratégia utilizada para a busca de patentes foi a partir da Classificação Internacional de Patentes (CIP), que consiste na classificação de todas as áreas da tecnologia que define bem o campo tecnológico a ser buscado. O presente trabalho utilizou a CIP C22B 3/18, por ser o grupo correspondente a “Extração de compostos metálicos de minérios ou concentrados por processos a úmido por lixiviação com o auxílio de micro-organismos ou enzimas, p. ex., bactérias ou algas”. Não houve nenhuma outra restrição de busca, inclusive não houve delimitação temporal. A busca foi realizada em 30/08/2014 e, portanto, foram considerados todos os documentos anteriores a essa data.

Resultados

O resultado obtido consistiu num total de 3.549 documentos de patente depositados em todo o mundo, representando 1.076 famílias de patentes. Considera-se uma família de patentes o conjunto de documentos de patente publicados em diferentes países relacionados com uma mesma invenção [4]. Os documentos de patentes foram exportados para uma planilha excel, onde foi realizado todo o tratamento dos dados.

China, Austrália, EUA e Canadá são os principais países onde os titulares vêm depositando seus documentos de patentes, também considerados “mercados de proteção” de tecnologias de biolixiviação, conforme Figura 1. Em contrapartida no Brasil foram depositados apenas 55 pedidos de patentes.

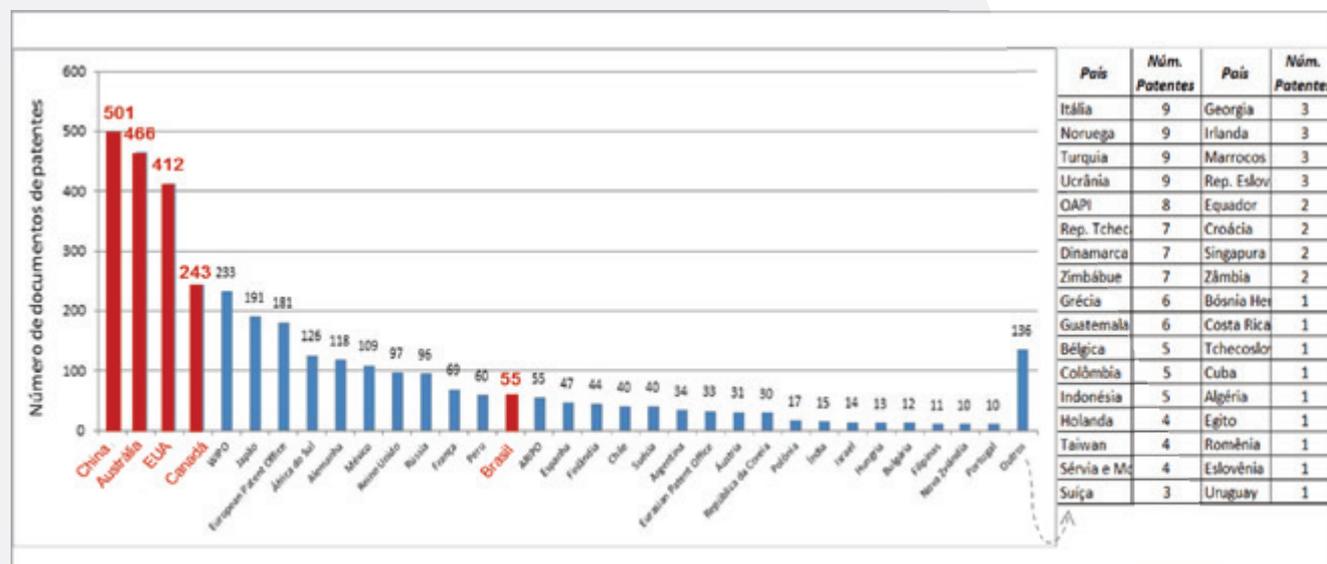


Figura 1 - Principais mercados de proteção: número absoluto de documentos de patentes

A Figura 2 mostra a real atividade dos principais mercados na área de biolixiviação, ou seja, quantos foram os depósitos de pedidos de patentes realizados por estrangeiros em cada principal mercado/país. Para isso, foi considerado o número total de depósitos subtraído do número de depósitos realiza-

dos por residentes do próprio país, de acordo com o código do país do número de prioridade.

Na China, que possui o maior número de depósitos (501), apenas 98 documentos de patentes foram depositados por estrangeiros, o que corresponde a 20%. Isso sig-

nifica que 403 documentos de patentes foram originados no próprio país, ou seja, 80% dos depósitos foram realizados por residentes. Esse parâmetro evidencia que a China pode não ser um mercado atrativo para países estrangeiros.

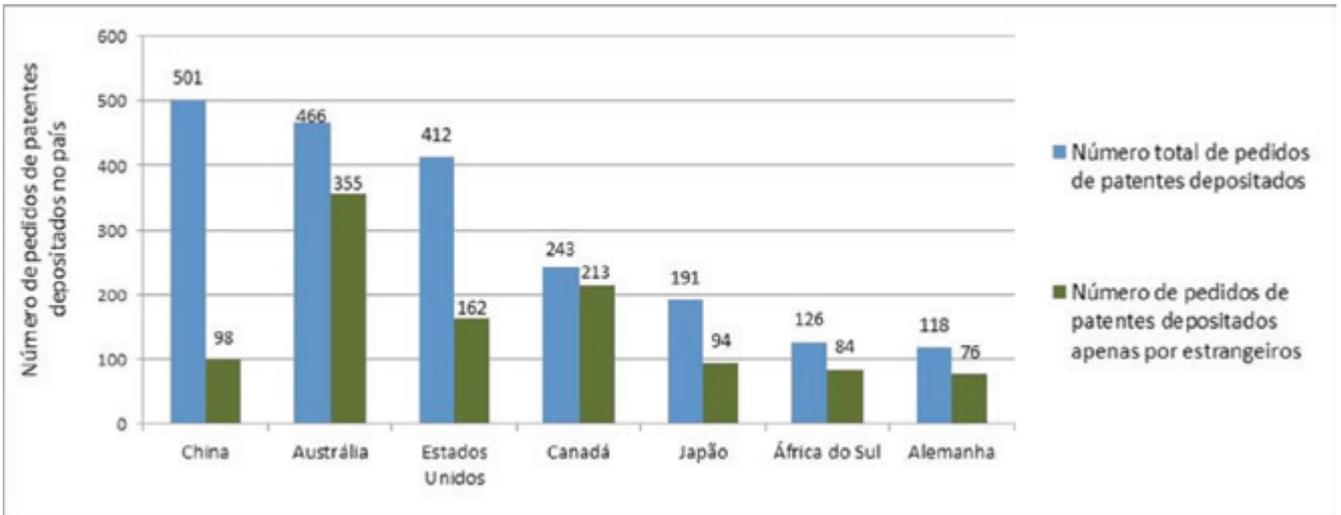


Figura 2 - Principais mercados de proteção: número absoluto de documentos de patentes depositados por estrangeiros

Assim como a China, os Estados Unidos também apresentam um percentual maior de depósitos por residentes: 61% equivalentes a 250 documentos de patentes. Consequentemente, o percentual de depósitos por estrangeiros é de 39%.

A Austrália, que é o país com o segundo maior número de depósitos de patentes de biotecnologia no mundo, totalizando 466 documentos de patentes, possui 355

documentos depositados por estrangeiros, ou seja, 76% de todos os depósitos. Isso mostra que a Austrália, além de ser um importante gerador de tecnologias, é um mercado de grande importância nesse segmento tecnológico, pois um número significativo de empresas/instituições estrangeiras optam em proteger seus inventos também na Austrália.

A Figura 3 sumariza a evolução

temporal dos depósitos de pedidos de patentes de biotecnologia. Observa-se crescente linha de tendência. Para os últimos anos (2013 e 2014), os valores apresentados não representam o número total de documentos depositados no período por questões de obrigatoriedade do período de sigilo dos documentos. Além disso, é comum haver um atraso de indexação nas bases de, pelo menos, dois anos.

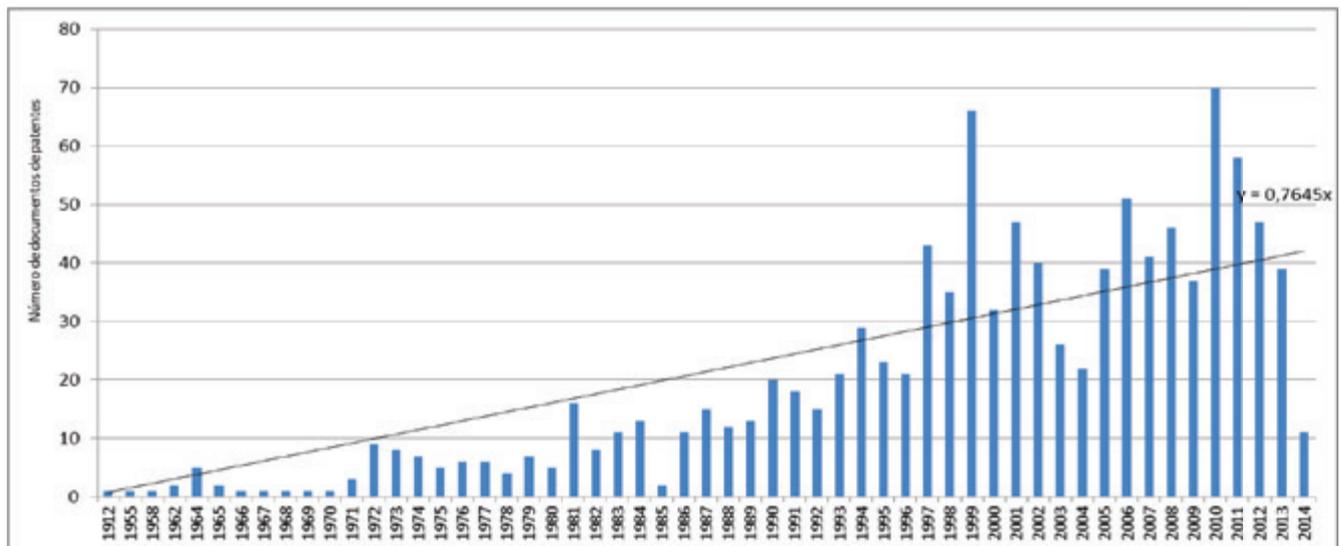


Figura 3 - Evolução temporal dos depósitos de documentos de patentes no mundo

Em 24 de outubro de 1955, foi depositado nos Estados Unidos o pedido de patente US 2,829,964 intitulado “*Cyclic leaching process employing iron oxidizing bacteria*” da empresa *Kennecott Copper Corporation*. A patente foi concedida em 1958 e é interessante ressaltar que o mesmo fluxograma de processo reivindicado é utilizado até hoje, com apenas pequenas alterações.

A análise dos documentos de patentes levou à constatação de que apenas 4 empresas/instituições depositantes de famílias de

patentes de biolixiviação possuem quase 50% de famílias de patentes com relação ao total avaliado. A principal empresa depositante é a chinesa *Beijing Nonferrous Metals*. Em seguida, aparece a australiana *BHP Billiton*, a também chinesa *Central South University*, e a japonesa *Nippon Mining*.

O mapeamento das tecnologias desses titulares mostrou que a maioria dos documentos de patentes da *BHP Billiton* se refere a processos de biolixiviação de sulfetos em geral, principalmente cobre e níquel, destacando: biolixiviação

de calcopirita, de minério laterítico, biolixiviação utilizando solução salina, e métodos de aproveitamento de calor. A maioria dos documentos de patentes da *Beijing Nonferrous Metals* e da *Central South University* se referem a métodos de manipulação e cultivo de bactérias, geração de inóculo ou registro de novas cepas. E a maior parte dos documentos de patentes da *Nippon Mining* se refere a métodos de recuperação de metais a partir de efluente ou rejeito. A Figura 4 apresenta a evolução temporal desses depósitos.

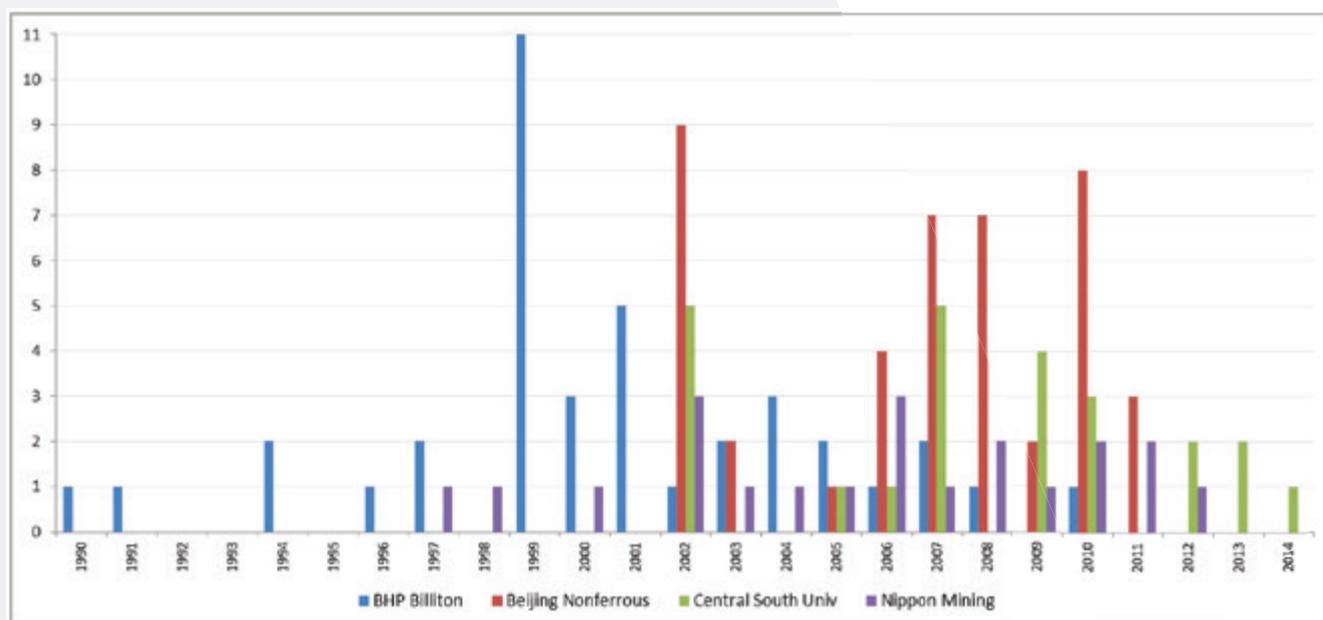


Figura 4 - Evolução temporal dos depósitos realizados pelas principais empresas/instituições

As famílias de patentes da *BHP Billiton* concentram-se nos primeiros anos apresentados no gráfico e, ainda, há picos de depósitos em 1999 e 2001. Entretanto, após 2010 não houve mais ocorrências de pedidos de patentes da referida empresa; provavelmente seja devido ao fechamento do centro de pesquisas da *BHP Billiton* ocorrido nessa época. As demais empresas iniciaram seus depósitos em 2002 e prosseguiram ao longo dos anos. A *Central South University* é titular das famílias de patentes mais

recentes, pois somente essa instituição realizou depósitos nos anos 2012, 2013 e 2014.

Passando o foco para o cenário da biolixiviação no Brasil, verificou-se que apenas 55 documentos de patentes foram depositados no país. A situação legal - ou status - de cada documento no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) foi avaliada e está apresentada pela Figura 5. A grande maioria dos documentos de patentes depositados nas décadas de 70,

80 e 90, já se encontra em domínio público, pois já se passaram 20 anos desde a data de depósito desses 18 documentos, destacados na cor cinza na Figura 5. Houve também situações de abandono de documentos de patente por parte dos titulares, totalizando 18 documentos. Observa-se que 6 pedidos de patentes foram indeferidos.

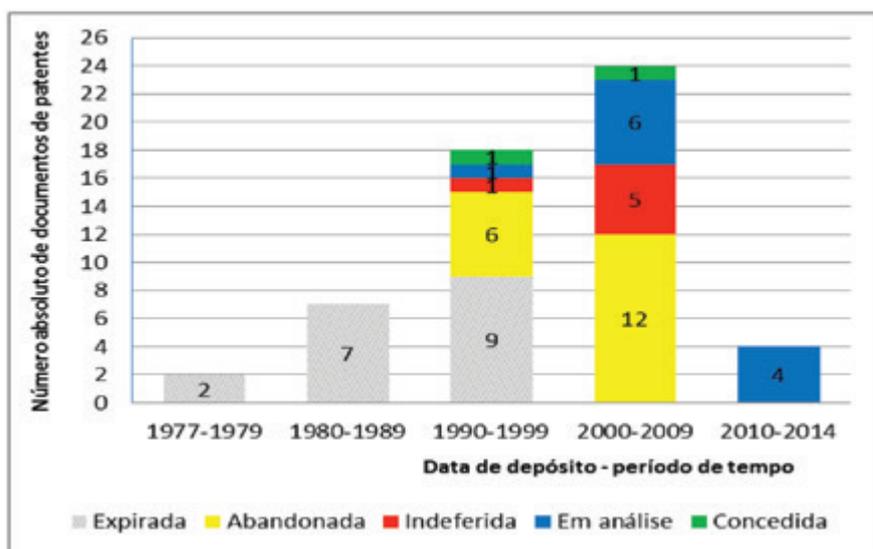


Figura 5 - Situação legal dos documentos de patentes no Brasil

No Brasil há apenas 2 patentes, classificadas de acordo com a CIP C22B3/18, que foram concedidas e permanecem em vigor. Além disso, existem ainda 11 pedidos de patente em análise pelo INPI. Somando esses números pode-se considerar que, atualmente, há apenas 13 documentos de patentes válidos no Brasil, classificados de acordo com a CIP C22B3/18.

Os documentos de patentes BR199714799A (“Processo de fitomineração de níquel cobalto e outros metais do solo”), BR199915206A (“Recuperação de metais do solo”) e BRPI1001989A2 (“Processo de bioxidação de resíduos industriais”) não se referem a processos de biolixiviação. O INPI, e demais órgãos oficiais como a *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, classificam equivocadamente essa patente de acordo com a CIP C22B3/18. Além disso, a tecnologia descrita por BR199915206A é praticamente a mesma descrita na patente BR199714799A, cujos titulares são os mesmos.

Com relação à redação dos pedidos de patente, observa-se que alguns textos provavelmente não foram revisados por um hidrometalurgista, pois existem muitos termos técnicos escritos de forma incorreta, indicando sérios problemas de tradução, inclusive nos títulos. Exemplos de documentos

que apresentaram esse problema são: BR200314355A (“Métodos de controle de processo de lixiviação de um monte, de aumento da temperatura do monte de material para lixiviação do mesmo e de determinação da configuração de monte ótima”), BRPI0607889A2 (“Método para a recuperação de ouro a partir de concentrado de sulfeto”) e BRPI0609478A2 (“Lixívia de montes de minérios de sulfeto”). Observa-se que alguns desses documentos são de titularidade de grandes multinacionais.

Conclusão

O documento de patente é de fato uma importante fonte de informação tecnológica. Entretanto é recomendável que, paralelamente, sejam utilizadas outras ferramentas e fontes de informação, tais como análise e monitoramento de artigos científicos e notícias, construção de cenários, opinião de especialistas, dentre outros. Essas ferramentas são complementares e, quanto maior o número de fontes de informação tecnológica, mais ampla e completa tende a ser a análise global do assunto. Além disso, a utilização exclusiva da Classificação Internacional de Patentes, pode limitar a gama de resultados obtidos, uma vez que os órgãos oficiais de patentes nem sempre adotam a CIP mais adequada para determinado documento de patente.

Com relação aos titulares de documentos de patentes de biolixiviação, o monopólio das 4 empresas/instituições (*BHP Billiton, Beijing Nonferrous Metals, Central South University e Nippon Mining*) sugere fortemente que especialistas interessados em pesquisar sobre tecnologias relacionadas à biolixiviação devem monitorar essas quatro empresas no que tange à geração de conhecimento técnico por meio de patentes.

Ao avaliar especificamente o cenário do Brasil, observou-se um número reduzido de documentos de patentes, o que sinaliza que o país não está sendo considerado um importante mercado de proteção para patentes de biolixiviação por empresas e/ou instituições de pesquisa. Essa questão é de extrema importância para os profissionais que trabalham com P&D, pois indica a possibilidade de utilizar e até mesmo aperfeiçoar, dentro do Brasil, tecnologias descritas em patentes que não tenham sido depositadas nesse país. Além disso, o Brasil possui pequena participação na geração de conhecimento técnico, a partir de patentes, na área de biolixiviação.

REFERÊNCIAS:

- [1] LAGE, C. L. S.; WINTER, E.; BARBOSA, P. M. S. “As diversas faces da Propriedade Intelectual”. Rio de Janeiro: EdUERJ. 230 p., 2013.
- [2] GARCIA, Joana Coeli Ribeiro. “Os paradoxos da patente”. *Data-GramaZero - Revista de Ciência da Informação*, Rio de Janeiro, v. 7, n. 5, out. 2006.
- [3] ANTUNES, A. M. S.; MAGALHÃES, J. L. “Patenteamento & Prospecção Tecnológica no setor farmacêutico”. Rio de Janeiro: Interciência: Departamento de Química UFRJ, 2008.
- [4] INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/estudos_elaborados_com_base_em_informacao_tecnologica>. Acesso em 22/02/15.

Márcio Junqueira Leite
mjunqueira@pn.com.br

AMPARO LEGISLATIVO AO CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS); DANO PRESUMIDO (STJ)

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. AÇÃO COMINATÓRIA E DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PROTEÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNCIONALIDADE, DISTINTIVIDADE E CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. PRESSUPOSTOS. PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS PELOS JUÍZOS DE ORIGEM. VALORAÇÃO JURÍDICA DA PROVA. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL.

1 - Ação ajuizada em 10/5/2016. Recurso especial interposto em 16/6/2015 e encaminhado à Relatora em 25/8/2016.

2 - O propósito recursal é definir se a importação e a comercialização, pela recorrida, dos motores estacionários Motomil 168F configura prática de concorrência desleal, em razão de sua similaridade com aqueles fabricados pelas recorrentes sob a marca Honda GX.

3 - A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. Incidência de normas de direito de propriedade industrial, de direito do consumidor e do Código Civil.

4 - A aparência extrínseca identificadora de determinado bem ou serviço não confere direitos absolutos a seu titular sobre o respectivo conjunto-imagem, sendo necessária a definição de determinados requisitos a serem observados para garantia da proteção jurídica, como os que dizem respeito à funcionalidade, à distintividade e à possibilidade de confusão ou associação indevida.

5 - Valoração jurídica das premissas fáticas incontroversas assentadas pelos juízos de origem que não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

6 - Os danos suportados pelas recorrentes decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva do conjunto-imagem por elas desenvolvido.

7 - O prejuízo causado prescinde de comprovação, pois se substancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato, cuja ocorrência é premissa assentada, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença.

8 - Recurso especial provido.”

(REsp 1677787/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA)

MARCAS EVOCATIVAS E TEORIA DO SECONDARY MEANING (TRF-2)

“PROCESSO CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL: PROVA PERICIAL – MARCAS EVOCATIVAS - MOROCCANOIL - TEORIA DA SECONDARY MEANING - INDICAÇÃO FALSA DE ORIGEM - MITIGAÇÃO DO DIREITO A EXCLUSIVIDADE - APOSTILAMENTO.

I – A prova pericial, segundo o art. 420 do CPC/1973 e o art. 464

do CPC/2015, consiste em exame - perícia que se realiza sobre bens móveis e pessoas -, vistoria - perícia sobre bens imóveis - ou avaliação - perícia realizada com o objetivo de aferir o valor de determinado bem, direito ou obrigação -, não sendo admissível para a análise da distintividade de marca, tanta originária quanto pelo segundo significado, em que se prescinde de atuação de perito.

II - Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes do STJ.

III - O STJ adotou o entendimento de mitigação da regra de exclusividade do registro e possibilidade de convivência com outras semelhantes em caso de registro de expressão não comum no vernáculo, mas corriqueira no idioma de origem - AgInt no REsp 1.338.834/SP, rel. min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe de 23/02/2017 -.

IV – O segundo significado - secondary meaning -, também conhecido como distintividade adquirida, advém do significado conquistado pela marca perante os consumidores em decorrência de suas experiências com a marca e dos investimentos em publicidade, porém não obsta o livre uso dos signos no sentido denotativo que lhe é próprio, podendo ser aferida pelo conjunto probatório carreado aos autos do processo judicial.

V - Os signos que formam a marca registrada - "MOROCCAN" e "OIL" - não têm qualquer pretensão de fazerem indicação falsa de origem e não retiram da comunidade marroquina o direito de utilizá-los em produtos que se utilizam do óleo de

argan, evocando sua procedência.

VI - Apelações conhecidas e não providas"

(TRF-2, Apelação nº. 0014526-12.2014.4.02.5101, 2ª Turma Especializada, Des. Rel. Marcello Grando, j. em 27.2.2018)

AFINIDADE ENTRE MARCAS INSERIDAS NO MESMO MACROSEGMENTO (TRF-2)

"APELAÇÕES. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ENTRE MARCAS MISTAS "FASANO". MARCAS SEMELHANTES DENTRO DO MESMO MACROSEGMENTO DE PRODUTOS DE LUXO. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 124, XIX, DA LPI. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I – A demanda trata do conflito entre as seguintes marcas mistas contendo o termo "FASANO".

II – Há nítida colidência entre as marcas em conflito, na medida em que são extremamente semelhantes e os produtos comercializados pelas partes estão inseridos em mercados afins dentro do macrosegmento de produtos de luxo. Há, portanto, risco de confusão, em violação ao art. 124, XIX, da LPI.

III – Importante a informação trazida pela apelada de que a Sra. Bárbara Cristina Soares Henriques da Matta, sócia da apelante, participa de outras sociedades cujos nomes sociais também reproduzem conhecidas marcas de luxo, como TIFFANY ÓPTICA LTDA – ME, LANCOME PARIS EYEWEAR COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS e VICTOR LAUREN ÓPTICA LTDA.

IV – Apelações desprovidas."

(TRF-2, Apelação nº. 0055261-58.2012.4.02.5101, 2ª Turma Especializada, Des. Rel. Marcello Grando, j. em 18.6.2018)

STREAMING DE MÚSICA E SIMULCASTING (STJ)

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. TRANSMISSÃO TELEVISIVA. INTERNET. DISPONIBILIZAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. TECNOLOGIA STREAMING. WEBCASTING E SIMULCASTING.

EXECUÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. ECAD. POSSIBILIDADE. SIMULCASTING. MEIO AUTÔNOMO DE UTILIZAÇÃO DE OBRAS INTELECTUAIS. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. NOVO FATO GERADOR. TABELAS DE PREÇOS. FIXAÇÃO PELO ECAD. VALIDADE. LEI Nº 12.853/2013 E DECRETO Nº 8.469/2015. VIGÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a transmissão televisiva via internet nas modalidades webcasting e simulcasting (tecnologia streaming) se configura execução pública de obras musicais apta a gerar o recolhimento de direitos autorais pelo ECAD e se a transmissão de músicas na modalidade simulcasting constitui meio autônomo de uso de obra intelectual, caracterizando novo fato gerador de cobrança de direitos autorais.

2. De acordo com os arts. 5º, inciso II, e 68, §§ 2º e 3º, da Lei Autoral, é possível afirmar que o streaming é uma das modalidades previstas em lei pela qual as obras musicais e fonogramas são transmitidos e que a internet é local de frequência coletiva, caracterizando-se, desse modo, a execução como pública. Precedente da Segunda Seção.

3. O critério utilizado pelo legislador para determinar a autorização de uso pelo titular do direito autoral previsto no art. 31 da Lei nº 9.610/1998 está relacionado com a modalidade de utilização e não com o conteúdo em si considerado. Assim, no caso do simulcasting, a despeito de o conteúdo transmitido ser o mesmo, os canais de transmissão são distintos e, portanto, independentes entre si, tornando exigível novo consentimento para utilização e criando novo fato gerador de cobrança de direitos autorais pelo ECAD.

4. As alterações promovidas pela Lei nº 12.853/2013 à Lei nº 9.610/1998 não modificaram o âmbito de atuação do ECAD, que permanece competente para fixar preços e efetuar a cobrança e a distribuição dos direitos autorais.

5. O início da vigência do Regulamento de Arrecadação e das tabelas de preços em conformidade com os novos critérios a serem ob-

servados para a formação do valor a ser cobrado para a utilização das obras e fonogramas, previstos na Lei nº 12.853/2013 e no Decreto nº 8.469/2015, ocorre em 21/9/2015, de modo que consideram-se válidas as tabelas anteriores até tal data.

10. Recurso especial provido."

(REsp 1567780/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA)

CONCORRÊNCIA DESLEAL E SOFTWARES (TJ-SP)

"PROPRIEDADE INTELECTUAL. Programa de computador. Empresa desenvolvedora de softwares de gestão de empresas do ramo de alimentos e bebidas. Imputação na inicial da prática de desenvolvimento, por empregados da empresa, de softwares para concorrer no mesmo nicho de mercado, durante o horário de trabalho e mediante reproduções de arquivos dos programas da empregadora. Perícia constatou distinção entre os códigos-fonte dos programas de computador das partes, a infirmar a tese de contrafação. Por outro lado, detecção de inúmeros componentes do software dos réus em estação de trabalho da empregadora, muito semelhantes aos do programa da autora. Circunstâncias a indicar que o programa dos réus foi desenvolvido durante o horário de trabalho, nas dependências da empregadora e mediante cópias de diversos arquivos. Perda da titularidade dos direitos sobre o software desenvolvido nessas condições. Art. 4º, §2º, da Lei nº 9.609/98. Concorrência desleal das empresas réus. Desvio de clientela a partir do desenvolvimento de software com base em informações obtidas ilícitamente pelos réus quando eram empregados da autora. Manutenção da indenização de danos materiais, estimados em cem vezes o valor de um software similar comercializado pela autora. Danos morais afastados. Ausência de abalo a direitos de personalidade da autora. Sucumbência recíproca. Recursos parcialmente providos."

(TJSP, Apelação nº. 0136736-12.2006.8.26.0100, 1ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Francisco Loureiro)

CONAR – PROPAGANDA COMPARATIVA

Luiz Ricardo Marinello
luiz.marinello@marinello.adv.br

DESAFIO ARGO

Mês/Ano Julgamento:
FEVEREIRO/2018

Representação nº: 246/17, em
recurso ordinário

Autor(a): GM do Brasil

Anunciante: Fiat Chrysler

Relator(a): Conselheiros Paulo
Chueiri e Sirley Fabiann Cordeiro de
Lima

Câmara: Sétima Câmara e Câmara
Especial de Recursos

Decisão: Sustação e advertência

Fundamentos: Artigos 1º, 3º, 4º, 5º,
17, 23, 27, 32 e 50, letras "a" e "c",
do Código

Resumo: Campanha denominada
"Desafio Argo - Compare o Fiat Argo
com seus principais concorrentes e

descubra porque ele deve ser seu novo carro", combinando inserções em TV e internet e material de ponto de venda do Fiat, atraiu reclamação no Conar da GM do Brasil. A campanha propunha teste aos consumidores e tecia comparações entre o recém-lançado Argo e modelos concorrentes Chevrolet Onix e Hyundai HB20, tendo sido considerada irregular pela denunciante por se utilizar de autos em condições diferentes de quilometragem e ano de fabricação. A GM informou que visitou concessionárias da Fiat e constatou que o Onix disponível para o teste proposto não era do mesmo ano de fabricação e modelo equivalente ao do Argo. A GM queixou-se também de informações comparativas em material publicitário impresso com informações que considerou incongruentes, capazes de levar os consumidores a engano.

A Fiat respondeu os termos da denúncia, considerando que o propósito da campanha foi o de levar ao

conhecimento do público as qualidades do seu novo modelo. Contestou, ainda, os documentos trazidos ao processo pela GM. Reunião de conciliação entre as partes promovida pelo Conar não resultou em acordo.

O relator aceitou os argumentos da GM, considerando que os documentos juntados por ela comprovam comparação irregular. Por isso, propôs a sustação, incluindo material de ponto de venda remanescente nas concessionárias. Seu voto foi aceito por unanimidade.

A Fiat recorreu da decisão, repisando seus argumentos iniciais, mas eles não foram acolhidos pela relatora do recurso. Ela não apenas confirmou a decisão inicial como a agravou com a recomendação de advertência à Fiat, pelo não cumprimento imediato da decisão de primeira instância. Seu voto foi aceito por unanimidade

PINHEIRO, NUNES, ARNAUD E SCATAMBURLO ADVOGADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL

RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 93 – 7º E 8º ANDARES – 01003-901 – SÃO PAULO – SP – BRASIL
TEL.: (55) (11) 3291-2444 / (55) (11) 4118-0945 – FAX: (55) (11) 3106-5088
pinheironunes@pinheironunes.com.br

Associação
Paulista da
Propriedade
Intelectual



— SAVE THE DATE —

XIX CONGRESSO INTERNACIONAL
DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL ASPI

DIAS 18, 19 E 20 DE MARÇO DE 2019,
HOTEL GRAND MERCURE SÃO PAULO IBIRAPUERA





ADVOGADOS • PROPRIEDADE INTELECTUAL

EXCELÊNCIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

CONTE COM UM TIME DE ESPECIALISTAS
E UM ESCRITÓRIO PREMIADO PARA
ENCONTRAR SOLUÇÕES DIFERENCIADAS

BRASIL

RIO DE JANEIRO • SÃO PAULO
www.montauray.com.br

GERENCIAMENTO DE BENS DE PI • MARCAS • PATENTES • DESENHOS INDUSTRIAIS
FREEDOM TO OPERATE (FTO) • TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA • DIREITO AUTORAL • SOFTWARE • FASHION LAW
TRADE DRESS • DIREITO DA INTERNET • NOMES DE DOMÍNIO • INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS • CONCORRÊNCIA DESLEAL • DIREITO DA PUBLICIDADE
CONTENCIOSO JUDICIAL • REPRESSÃO À PIRATARIA • PROTEÇÃO DE DADOS • DIREITO DO ENTRETENIMENTO • DIREITO DAS TELECOMUNICAÇÕES