

# REVISTA **ASPI**

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

www.aspi.org.br

Revista ASPI

2020 - nº 8 - Dezembro - Quadrimestral

ISSN 2596-1039

## **Prescrição**

*Abstenção de uso,  
perdas e danos*

# Temos um presente de Natal para você!

UM PRODUTO  
**LDSOFT**

Entre em contato com o comercial da LDSOFT e conheça as condições especiais desse final de ano.



 **cashfy**

CONHEÇA O **SISTEMA FINANCEIRO**  
ESPECIALIZADO EM **PROPRIEDADE**  
**INTELECTUAL** E **CONTENCIOSO**.

ACESSE  
 [WWW.CASHFY.COM.BR](http://WWW.CASHFY.COM.BR)  
E VEJA TODAS AS FUNCIONALIDADES!

## Caros Leitores,

Estamos chegando ao final do ano de 2020 que certamente será lembrado por todos. Foi um ano de muitos desafios, mas também de conquistas. As adaptações necessárias nesse momento de pandemia trouxeram novas oportunidades, as quais foram marcadas principalmente pelo uso da tecnologia e dos meios de comunicação virtuais.

Após esses vários meses de distanciamento social podemos avaliar que a ASPI conseguiu adotar rápidas e eficazes medidas, exercendo plenamente seu funcionamento regular e mantendo não só uma completa grade cultural ativa, incluindo palestras, seminários e até mesmo cursos “on-line”.

A recente alteração estatutária aprovada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 15/10/2020 veio a coroar essa nova realidade, uma vez que agora o nosso Estatuto Social contempla a realização das mais diversas atividades de maneira virtual, incluindo Assembleias e reuniões de Diretoria e Conselho.

Os preparativos para o XX Congresso Internacional a ser realizado em 15, 16 e 17 de Março se encontram em pleno andamento e a ASPI estará preparando a realização do Congresso não somente de maneira presencial como também virtualmente, utilizando-se das mais adiantadas tecnologias disponíveis.

Esperamos, em um futuro próximo, ter a oportunidade de encontrar todos pessoalmente, em um ambiente seguro e saudável!

Desejamos igualmente, desde já, Felizes Festas!

Dr. Marcello do Nascimento  
**Presidente**



# Sumário.....

## Editorial

Marcello do Nascimento /03

## Novos Associados /05

## Há 20 Anos

David Fernando Rodrigues /06

## Direito e Tecnologia

LGPD e a Derrogação Tácita de Dispositivos do Marco Civil da Internet  
Vinícius Cervantes /07

## Enquanto Isso...

Luiza Prado /Benny Spiewak/Lorena Garrido /09

## Entretenimento no Cenário Jurídico

Publicidade e a Covid-19  
Larissa Andréa Carasso Kac /12

## Direito e Inovação

Luis Ricardo Marinello /14

## Jurisprudência

Tribunais - Márcio Junqueira Leite /39

## Artigos

José Carlos Tinoco Soares  
PRESCRIÇÃO: ABSTENÇÃO DE USO, PERDAS E DANOS /18

Fabiano de Bem da Rocha /Márcio Junqueira Leite  
A POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE NULIDADE INCIDENTAL DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL COMO MATÉRIA DE DEFESA - APONTAMENTOS SOBRE A NOVA INTERPRETAÇÃO TRAZIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP Nº. 1.843.507-SP /22

Lucero Ticona  
THE USE OF PATENTS IN THE MICRO AND SMALL COMPANIES OF PERU /28

Mauricio Serino Lia  
BREVE ANÁLISE SOBRE A PROTEÇÃO DE PRODUTOS E DE DESIGNS COM A EVOLUÇÃO DA INTERPRETAÇÃO MARCÁRIA NOS ESTADOS UNIDOS /31

Dr. Virginia Cervieri /Dr. Natalia Paladino /Dr. Andrea Casales  
LACOSTE IMITATION OF THE "CROCODILE" DESIGN. CLIENT SPORLOISIRS S.A. /36

## REVISTA ASPI

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

### Revista ASPI nº 08

2020 - nº. 08 - Dezembro - Quadrimestral  
Uma publicação quadrimestral da Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI  
ISSN 2596-1039

### Diretoria e Conselho para o biênio 2019/2021

#### Presidente

Marcello do Nascimento

#### 1º Vice-Presidente

Daniel Adensohn de Souza

#### 2º Vice-Presidente

Maurício Serino Lia

#### Diretora Secretária

Tânia Aoki Carneiro

#### Diretora Financeira

Soraya Imbassahy de Mello

#### Diretora Cultural

Neide Bueno

#### Diretoria Cultural - Coordenação

Aline Ferreira de Carvalho da Silva

Ana Claudia Mamede Carneiro

Flávia Amaral

Flavia Mansur Murad

Henrique Steuer I. de Mello (Conselheiro Nato)

João Vieira da Cunha

Liliane Agostinho Leite

Manoel J. Pereira dos Santos

Regina Ferreira

Sandra Volasco Carvalho

Sonia Maria D'Elboux

#### Diretoria de Comunicação e Marketing

Cesar Peduti Filho

Raul Ramos

#### Diretoria Editorial

David Fernando Rodrigues

Márcio Junqueira Leite

Vinicius Cervantes

#### Diretoria Jurídica e Ética

João Marcos Silveira

Simone Villaça

#### Diretora Patrimonial

Marilisa Tinoco Soares

#### Diretoria de Relações Acadêmicas

Adaauto Silva Emerenciano

Eduardo Conrado Silveira

#### Diretor de Relações Institucionais

Ricardo P. Vieira de Mello

#### Diretoria de Relações Internacionais

Leticia Provedel

Luís Felipe Balieiro Lima

Wilfrido Fernandez

#### Diretora Social

Fernanda Vilela

Ismênia Barros

#### Conselho Fiscal e Consultivo

Antonio Carlos Siqueira

Antonio Ferro Ricci

Carlos Vicente da Silva Nogueira

Gabriel Pedras Arnaud

Patrícia Silveira

#### Conselho Nato

Alberto Luis Camelier da Silva

Clovis Silveira

Constante B. Bazzon "in memorian"

Henrique Steuer I. de Mello

José Carlos Tinoco Soares

Lanir Orlando "in memorian"

Luiz Armando Lippel Braga "in memorian"

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.

# *Novos Associados*

## **Pessoa Física**

- **Andresa Santana de Oliveira Wunderlich**  
(06/07/2020)
- **Tais da Silva Capito** (30/07/2020)
- **Rochelle Barbosa Andrade de Sousa**  
(03/08/2020)
- **Débora Araujo Lopes** (03/08/2020)
- **Aaron Engel Gondim Peixoto** (06/08/2020)
- **Fabiana de Paula Ferreira Barbosa**  
(06/08/2020)
- **Felipe Rodrigues Bomfim** (11/08/2020)
- **Sérgio Ribeiro da Silva** (28/09/2020)
- **Deborah Portilho Marques de Souza**  
(05/10/2020)

## **Pessoa Jurídica**

- **Vinhas, Redenschi Sociedade de Advogados** (05/09/2020)

# Há 20 anos

David Fernando Rodrigues  
david.rodrigues@montaury.com.br



há dúvidas sobre as merecidas felicitações às Diretorias e Conselho desta Associação, que, mesmo diante de todas as adversidades, conseguiram se reinventar e manter vivas suas necessárias atividades sociais e culturais. Da mesma forma, fascinante podermos desfrutar, ainda nesta mesma edição, de um novo artigo de autoria do Dr. José Carlos Tinoco Soares, revisitando o tema “Prescrição”, ao qual convidamos todos à leitura junto dos demais artigos disponíveis.

Sempre importante destacar que todas as edições do Boletim ASPI estão disponíveis para consulta na biblioteca da Associação, sendo que folhear seus exemplares é certamente uma agradável viagem no tempo.

O tema da prescrição nas ações de propriedade industrial continua a gerar polêmica. Assim, dedicamos este número à matéria, publicando artigo do Dr. José Carlos Tinoco Soares, defensor da prescrição quinquenal, o inteiro teor do acórdão do STJ por ele mencionado e os comentários do nosso saudoso colega Dilson Lobo. ■

No baixar das cortinas de 2002 foi lançada a 5ª edição do Boletim ASPI, predecessor da atual revista, com celebrações do então Presidente Dr. Alberto Camelier, ao empenho das Diretorias e Conselho da Associação no decorrer do ano que se encerrava. Dentre os inúmeros feitos alcançados, destacava-se o início das obras da atual biblioteca, que, para sua estreia, contou com valiosas doações de diversas obras de outras associações e também de generosos associados, a exemplo da coleção de livros e pertences do Dr. Sebastião Silveira, gentilmente cedida pelos irmãos Newton, Clóvis e Wilson Silveira, bem como das obras de autoria do Di-

retor Jurídico à época, Dr. José Carlos Tinoco Soares.

A edição também dedicava-se à discussão do tema “Prescrição nas Ações de Propriedade Industrial” e contava com comentários do saudoso Dr. Dilson Antônio da Costa Lobo a um acórdão proferido sobre tal tema, bem como de artigo de autoria do Dr. José Carlos Tinoco Soares, que desde então já se dedicava ao estudo da matéria.

Observando tais relatos, é interessante notar como o passado tem a capacidade de, muitas vezes, manter-se de certa forma atual, pois ao final de um ano tão duro como este ano de 2020, não

Sólida experiência em  
Propriedade Intelectual



50  
ANOS  
1970 • 2020



DAVID DO NASCIMENTO  
PROPRIEDADE INTELECTUAL

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

## “LGPD e a Derrogação Tácita de Dispositivos do Marco Civil da Internet

Vinícius Cervantes  
viniciuscervantes@hotmail.com

O Marco Civil da Internet representou importante inovação no ordenamento jurídico brasileiro, no sentido de afirmar direitos e garantias dos usuários e reafirmar as obrigações dos provedores na Internet. Naquele momento, dentre outros aspectos, assegurou ao usuário de Internet, em seu artigo 7º, incisos VII e IX, o direito ao “não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei”, bem como o direito ao “consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais”. Isso, no entanto, até a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que, vale lembrar, se aplica a

toda e qualquer atividade de tratamento de dados pessoais, realizado por meios digitais ou não.

A LGPD reafirmou a necessidade de se identificar uma base legal para toda e qualquer atividade de tratamento de dados pessoais. Dentre as dez hipóteses, ou bases legais, que autorizam o tratamento de dados pessoais elencadas em seu artigo 7º, encontra-se o consentimento. Nota-se, com relação ao consentimento, que de acordo com o disposto no Marco Civil da Internet, seria exigido que o mesmo fosse livre, informado e expresso. Já na LGPD, o consentimento é definido como a manifestação livre, informada e inequívoca. Essa alteração quanto à exigência de um consentimento expresso, para um consentimento inequívoco torna-o certamente menos rígido. O consentimento inequívoco pode ser revelado por uma ação afirmativa que não deixe dúvidas sobre a intenção do titular. Já o consentimento expresso

visa obter autorização singular. A adjetivação “expresso”, assim como “específico”, “exige a carga máxima de participação do cidadão dentro da dinâmica da proteção dos dados pessoais” (BIONI, 2019, 203).

A LGPD dispõe sobre as atividades de tratamento de dados pessoais de maneira geral, realizadas em todos os segmentos econômicos, inclusive nos meios digitais, enquanto o Marco Civil da Internet “estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil”. Consequentemente, questionamentos quanto à prevalência do Marco Civil da Internet sobre a LGPD e da necessidade de obtenção de um consentimento expresso ao invés de um consentimento inequívoco para as atividades de tratamento de dados pessoais realizadas por meio da Internet emergem nas discussões que envolvem o tema. Entretanto, não haveria sentido a exigência de um con-



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

SÃO PAULO: Av. Brig. Faria Lima, 4055 11 3078.1844  
CAMPINAS : Av. Dr. Heitor Penteado, 1654 19 3255.7899

São Paulo | Campinas | Sorocaba | Piracicaba | S. J. Campos | Goiânia | Rondônia



[www.icamp.com.br](http://www.icamp.com.br) / [icamp@icamp.com.br](mailto:icamp@icamp.com.br)

sentimento mais rígido especificamente para aquelas atividades que, em regra, se mostram mais dinâmicas, desenvolvidas na Internet.

Deve-se lembrar, que o Marco Civil da Internet pode ser compreendido como uma norma principiológica. Sendo assim, disciplina o uso da Internet no Brasil mediante a observação de princípios dentre os quais se inclui a “proteção dos dados pessoais, na forma da lei”. Não fosse tal interpretação suficiente, o artigo 1º da LGPD indica sua aplicação no “tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais”, em consonância com o previsto no Marco Civil da Internet. Verifica-se, assim, a derrogação tácita do artigo 7º, incisos VII e IX do Marco Civil da Internet no qual se encontra a exigência de um consentimento expresso para tratamento de dados pessoais, prevalecendo o conceito apresentado pela LGPD, ou seja, o consentimento deve ser livre, informado e inequívoco, exigindo-se a manifestação expressa, ou específica, como disposto na LGPD, apenas excepcionalmente, como no caso de tratamento de dados pessoais sensíveis e de crianças.

Tal entendimento, encontra amparo jurídico no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o que pode ser compreendido em

pelo menos duas perspectivas. A primeira delas, pela incompatibilidade entre as normas, especificamente no que se refere ao consentimento como base legal, ou seja, não haveria sentido para que as operações de tratamento de dados realizadas na Internet exigissem um consentimento mais rígido do que aquelas realizadas fora da rede. A segunda perspectiva, consiste na inteira regulação das atividade de tratamento de dados pessoais pela LGPD, enquanto o Marco Civil da Internet se restringe à regular o uso da Internet no Brasil, estabelecendo princípios, garantias, direitos e deveres para tanto.



MARCAS - PATENTES - DESENHO INDUSTRIAL  
DIREITOS AUTORAIS - REGISTRO DE SOFTWARE  
ASSESSORIA JURÍDICA - CONTRATOS - PESQUISAS

BRASIL E EXTERIOR



WhatsApp: (11) 97970-6559  
tel.: (11) 5070-0633



atendimento@sulamericamarcas.com.br



www.sulamericamarcas.com.br



# Enquanto Isso...



Luiza Prado  
luiza.prado@splaw.com.br  
Benny Spiewak  
benny.spiewak@splaw.com.br  
Lorena Garrido  
lorena.garrido@splaw.com.br

**...no Reino Unido.** O período de transição do Brexit expirará em 31 de dezembro de 2020 e o governo local tem publicado estatutos e orientações nas mais diversas áreas regulamentadas que deverão ser observados, tanto no Reino Unido, quanto na União Europeia, tendo em vista mudanças na legislação. No âmbito da PI, destaca-se algumas das orientações do IPO para o final da transição, que determinam que: (i) Os advogados do Reino Unido não poderão representar novos clientes em novos pedidos ou procedimentos no EUIPO; (ii) os pedidos de patentes europeias podem continuar a ser feitos através do IPO ou diretamente ao Instituto Europeu de Patentes. As patentes europeias existentes cobrindo o Reino Unido também não serão afetadas, Os advogados de patentes europeias apresentadas no Reino Unido continuarão a representar os requerentes perante o EPO, uma vez que não é uma organização da EU; (iii) os

direitos de PI sobre bens colocados no mercado do Reino Unido por ou com o consentimento do detentor do direito após o período de transição não podem mais ser considerados esgotados no Espaço Econômico Europeu (EEE). Portanto, as empresas que exportam paralelamente esses bens protegidos por PI do Reino Unido para o EEE podem necessitar do consentimento do titular do direito. Os direitos de PI sobre bens colocados no mercado do EEE por ou com o consentimento do titular do direito após o período de transição continuarão a ser considerados esgotados no Reino Unido, de modo que as importações paralelas do EEE para o Reino Unido não serão afetadas; (iv) A maioria das obras com direitos autorais do Reino Unido ainda estará protegida na UE e no Reino Unido. A portabilidade transfronteiriça de serviços de conteúdo online, a liberação de direitos autorais para transmissões via satélite, a proteção recíproca de direitos de banco de dados e a exceção de obras órfãs terminarão no final do período de transição.

**...ainda no Reino Unido.** E sobre o fim do período de transição do Brexit, também foram publica-

das orientações sobre as regras para transmissão e vídeo sob demanda (vod) após o seu fim. Em 1 de janeiro de 2021, a Diretiva de Serviços de Comunicação Social Audiovisual (AVMSD) e o princípio do país de origem deixarão de se aplicar aos serviços sob jurisdição do Reino Unido transmitidos para a UE. No entanto, a estrutura da Convenção Europeia sobre Televisão Transfronteiriça (ECTT) ainda será aplicável. Isso significa que os 20 países da UE que assinaram a ECTT devem permitir a liberdade de recepção de serviços sob jurisdição do Reino Unido. A forma como esse direito é efetivado em cada país pode depender da legislação nacional e de como a ECTT foi implementada localmente e em alguns casos será necessária a obtenção da chamada "licença ofcom" concedida pelo Office of Communications, o órgão regulador das comunicações no Reino Unido. O Reino Unido, por outro lado, deverá permitir a liberdade de recepção de serviços originados de todos os países signatários do ECTT.

**...no México.** Entrou em vigor, no último dia 05 de novembro, a nova Lei Federal de Proteção à Propriedade Industrial. Aperfei-

  
ADVOGADOS ASSOCIADOS  
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Brasil e Exterior

- Marcas
- Patentes
- Desenhos Industriais
- Transferência de Tecnologia
- Direito de Autor
- Softwares
- Contratos
- Concorrência Desleal
- Contencioso Judicial e Consultivo



çada em muitos aspectos, a nova Lei formaliza grande parte da prática comum que havia sido tratada anteriormente no Instituto Mexicano de Propriedade Industrial. Na área de patentes, por exemplo, os principais destaques são: (i) o reconhecimento da nulidade parcial de uma patente; (ii) Certificados Complementares, para permitir a extensão de sua validade para até 5 anos devido a atrasos injustificados pelo Instituto; e os pedidos de (iii) renúncia, retificação e limitação de direitos de forma voluntária, os quais serão rejeitados se houver procedimento pendente quanto à validade da patente ou modelo. Além disso, destaques importantes mostrarão efeitos significativos nas invenções biológicas, como (iv) o reconhecimento explícito da patenteabilidade de segundas utilizações de qualquer substância, composto ou composição previamente conhecida. Também, a nova Lei contém diversas alterações importantes que deverão ser especificadas em um novo Regulamento, ainda não disponível, que deverá visar especificamente esclarecer os detalhes de como as novas disposições serão cumpridas.

**...na China.** A Lei de Patentes foi revisada e aprovada. Em 17 de outubro de 2020, a 22ª reunião da Comissão Permanente do 13º Congresso Nacional do Povo aprovou a decisão sobre a revisão da Lei de Patentes. O trabalho, considerou principalmente, três aspectos principais: fortalecer a proteção dos direitos e interesses

dos titulares da patente, promover a implementação e aplicação das patentes e melhorar o sistema de licenciamento de patentes. No âmbito do fortalecimento da proteção dos direitos dos titulares, dentre outras, destaca-se o aumento da indenização pela infração de patente: na prática, a proteção do direito de patente tem como problemas dificuldade de comprovação, alto custo e baixa indenização. A revisão da Lei adiciona um sistema de compensação punitiva. Ou seja, para uma violação intencional de patente, quando as circunstâncias são graves, o tribunal popular pode determinar o valor da indenização no prazo de uma a cinco vezes o valor calculado com base no prejuízo sofrido pela parte obrigada, o benefício obtido pelo infrator, ou o múltiplo do valor de licença de patente. No âmbito da implementação e aplicação das patentes, a lei adiciona um sistema de licenciamento aberto de patentes, que estipula uma declaração de licenciamento aberto e seus elementos de procedimento de validação, procedimentos para o licenciado obter uma licença aberta, com direitos e obrigações, e correspondentes resoluções de controvérsias, de forma a solucionar o problema da assimetria de informação entre o fornecedor e o requisitante das tecnologias patenteadas por meio dos serviços públicos governamentais. Finalmente, no âmbito do sistema de licenciamento de patentes, a lei aumenta as circunstâncias aplicáveis ao período

de carência de novidade. A fim de melhor lidar com as condições de emergência, como a prevenção e controle de epidemias, promover as aplicações oportunas de invenções e criações relacionadas no tratamento de doenças e outros aspectos, resolver o problema de saúde pública, e responder à necessidade de exceções para ampliar as entidades inovadoras sem perda de novidade, a Lei de Patentes acrescenta o item “divulgado para uma finalidade de interesse público quando um estado de emergência ou uma situação extraordinária ocorrer no país” nas circunstâncias aplicáveis excepcionais sem perda de novidade. Isso pode não apenas atender às necessidades práticas atuais de combate à epidemia, mas também deixar espaço para futuras aplicações em caso de emergência. A nova Lei de Patentes entrará em vigor em 1º de junho de 2021.

**...na Rússia.** A indicação geográfica se tornou um novo assunto passível de proteção, recentemente, em conjunto com a denominação de origem. Conforme a cláusula 1 do artigo 1516 do Código Civil da Rússia, a indicação geográfica foi definida como “a designação que identifica bens originários da localização geográfica, desde sua qualidade, reputação ou outras características que estejam amplamente relacionadas à sua origem geográfica”, e a denominação de origem como “um nome moderno ou histórico, oficial ou não oficial, completo ou abreviado de um país,



**VANRELL**  
INTELLECTUAL PROPERTY  
URUGUAY

[www.vanrell.com.uy](http://www.vanrell.com.uy) - [vanrell@vanrell.com.uy](mailto:vanrell@vanrell.com.uy)



@vanrellip



vanrell\_pi



/vanrell.propiedadintelectualabogados

assentamento urbano ou rural, localidade ou qualquer outra localização geográfica, que incorpora esse nome ou seu derivado e se tornou conhecido como resultado de a sua utilização em relação aos bens, cujas propriedades especiais são exclusivamente determinadas pelas condições ambientais e/ou fatores humanos peculiares a esta localização geográfica". As indicações geográficas e denominações de origem das mercadorias poderão ser registradas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas, bem como por associação (sindicato) ou qualquer outro organismo de pessoas. Adicionalmente, também foram tratadas as condições de registro, na Rússia, de indicações geográficas e denominações de origem que tenham proteção no exterior, no sentido de que: (i) apenas uma pessoa cujo direito a uma indicação geográfica ou qualquer outro meio de individualização de mercadorias esteja protegido no país de origem das mercadorias tem o direito de ser titular do direito exclusivo a essa indicação geográfica na Rússia; e (ii) o registro de um nome de uma localização geográfica em um país estrangeiro como uma denominação de origem de mercadorias é permitido se o nome dessa localização geográfica for protegido como uma denominação de origem de mercadorias no país de origem das mercadorias. Apenas uma pessoa cujo direito a uma denominação de origem das mercadorias seja protegido no país de origem das mercadorias tem o direito de ser o titular do direito exclusivo a essa denominação de origem das mercadorias. Também, uma denominação de origem de bens e um pedido de denominação de origem de bens podem ser convertidos em indicação geográfica e um pedido de indicação geográfica, em conformidade, e vice-versa, observadas as exigências do Código Civil. O procedimento para essa conversão é estabe-

lecido pela autoridade executiva federal responsável pela regulamentação legal no campo da propriedade intelectual. Finalmente, O mesmo regime jurídico se aplica à proteção de indicações geográficas e denominações de origem de mercadorias, incluindo o período de validade do direito exclusivo a esses objetos de propriedade intelectual (10 anos a partir da data de depósito do pedido de indicação geográfica / denominação de origem de mercadorias com a sua possível extensão a pedido do titular do direito).

**...a União Europeia.** Por meio de uma nova diretiva internacional, impulsiona esforços internacionais para promover acessibilidade. A diretiva assegurará que as pessoas com deficiência (bem como muitas pessoas idosas) beneficiem de uma maior oferta de produtos e serviços acessíveis e, assim, possam participar mais ativamente na sociedade e na economia. A diretiva também contribui para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, uma iniciativa a nível da UE para proporcionar direitos novos e mais eficazes aos cidadãos - e, em particular, a inclusão das pessoas com deficiência. Ademais, a lei complementa o Tratado de Marrakesh. Seu objetivo é garantir que, desde sua criação, novos livros eletrônicos (e-books) sejam acessíveis, e exige que as informações sobre os recursos de acessibilidade desses e-books estejam disponíveis para que os clientes com deficiência saibam o que estão comprando. Os estados membros da EU terão até 28 de junho de 2022 para transpor as disposições da Diretiva para a legislação nacional, e mais três anos para efetivamente aplicar essas disposições. Isso implica dizer que a partir de 28 de junho de 2025, empresas, incluindo fabricantes e editores, só poderão fornecer ao mercado europeu produtos e serviços que estejam em conformidade com os requisitos de acessibilidade

de previsto pela Diretiva. As empresas também terão que cumprir certas obrigações de relatórios. Por exemplo, eles terão que informar os consumidores sobre os recursos de acessibilidade de seus produtos e serviços. Sem prejuízo, foram introduzidas várias medidas transitórias. Por exemplo, produtos que já estão em uso e contratos de serviços celebrados antes de 28 de junho de 2025 podem desfrutar de cinco anos adicionais (até 28 de junho de 2030), antes que o cumprimento seja exigido. Especificamente para Terminais de Autoatendimento, o período de transição é de 20 anos após sua entrada em uso. No entanto, na maioria dos casos, o cumprimento da diretiva será efetivamente exigido a partir de junho de 2025. A diretiva não especifica nenhum formato particular a ser perseguido, e somente descreve os requisitos de acessibilidade funcional que podem ser cumpridos através de vários formatos. No entanto, a diretiva inclui um processo através do qual a Comissão pode identificar normas e adotar especificações técnicas, o que confere uma presunção de conformidade com os requisitos de acessibilidade da diretiva. Produtos e serviços importados também deverão atender aos novos requisitos. Mas, existem exceções ao abrigo da diretiva. Microempresas não são obrigadas a cumpri-la. Pequenas e médias estão obrigadas, mas não se submetem a todas as previsões em termos de requisitos de relatórios. Várias outras salvaguardas foram previstas, tal como a implementação de requisitos de acessibilidade, que é obrigatória apenas na medida em que não imponha um encargo desproporcional ou não resulte na alteração fundamental do produto ou serviço. O assunto merece especial atenção, de fato.

# Entretenimento no Cenário Jurídico



## A Publicidade

## e a Covid-19

Larissa Andréa Carasso Kac<sup>1</sup>

A pandemia causada pelo novo Coronavírus movimentou diversos segmentos que encontraram, nessa oportunidade, uma forma de anunciar iniciativas institucionais e chamar a atenção quanto a determinados atributos de seus produtos ou serviços que, de alguma forma, poderiam oferecer algum benefício aos consumidores nessa nova realidade.

Atento a essa questão, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária – CONAR apresentou recomendações preventivas focadas no tema e reforçou os cuidados necessários

através de Nota Técnica datada de 01 de julho de 2020 e publicada em seu website:<sup>2</sup>

(...)

*É momento de dúvidas e angústias de consumidores, naturalmente fragilizados e comprometidos no entendimento de apelos e mensagens de toda natureza, inclusive e especialmente os publicitários, notadamente na área de produtos relacionados à saúde, higiene e bem estar pessoal o que recomenda maior atenção e cuidados de anunciantes e suas agências de publicidade, evitando tudo o que*

*possa gerar ansiedade e medo como argumentos na divulgação de produtos e serviços, recomendando-se anúncios que assegurem a confiança do público.*

Vale lembrar que, além da observância das exigências regulatórias de cada categoria de produto, regulamentações de determinados setores e cumprimento das indicações das autoridades competentes, que devem ser observadas na íntegra pelo Anunciante, a peça publicitária deve atender as normas legais e éticas de maneira que a mensagem seja transmitida da forma adequada, honesta e verdadeira ao público-alvo.

Em linhas gerais, o Código Nacional de Defesa do Consumidor<sup>3</sup>, em seu teor, prevê a proibição de prática de publicidade enganosa e de publicidade abusiva, como uma forma de proteção do consu-

<sup>1</sup> Advogada e consultora jurídica na área de direito de entretenimento, mídia, imagem, publicidade e comunicação. Formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Pós-graduada em propriedade imaterial – direitos autorais – propriedade industrial – direito da personalidade e comunicação pela Escola Superior de Advocacia da OAB/SP – ESA. Coordenadora do curso Aspectos Jurídicos Pertinentes à Atividade Publicitária no Brasil na Escola Superior de Advocacia da OAB/SP – ESA. Professora do curso avançado de Contratos de Direitos Autorais e de Entretenimento da Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI; professora convidada do curso de MBA em direito eletrônico da Escola Paulista de Direito – EPD; professora da pós-graduação (lato sensu) em propriedade intelectual, direito do entretenimento e mídia da Escola Superior de Advocacia da OAB/SP – ESA e do curso de pós-graduação em Fashion Law da Faculdade Santa Marcelina. Integrante do Corpo de Árbitros da Câmara Nacional de Arbitragem na Comunicação. Membro da Comissão de Mídia e Entretenimento do IASP. Autora da coluna Entretenimento no Cenário Jurídico da Revista da ASPI. Coordenadora nacional e coautora da obra Direito autoral atual, da Editora Elsevier. Autora de artigos e coautora de livros na sua especialidade

<sup>2</sup> CONAR. Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Disponível em [www.conar.org.br](http://www.conar.org.br). Acesso em 07 nov. 2020.

<sup>3</sup> Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.

# PA PRODUTORES ASSOCIADOS

Marcas e Patentes, esse assunto merece registro!

[www.pamarcas.com.br](http://www.pamarcas.com.br)



## 27 anos registrando qualidade

Marcas 📍 Franquia  
Patentes 📍 Nome Empresarial  
Software 📍 Contencioso  
Nome de Domínio 📍 Contratos  
Direito Autoral 📍 Registros Internacionais

☎ (11) 4617-9810  
📞 (11) 9 7539-6527  
✉ [pamarcas@pamarcas.com.br](mailto:pamarcas@pamarcas.com.br)  
🌐 Brasil e Exterior

Av. das Acácias, 335  
Jd. da Glória, Cotia-SP

📍 Sorocaba-SP  
Ribeirão Preto-SP

midor, através da definição abaixo mencionada:

*Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.*

*§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.*

*§ 2º É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeite valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.*

*§ 3º Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.*

*§ 4º (Vetado).*

De maneira complementar o Código Nacional de Autorregulamentação Publicitária dispõe sobre diretrizes para a construção de mensagens que tenham como premissa o mesmo princípio.

Dentre as regras que merecem atenção no âmbito da apresentação de produtos e serviços, destaca-se que, no anúncio, todas as descrições, alegações e comparações que se relacionem com fatos ou dados objetivos são possíveis, desde que passíveis de comprovação.<sup>4</sup>

Nesse caminho, caso determinada pesquisa ou estatística sirva de respaldo para atestar a comunicação, a forma adotada para transmitir essa informação deverá representar com clareza o resultado disponível, devendo a fonte ser identificável e responsável. Dessa forma, “o uso de dados parciais de pesquisa ou estatística não deve levar a conclusões distorcidas ou opostas àquelas a que se chegaria pelo exame do total da referência”<sup>5</sup>.

Recomenda-se também cautela ao transmitir informação de texto ou conteúdo visual que divulgue características de produtos ou serviços, de modo que o consumidor não seja levado a erro ou a engano, seja direta ou indiretamente, quanto ao produto ou serviço divulgado. Tal cuidado

deve ser considerado também ao expor dados sobre natureza do produto, procedência, composição ou finalidade<sup>6</sup>.

A mesma orientação de cuidados se aplica a iniciativas institucionais e anúncios de produtos e serviços que busquem oferecer vantagem financeira no contexto decorrente das dificuldades causadas pelo isolamento social, como medida preventiva à disseminação da doença.

Diante disso, o conteúdo publicitário deverá ser claro ao expor preço, condições promocionais, isenção de taxas, redução de valores, condições e restrições para oferta, dentre outros aspectos relacionados, devendo comprová-los quando necessário.

A divulgação de gratuidade, ou expressão similar, poderá ser utilizada somente quando não houver realmente qualquer custo ao consumidor com relação ao prometido<sup>7</sup>.

No período de incertezas geradas pela pandemia e a sensibilidade vivida pela sociedade, a publicidade, embora retrate o momento vivido e tenha por intenção anunciar vantagens ao consumidor, deve ser desenvolvida e criada com responsabilidade de forma a impactar corretamente e com segurança o seu público.

<sup>4</sup> CONAR. Código Nacional de Autorregulamentação Publicitária (1978). Artigo 27, § 1º. Disponível em [www.conar.org.br](http://www.conar.org.br), acesso em 13 out. 2020.

<sup>5</sup> CONAR. Código Nacional de Autorregulamentação Publicitária (1978). Artigo 27, § 7º. Disponível em [www.conar.org.br](http://www.conar.org.br), acesso em 13 out. 2020.

<sup>6</sup> CONAR. Código Nacional de Autorregulamentação Publicitária (1978). Artigo 27, § 2º. Disponível em [www.conar.org.br](http://www.conar.org.br), acesso em 13 out. 2020.

<sup>7</sup> CONAR. Código Nacional de Autorregulamentação Publicitária (1978). Artigo 27, § 4º. Disponível em [www.conar.org.br](http://www.conar.org.br), acesso em 13 out. 2020.

**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](mailto:pinheironunes@pinheironunes.com.br)

# Direito & Inovação



Luiz Ricardo Marinello  
luiz.marinello@marinello.adv.br

Inicialmente, um agradecimento especial para a Diretoria da ASPI, pelo honroso convite para idelzarmos (juntos) uma nova coluna para discutirmos “inovação”.

O espaço é livre e fértil, em linha com o próprio conceito de inovação, sem, necessariamente o rigor técnico dos artigos científicos, cabendo discussões sobre aspectos legais, estratégicos, mercadológicos, inclusive contando com a elaboração de entrevistas e participações de colaboradores (dos mais diversos segmentos), que, por certo, contribuirão com o enriquecimento cultural dos associados.

De forma quase que simultânea à inauguração da presente Coluna, o Governo Federal lançou mão do Decreto 10.534 de 28 de outubro de 2020 que instituiu a Política Nacional de Inovação (PNI) e dispõe sobre a sua governança.

Este, seguramente é um tema estratégico e providencial, razão pela qual faremos um breve apanhado sobre a PNI e o contexto que ela se insere no ambiente

de inovação do país, observando as seguintes premissas: I) matriz constitucional e Lei de inovação federal; II) Política Nacional de Inovação – Decreto 10.534/20; e III) Conclusões.

## I) Matriz Constitucional e Lei de Inovação Federal.

Os artigos 218 e 219 da Constituição Federal disciplinam as linhas gerais para a ciência, tecnologia e inovação (embora o tema seja multidisciplinar e encontre guarida em diversas passagens da Carta Magna, inclusive nos Capítulos que tratam sobre Princípios Fundamentais, Garantias Individuais e Ordem Econômica e Financeira).

Através destes dispositivos, o legislador constituinte (com o reforço da Emenda Constitucional 85 de 2015) definiu que o Estado deverá promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.

São diversas ações que estão compreendidas neste “guardachuva”, mas uma delas é a organização e gestão das ações

voltadas para inovação, notadamente quando o legislador define, através dos dispositivos abaixo, que funcionam como grandes diretrizes, a serem concretizadas através de uma política industrial:

*A pesquisa tecnológica voltará-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional (Art. 218, § 2º);*

*O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho (Art. 218, § 3º);*

*A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu tra-*



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

balho (Art, 218, § 4º).

Por outro lado, a própria Lei 10.973/04 (severamente modificada pela Lei 13.243/16) conhecida como Lei de Inovação (em âmbito federal) também define, em diversas passagens, a necessidade de detalhamento das ações voltadas à inovação por meio de políticas industriais, em especial pelo parágrafo primeiro do artigo 19, que assim disciplina:

*§ 1º As prioridades da política industrial e tecnológica nacional de que trata o caput' deste artigo serão estabelecidas em regulamento.*

Assim, ainda que a legislação (constitucional e infraconstitucional) tenha sido direcionada ao incentivo à inovação, restava ao Estado a elaboração de uma política voltada ao tema, a fim estabelecer como, por quais meios e áreas prioritárias de atuação.

A Política Nacional de Inovação é um dos vetores deste processo.

## II) Política Nacional de Inovação (Decreto 10.534/20).

Em 28 de outubro de 2020 foi então instituído o Decreto 10.534, que institui a Política Nacional de Inovação (PNI) e dispõe sobre sua governança. Trata-se de um Decreto curto (contendo 18 artigos) e um anexo contendo as diretrizes para as ações da estratégia nacional de inovação e dos planos setoriais e temáticos de inovação.

No âmbito da administração pública federal, a PNI possui a finalidade de orientar, coordenar e articular as estratégias, os programas e as ações de **fomento**

**à inovação** no setor produtivo (e social), para estimular o aumento da produtividade e da competitividade das empresas e demais instituições que gerem inovação no País, em linha com o que dispõe a Lei 10.973/04, além de estabelecer mecanismos de cooperação entre os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para promover o alinhamento das iniciativas e das políticas federais de fomento à inovação com as iniciativas e as políticas formuladas e implementadas pelos outros entes federativos.

De forma sumária, alguns aspectos bastante relevantes e, de certa forma, inéditos, trazidos pela PNI são os seguintes: estabelecimento de princípios gerais; eixos para a sua implementação; objetivos; instrumentos; regras de governança e monitoramento.

Segundo a Política, alguns importantes princípios devem nortear as ações voltadas a inovação: integração, cooperação e intercomunicação entre os órgãos e entidades públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; transversalidade na implementação dos programas e das ações de fomento à inovação entre os órgãos e as entidades públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; observância das desigualdades regionais e da sustentabilidade ambiental na formulação e na implementação de políticas de inovação e apoio ao gestor público com vistas a evitar a sua responsabilização em situações em que há risco tecnológico envolvido.

Para a implementação da PNI, o Governo definiu, através do Decreto, os eixos pelos quais serão

realizados: ampliação da qualificação profissional por meio da formação tecnológica de recursos humanos de empresas, de ICT e de entidades privadas sem fins lucrativos; o alinhamento entre os programas e as ações de fomento à inovação promovidas pelos órgãos e pelas entidades públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; o estímulo a investimentos privados, de acordo com as prioridades definidas pela Câmara de Inovação; o estímulo da base de conhecimento tecnológico para a inovação que gere soluções tecnológicas; disseminação da cultura de inovação empreendedora e estímulo ao desenvolvimento de mercados para produtos e serviços inovadores brasileiros.

Um eixo que chama bastante atenção e pode ter reflexo em maior investimento para o INPI e incentivos para depósitos de patentes e outros direitos de propriedade industrial está mencionado no item IV do artigo 5º do Decreto (meios de proporcionar ao titular da criação intelectual a defesa de seu direito de propriedade, o uso e exploração)<sup>2</sup>.

Por outro lado e no mesmo sentido, o Anexo da Política (que define as diretrizes para as ações estratégicas da Estratégia Nacional de Inovação e dos Planos Setoriais e Temáticos de Inovação) estabeleceu uma diretriz bastante contundente para o eixo de proteção do conhecimento (eixo IV), determinando que seja: estabelecido um sistema nacional de propriedade intelectual como estímulo ao desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação no País; a reavaliação da regulamentação da propriedade intelectual do País; a formulação de uma

<sup>1</sup> Art. 19. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as ICTs e suas agências de fomento promoverão e incentivarão a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços e processos inovadores em empresas brasileiras e em entidades brasileiras de direito privado sem fins lucrativos, mediante a concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura a serem ajustados em instrumentos específicos e destinados a apoiar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, para atender às prioridades das políticas industrial e tecnológica nacional. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)

<sup>2</sup> Art. 5º Os eixos para a implementação da Política Nacional de Inovação são: IV - a proteção do conhecimento adquirido pela inovação, de modo a proporcionar ao titular da criação intelectual: a) os meios de defesa do direito de propriedade contra a apropriação indevida do conhecimento por parte de terceiros; e b) o direito de uso ou de exploração de sua criação;

estratégia nacional de propriedade intelectual para estimular novos negócios; estímulo à internacionalização do conhecimento patenteável produzido no País e simplificação do processo de pedidos e concessões de patentes no País e incentivo aos pedidos de patentes no País e no exterior.

Definiu ainda o Decreto, que a PNI contará com os seguintes instrumentos: Estratégia Nacional de Inovação e Planos setoriais e temáticos. Segundo a minuta da Estratégia Nacional de Inovação, este é o desenho da “anatomia da Política Nacional de Inovação”:

A Estratégia Nacional de Inovação, com o advento do Decreto, passou a ser de competência da recém-criada Câmara de Inovação, tendo como escopo mínimo,

definir a prioridade do País para o fomento à inovação no setor produtivo, iniciativas estratégicas, os objetivos e as metas quadrienais mensuráveis.

Os planos setoriais e temáticos, por sua vez, definirão minimamente: o alinhamento da proposta com a Estratégia Nacional de Inovação; a forma de implementação das iniciativas estratégicas para consecução dos objetivos e das metas, acompanhada da definição dos responsáveis pela implementação e da sistemática de acompanhamento periódico durante sua execução e a metodologia de monitoramento e de avaliação de resultados e de impactos, acompanhada da definição de indicadores quantitativos mensuráveis.

A Câmara de Inovação é um

órgão deliberativo que tem a missão de estruturar e orientar a operacionalização dos instrumentos e dos processos necessários para a implementação da Política Nacional de Inovação. Além disso, lhe compete a formulação da Estratégia Nacional de Inovação; a definição de prioridade no tratamento dos temas relacionados à Política Nacional de Inovação; a promoção, articulação, a integração e o alinhamento dos atores, dos sistemas e dos instrumentos de políticas públicas aos programas e às ações de inovação dos órgãos da administração pública federal; avaliação e revisão da Política, dentre outras competências voltadas a execução de sua atuação. Será presidida pela Casa Civil da Presidência da República e secretariada pelo MCTI (o que representa um sinal claro de que o próprio Poder Executivo



<sup>3</sup> Imagem - CGEE - Centro de Gestão de Estudos Estratégicos.



avocou para si a responsabilidade sobre a gestão em rede dos temas relacionados a inovação) e contará em sua composição com diversos outros representantes de órgãos governamentais<sup>4</sup>.

Sob nossa ótica e crítica se tornou ausente desta composição o MMA – Ministério do Meio Ambiente. O MMA, costumeiramente, coordena os temas relacionados a bioeconomia (seguramente é um dos temas de maior potencial e envergadura para o país). A ausência do MMA na Câmara de Inovação pode ser prejudicial para a coordenação do tema.

Importante notar que o Presidente da Câmara de Inovação, ou a Secretaria-Executiva, poderá convidar representantes de outros órgãos e entidades, públicos e privados, para participar de suas reuniões (sem direito a

voto) e, além disso, poderá instituir grupos consultivos temáticos com o objetivo de assessorá-la na implementação da Política Nacional de Inovação.

### III) Conclusões.

Qualquer nação que deseja atingir indicadores de sucesso no seu desenvolvimento econômico e social deve ter um olhar estratégico sobre os aspectos relacionados à inovação. A formulação de uma Política, nada mais é do que o começo desta estratégia. É através da Política que são definidas as diretrizes e os meios, para que se alcance resultado efetivo nos seus objetivos.

A visão holística e harmônica dos mais diversos processos de inovação, sob a coordenação do Executivo Federal é um passo importante e que merece crédi-

tos, uma vez que o olhar costumeiramente fragmentado é uma das razões do fracasso das políticas construída nos últimos anos.

Por outro lado, é prejudicial a ausência do Ministério do Meio Ambiente na composição da Câmara de Inovação, além do que a mera intenção de se reavaliar a regulamentação de propriedade intelectual do País (apontado com um dos eixos estratégicos) é preocupante e merece acompanhamento cuidadoso.


<sup>4</sup> MD, MRE, ME, MAPA, MEC, MS, MME, MC, MCTI e MDR.

Montaury Pimenta  
Machado &  
Vieira de Mello

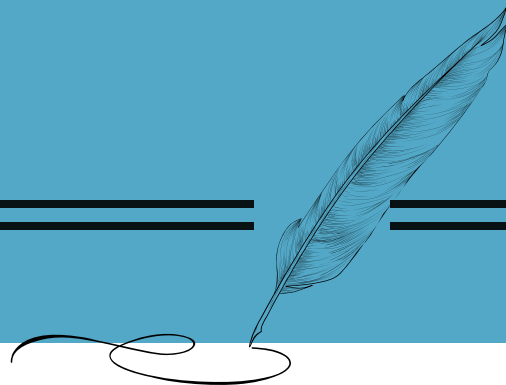


ADVOGADOS • PROPRIEDADE INTELECTUAL



 FOCADOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL  
COMPROMETIDOS EM RESULTADOS

Brasil  
Rio de Janeiro | São Paulo  
[www.montaury.com.br](http://www.montaury.com.br)



## PRESCRIÇÃO

### ABSTENÇÃO DE USO, PERDAS E DANOS

José Carlos Tinoco Soares

#### a) Prescrição - Doutrina

1. O termo “PRESCRIÇÃO” vem do latim “*praescriptio*” e tem o sentido de: - “o ato ou efeito de prescrever. Ordem formal e escrita. Meio legal de adquirir a propriedade pela posse contínua (prescrição positiva), ou de extinguirem-se obrigações pelo fato de não ser exigido o seu cumprimento (prescrição negativa”. (Cf. Lello Universal, V. III, pag. 630). Segundo Barros Monteiro: - “Foi JUSTINIANO quem refundiu completamente o instituto, destacando sua dupla face, “aquisitiva e distintiva”, sendo o primeiro modo de adquirir a propriedade pela posse prolongada, e o segundo meio pelo qual alguém se liberta de uma obrigação pelo decurso do tempo”. Para CLÓVIS BEVILACQUA “a prescrição é a perda

da ação atribuída a um direito, e de toda a sua capacidade defensiva, em consequência do não uso delas, durante um determinado espaço de tempo”. E, para ORLANDO GOMES “a prescrição é o modo pelo qual um direito se extingue, em virtude da inércia, durante certo lapso de tempo, do seu titular que, em consequência fica sem ação para assegurá-lo”.

2. Como corolário de todas essas assertivas tem-se como certo que se a “prescrição” é o limite do tempo preestabelecido em Lei; se é o modo de adquirir a propriedade; se a prescrição é a instituição necessária para a salvaguarda do direito, e, finalmente, se a nossa Lei estabelece prazos para o prejudicado agir contra os contrafactores, NÃO se tem

que falar, em hipótese alguma, em “imprescritibilidade”, porque a PRESCRIÇÃO é a maior instituição do Direito reconhecida em praticamente todos os Países, e a partir de JUSTINIANO, isto é, desde o ano 500 D.C.

#### b) Primórdios

3. Tudo começou e se desenvolveu sem conflitos durante “oito décadas” sob a égide do Código Civil, sancionado pela Lei nº 3071 de 1916. As ações cominatórias, ordinárias, de não fazer, para a abstenção de USO de marca ou nome comercial com pedido de indenização, perdas e danos” eram processadas perante o Juízo Civil da localidade, onde se encontrava a “sede” do estabelecimento do réu. O Recurso de Apelação se destinava ao Tribunal de Justiça Estadual



## tinoco soares sociedade de advogados

marcas, patentes e direitos autorais

José Carlos Tinoco Soares  
(Desde o ano de 1943)

Doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo  
Diploma de Reconocimiento por la obra de toda su vida en el ejercicio y enseñanza del Derecho por la Universidad de la Habana-Cuba  
Acadêmico Honorário da Academia Nacional de Ciências Jurídicas de Bolívia  
Fundador e Sócio Benemérito da Associação Paulista da Propriedade Intelectual ASPI  
Membro de Honra Vitalício da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual ABPI  
Membro de Honra da Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual - ASIPI

MATRIZ:

04063-001 - São Paulo, SP.

Av. Indianópolis, 995

Tels.:(0xx11) 5084-5330 / 5084-5331

5084-5332 / 5084-5946 / 5084-1613

(0xx11) 5084-5334

Fax: (0xx11) 5084-5337

Caixa Postal 2737 (CEP 01060-970)

FILIAL:

20071-000 - Rio de Janeiro, RJ.

Av. Presidente Vargas, 482 - 5º andar - s/514

Fone:(0xx21) 2253-0944

Fax: (0xx21) 2253-0944

INTERNET: <http://www.tinoco.com.br>

E-mail: [tinoco@tinoco.com.br](mailto:tinoco@tinoco.com.br)

José Carlos Tinoco Soares Junior

(Desde o ano de 1980)

e o derradeiro recurso que era o “extraordinário” destinava-se ao Supremo Tribunal Federal.

4. Longos anos depois, com a instalação do Superior Tribunal de Justiça os últimos recursos, divididos em razão da matéria, foram transformados em “Recurso Especial” com destino ao Superior Tribunal de Justiça e em casos especiais de ofensa à Constituição em “Recurso Extraordinário” perante o Supremo Tribunal Federal.

5. O texto básico sobre a “prescrição” estava contido no Código Civil de 1916, em seu Art. 178, § 10, inc. IX, isto é:- “*Prescreve em CINCO anos:- a ação por ofensa ou dano causados ao direito de propriedade; contado o prazo da data em que se deu a mesma ofensa ou dano*”.

Chamamos a especial atenção para os seguintes fatos:-

1) A prescrição ocorria para com o DIREITO DE PROPRIEDADE; 2) E ali estava estampado o “lapso do tempo” a ser observado que era o “quinquenal”, tendo numa extremidade o “*dies a quo*”, e/ou a data do início da prescrição e, por via de consequência, o “*dies ad quem*” correspondente ao dia da propositura da ação.

6. A primeira decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 46.597, de 1960, tinha a seguinte EMENTA:- “*Ação para desfazer o mesmo nome registrado. Prescrição. Aplicação do Art.178, § 10, inc. IX do Código Civil, porque se apoia na teoria da propriedade do nome comercial, sustentada por notáveis juristas*”.

A última decisão do Supremo Tribunal Federal foi em Recurso Extraordinário nº 104.497-7, com a seguinte EMENTA:- “*Nome Co-*

*mercial. Prescrição. A ação contra nome comercial “prescreve em cinco anos” a teor do Art. 178 § 10, inc. IX do Código Civil, julgada em 1990*”.

7. Durante esse longo interregno todos os Tribunais de Justiça de todas as Unidades da Federação proferiram “centenas” de decisões à unanimidade pela aplicação da “**prescrição quinquenal**”. Dentre todas sobressai a memorável decisão do Ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal – CESAR PELUSSO – em Embargos Infringentes nº 236.278.1/0-01, julgado em 1996. Depois de citar a doutrina de JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, LUIZ LEONARDOS e PONTES DE MIRANDA, culmina o seu voto nestes termos:- “*No mundo moderno, onde é larga a disponibilidade das informações, lhe chegam de **folga cinco anos** para, se tem interesse na preservação da exclusividade de seu direito **impedir o uso de marca ou nome comercial***”.

8. Todas essas decisões foram proferidas sob o entendimento de que tanto a “marca” como o “nome comercial”, se constituem em um DIREITO DE PROPRIEDADE. E, sobre esse particular assim atesta a “doutrina estrangeira” de:- MOISE AMAR e UMBERTO PIPIA, da Itália; EUGÈNE POUILLET, YVES SAINT GAL, da França; AGUSTIN RAMELLA da Espanha, e os “nacionais”:- AFONSO CELSO, BENTO DE FARIA, ALMEIDA NOGUEIRA, JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, PONTES DE MIRANDA, etc.

E, nessas condições NÃO se pode admitir, em hipótese alguma, que o “nome comercial” se enquadre como sendo um DIREITO DE PERSONALIDADE, como admitem alguns poucos.

**c) Superior Tribunal de Justiça**

9. Tomando lugar do então

Tribunal Federal de Recursos, foi instalado em 1989 em Brasília, o Superior Tribunal de Justiça e, houve apenas uma decisão que manteve o entendimento anterior sobre a **prescrição quinquenal**. Trata-se do Recurso Especial n. 4055 julgado pela 4ª. Turma em 1991 e fixando-se a EMENTA: Nome Comercial. Ação cominatória cumulada com Perdas e danos. Direito de Propriedade. Aplicação do Art. 178, § 10, inc. IX do Código Civil”.

10. Anos depois foram, então, estabelecidas duas súmulas, quais sejam:- “*Súmula nº 142 – Prescreve em VINTE ANOS a ação para exigir a abstenção de uso de marca comercial*” e a “*Súmula n. 143 – Prescreve em CINCO ANOS a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial*”.

Com a Lei da Propriedade Industrial n. 9279 de 1996, foi estabelecida mais uma prescrição pelo seu Art. 225, isto é:- “*Prescreve em **CINCO ANOS** a ação para a reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial*”.

11. No ano de 1990, iniciou-se a balburdia perante os julgadores do citado Superior Tribunal de Justiça e mercê da decisão em Recurso Especial nº 3.185, pela 3ª. Turma com a seguinte EMENTA:- Marca. Violação. Prescrição. “*O prazo prescricional de que cuida o Art. 178, § 10, inc. IX do CC é aplicável quando se trata de **direito à reparação do dano, NÃO A AÇÃO QUE O INTENTE***”.

Outras decisões que se lhe seguiram esclareceram um pouco mais as duas prescrições e sintetizaram:- “*O lapso **quinquenal** previsto no Art. 178, § 10, inc. IX do CC., somente se aplica nas ações de “**reparação de dano**”. Aquelas ações que se pretende a abstenção do USO, porque em*

essência ações reais, se sujeitam à disciplina do Art. 177 do CC, isto é, em **vinete anos**".

Para uma melhor orientação vejamos o que preconiza o Art. 177 do Código Civil, ou seja:- "As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em **VINTE ANOS** os reais em **DEZ ANOS**, entre presentes, e, entre ausentes em **QUINZE ANOS**, contados da data em que poderiam ter sido propostas".

12. Não podendo aceitar essas e outras mais decisões inconsequentes, posto que uma nossa cliente havia sido prejudicada pela decisão da 4ª. Turma do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial n. 23.732-8 de 1994, não vacilamos em propor a Ação Rescisória nº 512, em 1996, enfocando, dentre outros o DIREITO DE PROPRIEDADE, O DIREITO REAL e o DIREITO PESSOAL, que é o Direito ligado à PESSOA FÍSICA, isto é, ao HOMEM.

Como tanto a "marca" como o "nome comercial" se enquadram no âmbito do DIREITO DE PROPRIEDADE a aplicação do disposto no Art. 177 constitui uma **anomalia!!!** Tanto constitui uma anomalia que a nossa primeira Lei sobre as MARCAS de n. 2682 de 1875, já amparava a "**propriedade exclusiva da marca**", e, a Constituição de 1891, já consagra no seu parágrafo n. 27 que: "**A lei assegurará também a propriedade das marcas de fábrica.**" Saliente-se que todas as de-

cisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça diziam respeito à violação de uma "**marca**" e/ou de um "**nome comercial**" que, por mais absurdo que seja, ambos NÃO podem ser enquadrados nos "**direitos pessoais**".

A Segunda Sessão do Superior Tribunal de Justiça por decisão de 1999, determinou o "**cancelamento da Súmula nº 142**", e, era de se esperar que retornasse ao "*status quo ante*", ou seja, à consagrada prescrição quinquenal.

#### **d) Decisões incompreensíveis do STJ**

13. A despeito dessa soberana decisão por "oito" votos contra "um", não tiveram os julgadores o cuidado de fixar que, como resultado do cancelamento da mencionada súmula, deveria o prazo de prescrição retornar à "tradicional quinquenal".

Em dando liberdade às Turmas para julgar ao seu bel prazer, nas subsequentes decisões do Superior Tribunal de Justiça a "confusão" voltar a reinar.

Com efeito e no julgamento do Recurso Especial nº 207.052, de 2001 foi decidido pela sua 3ª. Turma, que:- "**A ação que objetiva tutela em relação a nome comercial, sem objetivo de reparar o dano, prescreve em VINTE ANOS**".

Diante de todo o exposto, este último julgamento "*data máxima venia*" foi proferido de maneira

#### **equivocada e inaceitável !!!**

14. Daí por diante, as incongruências foram se sucedendo de maneira lastimável em "sete decisões", tais como, no Recurso Especial nº 418.580, de 2003, que fixou a EMENTA:- Nome Comercial. Abstenção de Uso. Prescrição. "**Com o cancelamento da Súmula n. 142 a Corte afastou o prazo de prescrição de vinte anos que tinha por objeto a abstenção do uso da marca ou nome comercial; a anterior jurisprudência fazia a incidência no Art. 178, § 10, inc. IX, do CC., isto é, o prazo quinquenal; em conclusão aplicável o Art. 177, segunda parte, sendo de DEZ ANOS entre PRESENTES e QUINZE ANOS entre AUSENTES**".

Se os julgamentos, "antes do cancelamento da Súmula n. 142", **já eram incongruentes e inconsequentes, por** compreenderem, apenas, os "direitos PESSOAIS", agora FICOU MUITO PIOR, ou seja, mais extravagantes e **INACREDITÁVEIS**, porque passaram a englobar os **PRESENTES** em "dez anos" e os **AUSENTES** em "quinze anos". Sim, **por demais inacreditáveis**, porque os julgadores olvidaram que os citados "presentes" e "ausentes" **dizem respeito exclusivamente às pessoas físicas** e, jamais à uma MARCA ou NOME COMERCIAL.

Diante da "igualdade" de julgamentos, todos no mesmo sentido e com as "mesmas palavras" chega-se a triste conclusão que um Ministro profere a "decisão" e



**Dell | Abbadia**

Intellectual Property • since 1948

**Marcas • Patentes • Desenho Industrial • Jurídico**

Rua Padre Azevedo, 293  
02044-120 • São Paulo • SP • Brasil

Tel. +55 11 2959.7999  
fernando@citypatentes.com.br

[www.citypatentes.com.br](http://www.citypatentes.com.br)

os outros julgadores simplesmente COPIAM as “ementas” sem se preocupar com o seu “conteúdo”.

#### e) Novo Código Civil – Lei n. 10.406 de 10-01-2002

15. Não obstante todos os problemas surgidos em razão das decisões que mereceram as nossas críticas linhas acima, com a sanção do Novo Código Civil os problemas se tornaram mais evidentes e originando uma insegurança jurídica pelo fato de NÃO ter disposto especificamente sobre a PRESCRIÇÃO pela “ofensa ou dano” causados ao Direito de Propriedade Industrial.

Com efeito, no Capítulo dos Prazos de Prescrição, silenciou sobre o que diz respeito à propriedade intelectual (marcas, patentes, modelos, direitos autorais). Deu, no entanto, uma alternativa pela generalidade do Art. 205, ou melhor:- **“A prescrição ocorre em DEZ anos, quando não haja fixado prazo menor”**. E, na falta de prazo específico vem sendo adotado por “alguns julgados” nas **Ações de Abstenção de Uso**, o prazo DECENAL.

Outros julgamentos, no entanto, levando em consideração que ainda estão vigentes, de um lado, a Súmula n. 143 e de outro lado, a Lei nº 9279 de 1996, tem optado pela junção dos dois, ou seja, para a “abstenção do uso”, como também, para o a “reparação do dano” o prazo quinquenal.

16. No nosso entender aqueles

julgadores que vem aplicando, no geral, a prescrição “quinquenal” é que em verdade, **estão inteiramente certos**. E, não padece a menor dúvida quanto a essa afirmação, posto que toda a ação judicial proposta visa, automaticamente, a ABSTENÇÃO do USO do ato incriminado e o HAVER INDENIZAÇÃO PELAS PERDAS E DANOS. Não existe, podemos afirmar com toda a segurança, NENHUMA ação que tenha sido proposta e que foi **limitada às perdas e danos**.

Por outro lado é incontestável que NÃO existirá nenhum prejuízo monetário (perdas e danos) se, ao mesmo tempo, não estiver sendo praticado um Crime Contra a Propriedade Industrial posto que “um ato”, o da “ofensa” está integralmente ligado ao “outro ato”, dos “danos” que lhe é conseqüente.

Com efeito e se observarmos o preconizado pelo Art. 178, § 10, inc. IX do Código Civil anterior, vamos constatar que assim se enunciava:- **“Prescreve em CINCO anos a ação por OFENSA ou DANO causados ao direito de propriedade”**. São portanto, dois atos totalmente ligados e indistacáveis, uma vez que a OFENSA é igual a:- **“Ultraje, lesão, ato de ofender alguém, etc.”**. Enfim a OFENSA é igual a **VIOLAÇÃO** que é o ato ou o efeito de **VIOLAR**. Sim, de “violiar” um direito de propriedade industrial. Por outro lado, o DANO é o prejuízo ou a deterioração de bens.

Como a “reparação do dano” está ligada à “ofensa” e esta corresponde à prática de um “ato ilícito” segundo o disposto no Art. 186 do Código Civil, temos que um “ato” (OFENSA) não se separa, em hipótese alguma, do “outro” (DANOS).

17. Impõe-se, portanto, para com as ações por **abstenção de uso de direitos da propriedade industrial**, a prescrição **quinquenal**, pelo que acabamos de discorrer.

Saliente-se que as decisões sobre a “prescrição decenal são esporádicas, porém, no que concerne à prescrição quinquenal, para os dois atos, isto é, o de **“abstenção do uso”**, e dos conseqüentes **“danos”**, pelos prejuízos causados, a nosso ver são expressivas, específicas e iterativas, visto que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul já decidiu sobre as mesmas nos anos de 2008, 2011 2013 e 2014, por **CINCO VEZES**.

É de se propugnar, portanto, por este entendimento da **prescrição quinquenal**, condizente com o que ocorreu durante os OITENTA E SEIS ANOS de vigência do Código Civil anterior.

**SERVIÇOS**

- ✓ MARCA
- ✓ PATENTE
- ✓ DESENHO INDUSTRIAL
- ✓ SOFTWARE
- ✓ DIREITO AUTORAL
- ✓ REGULATÓRIO  
ANVISA - VISA'S - MAPA

**ATHOS**<sup>®</sup>  
PROPRIEDADE INTELECTUAL

(11) 3950-7900 (11) 97402-0165 athos@athos.srv.br www.athos.srv.br

Rua Dr. Mello Nogueira, nº 105, Conj. nº 308 - São Paulo/SP - CEP: 02510-040

# A POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE

## NULIDADE INCIDENTAL DE DIREITOS DE PROPRIEDADE

### INDUSTRIAL COMO MATÉRIA DE DEFESA

#### APONTAMENTOS SOBRE A NOVA INTERPRETAÇÃO TRAZIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP Nº. 1.843.507-SP

Fabiano de Bem da Rocha<sup>1</sup>  
Márcio Junqueira Leite<sup>2</sup>

No dia 6.10.2020, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Resp nº. 1.843.507-SP, sob relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, proferiu decisão alterando orientação anteriormente firmada a respeito da possibilidade de arguição de nulidade incidental de direitos de propriedade industrial como matéria de defesa em ações de contrafação em trâmite perante a Justiça Estadual.

Até a decisão supramencionada, a biblioteca jurisprudencial daquela Turma compreendia que a nulidade incidental de direitos de propriedade industrial só poderia ser arguida perante a Justiça Federal, diante da necessida-

de de intervenção obrigatória do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a despeito da literalidade do Art. 56, § 1º da Lei nº 9.276/96 (“Lei da Propriedade Industrial” ou “LPI”). Desde a promulgação da LPI, é segunda mudança de entendimento do STJ a respeito da matéria, que, pode-se dizer, passou a ter uma interpretação “intermediária” à jurisprudência predominante na 3ª Turma desde 2012.

#### 1) Da arguição de nulidade incidental como matéria de defesa na LPI

A LPI prevê a possibilidade de suscitação da nulidade incidental como matéria de defesa em três oportunidades:

*“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.*

*§ 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.*

(...)

*Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57.*

(...)

*Art. 205. Poderá constituir matéria de defesa na ação*

<sup>1</sup> Advogado. Graduado em Direito pela PUC-RS e Especialista em Direito Processual Civil pela mesma instituição. Especialista em Propriedade Industrial pela Universidade de Buenos Aires – UBA. Conselheiro Honorário e Ex-Presidente da ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial. Delegado Suplente do Brasil para a ASIPI – Associação Interamericana da Propriedade Intelectual. Sócio do escritório Leão Propriedade Intelectual.

<sup>2</sup> Advogado. Graduado em Direito pela PUC-SP e Especialista em Direito Processual Civil pela mesma instituição. Mestre em Direito Comercial pela FA-DUSP. Diretor Editorial da ASPI. Consultor do escritório Pinheiro Neto Advogados.

QUEVEDO & PONCE  
ESTUDIO JURÍDICO

PROPIEDAD INTELECTUAL

📍 Oficina principal: Torre 1492 Av. 12 de Octubre y Lincoln, piso 16. Quito- Ecuador ☎ (+593) 2 2986 570/ (+593) 2 2986 575



quepon@quevedo-ponce.com



Quevedo & Ponce



www.quevedo-ponce.com

*penal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente.”*

Com base na interpretação literal desses dispositivos, o entendimento predominante, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, era o de que o réu em uma ação de contrafação de patente ajuizada perante a Justiça Estadual – foro competente para tanto –, seja na esfera cível, seja no âmbito criminal, poderia arguir a nulidade do privilégio como matéria de defesa, independentemente da data do ajuizamento da ação, orientação que se aplicava também para registros de desenho industrial, cuja ação de nulidade e defesa incidental seguiam o mesmo rito das patentes, a teor do mencionado Artigo 118.

A divergência remanesce em relação à nulidade incidental como matéria de defesa em ações de contrafação de marca no âmbito cível, já que o Artigo 205 da LPI seria restrito às ações penais. LÉLIO DENÍCOLI SCHMIDT descreve bem a controvérsia:

*“No Brasil, há basicamente 2 (duas) posições diversas sobre o tema:*

*(a) a corrente liberal<sup>3</sup> admite o reconhecimento incidental, pois a resolução dada à questão prejudicial por juiz incompetente para julgá-la em ação própria não faz coisa julgada, nem gera litisconsórcio necessário que obrigue à participação do INPI, sendo etapa para convencimento necessário ao julgamento da lide;*

*(b) já a corrente restritiva entende que o vício de nulidade só pode ser suscitado em ação própria perante a Justiça Federal<sup>4</sup>, mas admite que, no caso de marcas fracas ou vulgarizadas, o juiz estadual mitigue a exclusividade do registro para atenuar sua eficácia e permitir o uso de outras marcas similares.”*

O mesmo autor também traz interessante reflexão sobre a ausência de previsão do reconhecimento da nulidade incidental das marcas nas ações cíveis:

*“Há uma razão para a LPI não ter previsto expressamente o reconhecimento incidental da nulidade de*

*registro de marca, salvo em processo criminal (art. 205 da LPI). Diversamente do que ocorre com os vícios da patente ou do desenho industrial, que podem ser suscitados a qualquer tempo de sua vigência, a nulidade do registro de marca se sujeita a prazo decadencial (art. 174 da LPI). A prescrição ou decadência extinguem tanto a ação quanto a exceção (art. 190 do Código Civil). Por conta disso, os registros concedidos há mais de 5 (cinco) anos se estabilizam e não podem mais ter sua validade questionada, seja em caráter principal, seja de forma incidental, a não ser que se verifique uma das hipóteses excepcionais que permitem que a nulidade seja suscitada a qualquer tempo. Assim, caso se permitisse que a nulidade do registro de marca pudesse ser questionada incidentalmente a qualquer tempo, isso conflitaria com as regras gerais que regem o instituto da decadência. No processo criminal, o interesse prevalente na defesa da liberdade justifica a inobservância dessa regra e autoriza que a nulidade*

<sup>3</sup> STJ, ROMS 625-RJ, 4ª Turma, rel. Min. Athos Carneiro, j. 04/02/1990; AgRg no AI 20.385-7, 3ª Turma, rel. Min. Dias Trindade, j. 19.05.1992; Resp 237.954/RJ, 3ª Turma, rel. Min. Ari Pargendler, j. 04/12/2003. Vide também: LOUREIRO, Luiz G. de A. V. A lei de propriedade industrial comentada. São Paulo: Lejus, 1999, p. 303. DI CATALDO, V. I segni distintivi. Milão: Giuffrè, 1985, p. 63. CHAVANNE, A.; BUSRST, J.J. Droit de la propriété industrielle. Paris: Dalloz, 1976, p. 296 et seq.

<sup>4</sup> STJ, Resp 1.132.449/PR, 3ª Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.03.2012; Resp 1.251.646/RJ, 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, j. 11.12.2012.

do registro de marca que fundamenta a queixa-crime seja reconhecida a qualquer tempo, como faculta o art. 205 da LPI<sup>5</sup>.

E, de fato, esse raciocínio parece fazer sentido, permanecendo, contudo, a dúvida quanto à possibilidade da nulidade incidental durante os cinco primeiros anos da vigência do registro da marca.

## 2) A Jurisprudência da 3ª Turma do STJ firmada a partir de 2012 sobre a matéria

No ano de 2012, a partir de uma discussão a respeito da nulidade incidental encetada em ação de abstenção de uso de desenho industrial e marca, a 3ª Turma do STJ alterou a posição até então firmada, passando a repelir a arguição incidental de nulidade de quaisquer direitos de propriedade industrial perante a Justiça Estadual:

*PROCESSO CIVIL E DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL E DE MARCA. ALEGADA CONTRAFAÇÃO. PROPOSITURA DE AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NULIDADE DO REGISTRO ALEGADO EM MATÉRIA DE DEFESA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL, COM REVOGAÇÃO*

*DE LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. REVERSÃO DO JULGAMENTO. NULIDADE DE PATENTE, MARCA OU DESENHO DEVE SER ALEGADA EM AÇÃO PRÓPRIA, PARA A QUAL É COMPETENTE A JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.*

*1. A alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca, patente ou desenho industrial perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal. Ao juiz estadual não é possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente, perante o INPI. Precedente.*

*2. A impossibilidade de reconhecimento incidental da nulidade do registro não implica prejuízo para o exercício do direito de defesa do réu de uma ação de abstenção. Nas hipóteses de registro irregular de marca, patente ou desenho, o terceiro interessado em produzir as mercadorias indevidamente registrada deve, primeiro, ajuizar uma ação de nulidade perante a Justiça Federal, com pedido de antecipação dos efeitos da*

*tutela. Assim, todo o peso da demonstração do direito recairia sobre o suposto contrafator que, apenas depois de juridicamente respaldado, poderia iniciar a comercialização do produto.*

*3. Autorizar que o produto seja comercializado e que apenas depois, em matéria de defesa numa ação de abstenção, seja alegada a nulidade pelo suposto contrafator, implica inverter a ordem das coisas. O peso de demonstrar os requisitos da medida liminar recairia sobre o titular da marca e cria-se, em favor do suposto contrafator, um poderoso fato consumado: eventualmente o prejuízo que ele experimentaria com a interrupção de um ato que sequer deveria ter se iniciado pode impedir a concessão da medida liminar em favor do titular do direito.*

*4. Recurso especial provido, com o restabelecimento da decisão proferida em primeiro grau.*

*(REsp 1132449/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/2012)*

<sup>5</sup> Idem. P. 255



Marcas  
Patentes  
Direito Autoral  
Software  
Transferência  
de Tecnologia

[www.ricci.com.br](http://www.ricci.com.br)

Rua Domingos de Moraes, 2781 |  
Conjunto 1001  
04035-001 - São Paulo - Brasil  
Fone: 55 (11) 5581.5707  
E-mail: ricci@ricci.com.br



Esse entendimento, repetido pela 3ª Turma desde então em diversos acórdãos<sup>6</sup>, foi objeto de duras críticas da doutrina, que apontou, dentro outros, o esvaziamento do parágrafo primeiro do Artigo 56 da LPI – que prevê expressamente essa possibilidade – e a violação ao direito constitucional de ampla defesa:

*A interpretação encontrada nas decisões criticadas quanto à aplicação do disposto no artigo 56, §1º da Lei 9.279/96, faz exigência que não encontra guarida no texto legal, qual seja, o necessário ajuizamento de ação autônoma perante a Justiça Federal. Não resta dúvida que esse posicionamento viola, ao mesmo tempo, expresse texto de lei, bem como a garantia constitucional da ampla defesa.*

*No entendimento de Eduardo da Gama Câmara Júnior<sup>23</sup>:*

*"Assim, ao obrigar o réu da ação de contrafação a propor uma nova demanda, perante outro juízo, apenas para se defender nessa ação de infração, quando a lei não faz essa exigência, ou seja, a lei permite ao réu calcar sua defesa apenas na nulidade da pa-*

*tente, sem a necessidade de uma nova ação, põe uma limitação adicional nas possibilidades de defesa do réu, que o viola o princípio constitucional da ampla defesa."*

*Assim, a questão da nulidade de patentes pode e deve ser obrigatoriamente considerada e apreciada – mesmo que incidenter tantum e não principaliter – pelo Juízo Estadual no julgamento da ação de infração patentária, sob pena de inegável negativa de jurisdição, com gravíssimo prejuízo ao direito de defesa do réu da ação<sup>7</sup>.*

### **3) A nova interpretação trazida pelo julgamento do Resp. nº 1.843.507-SP**

No recente julgamento, todavia, a 3ª Turma do STJ proferiu uma interpretação intermediária sobre a questão, entendendo pela possibilidade de arguição de nulidade incidental em ações envolvendo contrafação de patentes e desenhos industriais – onde há expressa previsão legal – não estendida, porém, para as ações envolvendo marcas, sob a alegação de ausência de amparo legal:

*"Nesse contexto, havendo, lege fata, a possibilidade inequívoca de se arguir a*

*nulidade de patentes e de desenhos industriais como matéria de defesa, seu afastamento, de encontro à redação clara da lei, pode ensejar uma restrição indevida o direito fundamental do réu à ampla defesa.*

(...)

*Portanto, reexaminando a questão, entendo que, quanto às marcas, deve prevalecer o entendimento firmado neste Superior Tribunal acerca da impossibilidade de arguição da nulidade como matéria de defesa em ação de infração. Porém, quanto a patentes e a desenhos industriais, diferentemente do quanto já decidido por esta Terceira Turma em alguns casos (REsp 1132449/PR, julgado em 13/03/2012; AgRg no REsp 254.141/SP, julgado em 21/06/2012; REsp 1281448/SP, julgado em 05/06/2014; e REsp 1558149/SP, julgado em 26/11/2019), passo a entender que, diante da redação clara dos arts. 56, § 1º, e 118 da Lei n. 9.279/96, mostra-se possível a arguição incidental de sua nulidade pelo réu."*

O acórdão, ao final, foi assim ementado:

<sup>6</sup> REsp 1251646/RJ, relatora Min. NANCY ADNRIGHI, 3ª Turma, DJe de 04/02/2013; AgRg no REsp 254141/SP, relator Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3ª Turma, DJe de 28/06/2012 e Resp 1322718/SP, relatora Min. NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, DJe de 11/12/2012.

<sup>7</sup> GUSMÃO, José R. D'Affonseca; PHILLIP, Fernando Eid. A declaração incidental de nulidade de patente – interpretação do art. 56, §1º da Lei 9.279/1996. In: Revista da ABPI. Vol. 134, Rio de Janeiro, jan./fev 2015, p. 50-56.

## Prof. Dr. Newton Silveira

### Consultas e pareceres em Propriedade Intelectual

Mestre em Direito Civil, Doutor em Direito Comercial e Professor Senior 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. 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.

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE E DESENHO INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA NULIDADE DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO CURSO DE AÇÃO DE INFRAÇÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTS 56, § 1º, E 118 DA LEI N. 9.279/96. REDAÇÃO CLARA DA LEI NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE NULIDADE COMO MATÉRIA DE DEFESA. RESSALVA APLICÁVEL APENAS A PATENTES E A DESENHOS INDUSTRIAIS. RESSALVA NÃO APLICÁVEL A MARCAS. 1. A Lei n. 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial - exige, como regra, a participação do INPI, autarquia federal, nas ações de nulidade de direitos da propriedade industrial. 2. Nos termos dos arts. 57, 118 e 175 da Lei n. 9.279/96, as ações de nulidade de patentes, desenhos industriais e de marcas devem ser propostas perante a Justiça Federal. 3. Esse mesmo diploma legal, no entanto, faz uma ressalva expressa no que diz respeito às patentes e aos desenhos industriais, ao possibilitar a arguição

de sua nulidade pelo réu, em ação de infração, como matéria de defesa, dispensando, excepcionalmente, portanto, a participação do INPI. 4. Essa ressalva não é aplicável às marcas. 5. O reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos industriais pelo juízo estadual, por ocorrer apenas “incidenter tantum”, não faz coisa julgada e não opera efeitos para fora do processo, tendo apenas o condão de levar à improcedência do pedido veiculado na ação de infração. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”

Pois bem. Das primeiras impressões nos foros de discussão especializados, esse acórdão parece ter sido bem recebido no tocante a patentes e desenhos industriais, por recepcionar um argumento de defesa expressamente previsto na LPI e oportunizar uma possibilidade de defesa sem a necessidade do ajuizamento de uma nova ação na Justiça Federal.

De toda sorte, o novo precedente poderá influenciar o entendimento da 4ª Turma sobre o tema, que ainda parece ser objeto de posições divergentes em sentidos diametralmente opostos:

EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMI-

NATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PATENTE. PEDIDO DE NULIDADE DE TODO O PROCESSO TÉCNICO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PATENTE. MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. EFEITOS MERAMENTE INTER PARTES. ART. 56, § 1º, DA LPI. DECLARAÇÃO DE NULIDADE COM EFEITOS ERGA OMNES E EFICÁCIA EX TUNC. COMPETÊNCIA FEDERAL E PARTICIPAÇÃO DO INPI. AÇÃO AUTÔNOMA.

ORIGATORIEDADE. ART. 57 DA LPI. SÚMULA Nº 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. A nulidade de patente com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes exige ação própria - Ação de Nulidade de Patente - ajuizada perante Juízo Federal e contar com a participação do INPI, nos termos do art. 57 da Lei nº 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial.

3. É possível a alegação de nulidade da patente como matéria de defesa em qualquer juízo, cujo reconhecimento somente terá efeitos inter partes, no que



Propriedade  
Intelectual

www.taokiadvogados.com.br  
Rua Raul Pompeia, 617 - Vila Pompeia  
CEP 05025-010 - São Paulo - SP - Brasil  
contatu@taokiadvogados.com.br  
(11) 3257-7284

VILAGE<sup>®</sup>  
MARCAS E PATENTES

0800 703 9009  
www.vilage.com.br

se refere àquela específica relação processual. Art. 56, § 1º, da LPI. Súmula nº 83/STJ.

(REsp 1.522.339/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Decisão Monocrática, julgado em 30/06/2018, publicado em 01/08/2018)

**AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DAS RÉS.**

2. A atual jurisprudência do STJ firmou entendimento segundo o qual, embora o art. 56, § 1º, da Lei 9.279/96 preveja a possibilidade de se alegar, em matéria de defesa, a nulidade da patente, a melhor interpreta-

ção a ser dada ao aludido dispositivo legal é no sentido de que essa alegação deve se dar em ação autônoma a ser ajuizada perante a Justiça Federal. Precedentes.

2.1. A discussão sobre a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos termos da LPI, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao judiciário, deve ser empreendida em ação proposta perante a Justiça Federal, com a participação do INPI na causa.

(AgInt no REsp Nº 1433855 - MG (2014/0026504-4) RELATOR: MINISTRO MARCO BUZZI)

#### 4) Conclusão

Ao sentir da nova posição da Corte, é provável que a jurisprudência das Turmas de Direito Privado do STJ se consolide, sobretudo em relação a patentes e desenhos industriais, a teor dos dispositivos da LPI, o que é extremamente salutar diante do dever de uniformização previsto no Art. 926 do CPC.

Ainda assim, parece que a discussão em relação a marcas, a despeito da ausência de previsão legal expressa, comportaria maior aprofundamento, especialmente nos cinco primeiros anos da vigência do registro, o que também poderá ser objeto de enfrentamento em todos os tribunais do país e, finalmente, na Corte de uniformização do direito federal.



## AGENDE-SE CURSOS ON-LINE AO VIVO

1º Semestre de 2021

Curso de Treinamento Profissional em Propriedade Industrial – Módulo Básico

Protocolo de Madrid - Práticas e oportunidades no segundo ano de vigência no Brasil

A Moda no Judiciário - Aspectos Materiais e Processuais

Indicações Geográficas - Práticas e oportunidades no Brasil e no Exterior

**Para mais informações entre em contato com a secretaria da associação**

**ABAPI - Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial**  
Av. Rio Branco, 100, 7º andar, Centro - CEP 20040-007, Rio de Janeiro, RJ  
Telefones: + 55 (21) 2224-5378 e + 55 (21) 2224-5942  
Web site: [www.abapi.org.br](http://www.abapi.org.br) | E-mail: [abapi@abapi.org.br](mailto:abapi@abapi.org.br)

# THE USE OF PATENTS IN THE MICRO

## AND SMALL COMPANIES OF PERU

Lucero Ticona – IP Lawyer  
OMC Abogados & Consultores

Micro and Small companies must keep in mind that patents can be a powerful commercial tool for their business growth. Innovation and entrepreneurship are factors that can determine productivity, competitiveness and increased profits of companies in a country with high growth and development of new technologies.

A patent is a property right granted by the State for an invention that is new, involves

an inventive activity and is liable of industrial application. The patent gives its owner, for a period of time, the exclusive right to prevent third parties from manufacturing, using, selling or importing a product or process based on the patented invention without his or her authorization.

On the other hand, micro and small companies in Peru are those made up of businessmen dedicated to the commercial or industrial area,

and other businesses that have a small number of workers and moderate incomes. In Peru, MYPEs (Small and micro-sized enterprises) constitute 98.3% of the country's economy and are the main source of employment generation in the private sector, since they provide abundant jobs, contribute to national income and the country's economic growth.

Nowadays, when a company develops a product it is



**OMC ABOGADOS  
& CONSULTORES**

Phone: (511) 6281238

Fax: (511) 6281241

E-mail: [omago@omcabogados.com.pe](mailto:omago@omcabogados.com.pe)  
[marketing@omcabogados.com.pe](mailto: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 your 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 DIFFERENCE WHEN THE IP MATTERS CROSS BORDERS"

[www.omcabogados.com.pe](http://www.omcabogados.com.pe)

important that they request its proper registration before the Peruvian Patent Office. It is important that they are aware of the intellectual property system, because in addition to providing a positive image of the company, patents are useful tools that help MYPEs to be more productive and competitive. Patents, as instruments of protection, can improve profit opportunities by providing exclusivity for the commercialization of an innovation.

Likewise, by making use of the exclusive property right of a patent, they can avoid engaging in illegal commercial activities or prevent third parties from trying to benefit from the development of their creations.

For example, if a small business owner develops an invention or a procedure that helps improve their fruit production and it is successful in the market, but does not arrange for its registration with the Peruvian Patent Office, it is likely that other companies will try to manufacture products with identical technical characteristics or very similar to those of their product, taking advantage of the effort that the employer and the workers developed for its elaboration and use it for their own benefit.

The exclusive rights granted

by a patent to its owner give him the possibility of preventing competitors from developing products or using processes that infringe their rights, as well as, the possibility to request compensation for the damages suffered. For this, it is important that all kinds of innovation or novel processes that the entrepreneur is using are registered.

For example, an agricultural trader who is familiar with the intellectual property system may work with new species, varieties or in the improvement of aspects in farming or animal husbandry methods by applying for the respective exploitation licenses of each variety or genetic resources that is protected.

Given that innovation in the agricultural sector is characterized in large part by the permanent introduction of new varieties, as well as by the techniques of crop management and livestock farms, having knowledge of the intellectual property system will help avoid possible legal problems that may arise.

If a MYPE puts a patented invention on the market, it gains various economic benefits, such as; selling the patent to another person or company; assigning the patent to third parties under license or other strategic

alliances with other companies.

To sell a patent, the patent owner must assign all rights of the invention to a company through a sales contract between both parties for the exploitation of the patent in exchange for an amount of money. On the other hand, through a license agreement, the licensor grants only some rights in order to authorize a third party (the Licensee) to use the patented invention for mutually agreed purposes. The agreements of transfer and exploitation of patents allow a company to obtain more income, and are quite useful if the company to which the invention belongs to does not have the capacity to manufacture a product that it wishes to commercialize or that its quantity in the market is not sufficient to cover a certain need.

On the other hand, through the use of patents, companies can also access new markets; For example, if a MYPE is considering to export any type of service or product, and possesses a patent of invention, then it can generate additional economic benefits through the transfer of patents under operating licenses. It is important to note that the invention must also be protected in the corresponding foreign markets.

Likewise, it is important to

**Kasznar** <sup>1919</sup>  
**Leonardos**

RJ +55 (21) 2113-1919 | SP +55 (11) 2122-6600  
mail@kasznarleonardos.com  
[www.kasznarleonardos.com](http://www.kasznarleonardos.com)



Rua Constantino de Souza, 1416  
CEP: 04605-003 | São Paulo, SP | Brasil  
Telephone: (55.11) 5531.9109 | Facsimile: (55.11) 5535.8963

highlight that for a patent to have commercial viability and generate tangible benefits in a company; in addition to being novel, having a concrete utility and presenting a solution to a need of a large group of people, it must be actively marketed.

A patent in itself is no guarantee of commercial success, but if it complies with the elements above, a company's ability to benefit from its inventions would be increased, the company's bargaining power would be enhanced, and this way, the success of the company would be almost guaranteed to result in a high economic benefit.

Following the same line, as indicated by the World Intellectual Property Agency in one of its newsletters on innovation "the commercial success of a new product in the market does not depend solely on its technical characteristics. No matter how good an invention is from a technical point of view, if there is no effective demand for it or if the product is not marketed correctly, it is not likely to attract consumers. Therefore, commercial success also depends on other factors, including product design, availability of financial resources, the development of an effective marketing strategy and the price of the product compared to that of competing products or replacement products"

On the other hand, it is important to highlight that in Peru many MYPEs have a low tendency of patenting their products or services, since they believe that their creations developed are not inventions that can be protected. Likewise, many businessmen affirm that carrying out the process of registering an invention in Peru is difficult and expensive. The foregoing does not necessarily imply that there have been no attempts to obtain a patent; there is a significant number of applications that for different reasons are rejected or remain unfinished at some stage of the process.

For example, some of the applications for a patent of invention don't make it because they fall into the examination stage in a way that means that the applicant did not correct observations made by the Peruvian Patent Office, within the period established by Law. Other requests are withdrawn, since the applicant voluntarily requests not to continue processing the invention or, in most cases, fall into abandonment, which is an administrative instance where an application is submitted but the applicant does not respond to any of the requirements or observations established within the deadlines.

The lack of advice and adequate preliminary searches to determine the feasibility of

patentability, is explaining a high rejection of applications, once they are subject to advanced explorations on the state of the art.

A Peruvian company that has one or more patents will be more likely to increase its profits by having better market dominance, generating interest from potential investors, and even internationally, it will be able to expand and generate new market opportunities.

Finally, it is important to highlight that the Peruvian Patent Office is playing an active role in the implementation of the use of the intellectual property system in MYPEs. Through various programs, it provides advice and support in the protection of inventions, innovations or product designs of small entrepreneurs so that they can protect their economic interests and generate more growth opportunities.

Likewise, through its programs, protectable material is identified in inventions, innovations or designs, its patentability potential is analyzed and guidance and advice is provided for the adequate preparation of national applications for patents of invention, utility models and/or industrial designs that emerge from these developments.

**GRUENBAUM,  
POSSINHAS & TEIXEIRA**  
ADVOGADOS - PROPRIEDADE INTELECTUAL  
LAW FIRM - INTELLECTUAL PROPERTY

**INOVAÇÃO E PROTEÇÃO**  
*Fazem a diferença*

MARCAS - PATENTES - DESENHOS INDUSTRIAIS  
DIREITOS AUTORAIS - NOMES DE DOMÍNIO  
CONTENCIOSO JUDICIAL - CONCORRÊNCIA DESLEAL  
REGISTRO DE SOFTWARE - CONTRATOS - CULTIVARES  
ENTRETENIMENTO E FASHION LAW - DIREITO DIGITAL

Tel.: +55 (21) 2533 1161  
central@gruenbaum.com.br  
https://gruenbaum.com.br/

## BREVE ANÁLISE SOBRE A PROTEÇÃO

# DE PRODUTOS E DE DESIGNS COM A EVOLUÇÃO DA INTERPRETAÇÃO MARCÁRIA NOS ESTADOS UNIDOS

Mauricio Serino Lia  
mauricio@liaebarbosa.com.br<sup>1</sup>

Ao contrário do sistema positivista, o direito consuetudinário norte-americano tem uma maior possibilidade de alteração de acordo com as decisões judiciais, por isso, estando mais adaptável aos costumes e transformações do mercado, afetando-o em troca. Sem a necessidade de se passar por todo um processo legislativo para qualquer alteração na Lei, as decisões mais relevantes servem de parâmetros para as seguintes e refletem no mercado. Isso não quer dizer, claro, que não existam leis escritas, como a constituição ou codificação de Atos.

Exemplo de Ato atinente ao presente artigo foi o que se tornou um marco no Direito marcário, consagrando novos entendimentos. Trata-se do *Lanham Act*, também conhecido como o *Trademark Act*, aprovado pelo Congresso norte-americano em 05.07.1946 e vigendo a partir de 05.07.1947. Ele é o Estatuto Federal que governa o direito das marcas e a concorrência desleal. Foi codificado no título 15 do US Code, “uma consolidação e codificação por assunto das leis gerais e permanentes dos Estados Unidos”<sup>2</sup>.

Pari passo, o direito da concorrência desleal e o de marcas teve e tem sua fundação nos costumes e nos usos. Este

ponto é importante diferença, pois, naquele país, uma marca de comércio (*TRADEMARK*), considerada técnica, registrada atualmente no *principal register*<sup>3</sup>, somente é assim considerada com o efetivo uso no comércio. Para ser registrada, deve ter um uso entre ou para os Estados (passando, pois, pela fronteira federal).

O *Lahan Act* formatou e possibilitou o registro federal de marcas comerciais, passando a existir assim uma proteção mais clara contra violações em toda a federação, e não mais apenas por Estado, muitas vezes com julgamentos díspares. É importante dizer, entretanto, que o registro federal não cria o direito, ele apenas registra o direito do titular (ou requerente) adquirido pelo uso. Tem o condão meramente procedimental. O direito nasce, como antecipado, com o uso.

Quando a marca passa a identificar produtos ou serviços no comércio entre os entes da federação, ela é passível de registro federal no registro principal, nacional e, assim, poderá ser exequível sob a Lei federal. Esse

é o motivo principal que obriga os solicitantes de outros países (e mesmo dos EUA) a demonstrar o uso em comércio interestadual nos EUA ou ao menos a intenção de uso (*trademark registration based on intention to use*).

Cabe ressaltar a diferença do sistema de registro em um país como o Brasil, positivista, em que um registro de marca em nome de uma pessoa física, com uso apenas em um bairro, tem força em todo o território nacional, a princípio podendo proibir o uso em qualquer outro Estado brasileiro.

Por outro lado, pode-se também registrar uma marca nos EUA sem a necessidade de prova de uso, com o apoio de Acordos Internacionais, como a Convenção da União de Paris e o TRIPS, tendo havido até mesmo certa discussão local quanto ao tratamento diferente ao nacional.

Pois bem, além do *principal register*, há o registro suplementar norte-americano, criado a partir da Convenção sobre Marcas de



Lia e Barbosa  
Propriedade Intelectual

Fone: (55 11) 3672-3522 / (55 11) 97607-9521



<sup>1</sup> Advogado, Adm. de Empresas e Agente da Prop. Industrial - Sócio do escritório Lia e Barbosa Sociedade de Advogados

<sup>2</sup> US\_ United States Code\_Office of the Law Revision Counsel\_em: <https://uscode.house.gov/browse.xhtml>, acessado em 01.08.2020.

<sup>3</sup> Idem, em: <https://uscode.house.gov/browse/prelim@title15/chapter22/subchapter1&edition=prelim>

Fábrica e de Comércio, assinada em Buenos-Aires em 20.08.1910, por ocasião da 4ª Conferência Pan-Americana, possibilitando a proteção de qualquer marca capaz de distinguir os produtos ou serviços do depositante e não registráveis sob o registro técnico principal, aqui, abrindo-se espaço para marcas de origens ambíguas, como embalagens, configurações de produtos, nomes, palavras, slogans, frases, sobrenomes, nome geográfico, numeral, dispositivo, ou qualquer matéria que no conjunto não seja funcional, ou qualquer combinação do anteriormente exposto, desde que a marca seja capaz de distinguir os produtos ou serviços do solicitante, mas ainda assim devem ser marcas em uso no comércio.<sup>4</sup>

Como visto, caso não seja um registro federal, o direito marcário existe, de qualquer forma, em cada Estado, mas é regido principalmente pela concorrência desleal. O direito marcário é considerado, portanto, parte de uma lei maior, a da concorrência desleal, que objetiva prevenir o desvio no comércio de forma enganosa, o *passing off* dos produtos de um como se os de outro fossem.

De acordo com James Love Hopkins,<sup>5</sup>:

*Unfair Competition consists*

*in passing off one's goods as the goods of another or in otherwise securing patronage that should go to another, by false representations that lead the patron to believe that he is patronizing the other person...*

Por outro lado, teoricamente, nem sempre que existe a concorrência desleal há a questão marcária, já que aquela pode acontecer com relação a nomes comerciais, embalagens de produtos e outras práticas desleais. Por sua abrangência e, para facilitar, classicamente se fala em concorrência desleal quando não há marca envolvida, deixando-se a questão marcária no direito de marca. Ou pelo menos a questão era assim tratada.

Com a evolução do Direito nos EUA, hoje comumente se diz que um direito complementa o outro e que a infração a ambos configura *passing off*, mas, em que pese o assunto estar sendo tratado de forma mais conjunta, o entendimento de que a marca comercial (TRADEMARK – Marca federal) é uma fonte não ambígua, da qual se presumem direitos sem a necessidade de tanta comprovação (no que se refere à necessidade de confusão ou dano, por exemplo),

e de que a concorrência desleal trata de sujeitos de direitos mais distintivos e ambíguos, ainda permanece.

Por um lado, a lei federal nos EUA entrega ao titular força executória, com possibilidade de ações judiciais perante a corte federal. Por outro, no caso de concorrência desleal, há a necessidade de mais provas, como a competição injusta, ambiguidade, decepção etc., abraçada pelas Cortes Estaduais.

Um tema interessante que abrange concorrência desleal e direito marcário, ou o *passing off* por sua complexidade, incidente diretamente no *design* de produtos, é o *trade dress*, conhecido como o visual total de um produto (inclusive o formato e desenho do produto em si), de uma embalagem ou de ambos. As decisões acerca do assunto nos EUA também foram se desenvolvendo com base no uso e seus efeitos.

Exemplo emblemático é o do caso *Pepperidge Farm vs. Trader Joe's*.<sup>6</sup> A *Pepperidge Farm* é conhecida por seus biscoitos *Milano* com formato oval e recheio de chocolate belga envolvidos em cestinhas de papel manteiga, vendidos em embalagens bastante trabalhadas, tonando-se muito popular nesse formato na década de 1990 nos EUA.

<sup>4</sup> Idem: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title15-section1091&num=0&edition=prelim>

<sup>5</sup> HOPKINS, James Love, *The Law of Trademarks, Tradenames and Unfair Competition* par. 1, at 1-2, (2nd edn., 1905),

<sup>6</sup> <https://www.nytimes.com/2015/12/05/business/pepperidge-farm-files-trademark-suit-against-trader-joes-over-cookies.html> <https://www.confectionery-news.com/Article/2016/04/04/Pepperidge-Farm-dismissed-lawsuit-against-Trader-Joe-s#:~:text=Pepperidge%20Farm%20has%20withdrawn%20its,Alvin%20Thompson%2C%20on%20March%209.> <https://money.cnn.com/2016/03/31/news/companies/trader-joes-milano-pepperidge-farm/index.html>

## **SEMIÓTICA JURÍDICA**

Consultoria e estudos envolvendo a aplicação das mais diversas teorias semióticas na área da Propriedade Intelectual, em especial nos conflitos envolvendo Direitos Autorais, Desenho Industrial, Marcas, Concorrência Desleal e parasitária, *trade dress*.

Elaboração de Pareceres, Laudos Técnicos, Perícias e Assistência Técnica em perícias judiciais.

**S.M.DELBOUX Consultoria e Assessoria em Propriedade Intelectual e Semiótica**  
Tels./whatsapp: (11) 99214-3010 e (11) 99666-5071  
Emails.: [sdelboux@uol.com.br](mailto:sdelboux@uol.com.br) / [sbairon@gmail.com](mailto:sbairon@gmail.com)



Posteriormente, ainda com embalagens externas em papel bem trabalhadas, com abertura na parte superior, os biscoitos passaram a ser vendidos em cestas de plástico.

Anos depois, o Trader Joe's passou a vender em suas lojas um biscoito com formato e gosto parecidos e com recheio de chocolate belga. Em sua embalagem, também mostrava os biscoitos em cestinhos de papel, fazendo alusão às antes utilizadas pelos biscoitos Milano. Na comparação dos produtos:



1990s



Trader Joe's Crispy Cookie (left) and Pepperidge Farm Milano (right)



Trader Joe's Crispy Cookie (left) and Pepperidge Farm Milano (right)

O Trader Joe's é conhecido por vender produtos similares por marcas próprias, assim, o consumidor teoricamente sabe que não encontrará nas suas lojas marcas mais conhecidas, "originais", mas produtos com tendência parecida.

Entretanto, na ação movida pela Pepperidge Farm, questionou-se que havia algo mais que uma mera tendência, pois, na somatória dos detalhes que formavam os produtos, muitos elementos dos Biscoitos Milano estavam presentes no do Trader Joe's, como o tipo de embalagem, cor, gosto, textura, ingredientes dos biscoitos e foto com a famosa cestinha de papel que, em que pese não mais utilizada na atualidade.

O caso foi encerrado em março de 2016 através de um acordo mútuo em que o Trader Joe's se comprometeu a diversas mudanças na embalagem, biscoito e cores, sendo a ação retirada pela Juíza distrital norte-americana Alvin Thompson, em Connecticut.

O processo acima chamou à atenção a riqueza da questão do *trade dress*, influenciando na forma de se pensar sobre os limites da cópia através do uso dos elementos de design de um produto.

Outro caso que vale a pena ser destacado é o Hersheys Vs William-Sonoma<sup>8</sup>:



(Barra de Chocolate Hershey's)



(Fôrma para Brownie da Williams Sonoma)

A barra de chocolate da Hershey's, com 12 retângulos menores com cantos arredondados e seu nome escrito em baixo relevo no meio, é muito conhecida e tem mais de 100 anos no mercado mundial, adquirindo distintividade e proteção marcária desde pelo menos 1968 nos EUA.

A Williams Sonoma, conhecida por seus utensílios domésticos, passou a vender uma fôrma de brownie em formato muito parecido com os da famosa marca. Neste caso, não apenas a cor da fôrma, mas o formato e o número de retângulos (4x6) justificaram a demanda judicial.

O caso, de 2010, também se

<sup>7</sup> <https://www.delish.com/food-news/a45081/pepperidge-farms-sues-trader-joes-over-milano-cookies/>

<sup>8</sup> <https://www.sandiegouniontribune.com/sdut-hershey-sues-william-sonoma-over-baking-pan-shape-2010may19-story.html>

encerrou com um acordo (perante a Corte Federal de Harrisburg-Pensilvânia, EUA), mas reforçou a discussão sobre o que pode ser considerado marca e os limites da concorrência desleal que são, em ambos os casos já expostos, assuntos delineados permanentemente pelas decisões judiciais naquele país.

Estaria o Trader Joe's se aproveitando de algo maior que uma tendência? E a Williams Sonoma, poderia se utilizar, ainda que sem desvio de clientela, de um *design* que se tornou uma marca pelo uso insistente e eficiente por anos no mercado?

Enquanto no primeiro caso vê-se clara incidência na concorrência desleal, no da Hershey's, sem concorrência direta, há uma afetação do direito marcário, estando, no entanto, ambos relacionados ao *Trade dress*. Os dois são uma singela ilustração de como há uma correlação inseparável entre todas essas áreas e a definição de tendências pelo uso nos EUA.

As decisões norte-americanas são bons pontos de análise pois, em que pese as presunções de

propriedade trazidas pelo registro federal da marca, as decisões das Côrtes daquele país são mais baseadas no uso, sem sofrerem tanta influência dos registros. Como o uso está em constante mudança, as decisões nele baseadas trazem material rico e infundável para debates.

Os *designs* de Produtos não são marcas técnicas clássicas, portanto, foram trazidos pela Concorrência Desleal da *Common Law*, de cujas decisões houve (e há) grande evolução acerca da interpretação e ressignificação do que é o direito marcário.

Os *designs* nos EUA também são protegidos pelas Patentes de Desenho (*Design Patents*), mas foi o *trade dress* que acabou por entregar a maior amplitude na proteção dos produtos e da forma com a qual uma empresa pode se “vestir” para vendê-los ou, conforme bem explicado por ABBOT, COTTIER e GURRY:

*“Trade dress” generally refers to the distinctive appearance adopted by a business for its products or services and is a form of trademark and unfair*

*competition protection. Trade dress may take the form of a registered trademark, but it may also be the subject of unregistered common law trademark protection<sup>9/10</sup>.*

Nos EUA tivemos importante evolução sobre o questionamento da necessidade do *trade dress* adquirir o *secondary meanin* para além da distintividade inerente do produto ou embalagem - que por suas próprias características pode se diferenciar das demais, ou, em outras palavras, não é meramente descritivo - para a proteção sob o § 43(a) do *Trademark Act* de 1946 (Lanham Act)<sup>11</sup>.

Lembrando que, para que um sinal possa servir como marca, ele deve conseguir distinguir produtos ou serviços. Conforme previsto na Lei da Propriedade Industrial brasileira (LPI - Lei 9.279/96, artigo 122), bem aplicável no presente recorte, deve ser um sinal distintivo visualmente perceptível<sup>12</sup>, assim, um termo genérico, descritivo, comumente utilizado para certo produto ou serviço, seria incapaz de distinguir um produto do outro,

<sup>9</sup> Abbot, F.M., Cottier, Thomas, Gurry, Francis, *International Intellectual Property in an Integrated Economy*, CCH Incorporated, Wolters Kluwer, 2015. Pág. 775.

<sup>10</sup> Tradução livre ao português feita pelo autor. *Trade dress* geralmente se refere à aparência distintiva adotada por um negócio para os seus produtos ou serviços e é uma forma de marca de comércio e proteção à concorrência desleal. *Trade dress* pode obter a forma de uma marca de comércio registrada, mas ela também poderá ser objeto de proteção de marca não registrada pela *common law*

<sup>11</sup> "Any person who shall affix, apply, or annex, or use in connection with any goods or services, or any container or containers for goods, a false designation of origin, or any false description or representation, including words or other symbols tending falsely to describe or represent the same, and shall cause such goods or services to enter into commerce, and any person who shall with knowledge of the falsity of such designation of origin or description or representation cause or procure the same to be transported or used in commerce or deliver the same to any carrier to be transported or used, shall be liable to a civil action by any person doing business in the locality falsely indicated as that of origin or in the region in which said locality is situated, or by any person who believes that he is or is likely to be damaged by the use of any such false description or representation." 15 U.S.C. § 1125(a) (1982 ed.), anteriormente à emenda de 1988. O título 15 do Commerce and Trade Code dos EUA, em seu parágrafo. 1125 (a) atual diz: 15 U.S. Code § 1125. False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden.

(a) Civil action

(1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities,

shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

(2) As used in this subsection, the term "any person" includes any State, instrumentality of a State or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. Any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this chapter in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.

(3) In a civil action for trade dress infringement under this chapter for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional.

<sup>12</sup> BRASIL, Lei 9.279/96. Art. 122: Art. 122. "São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais". Acessado em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm) no dia 08/08/2020.

suas origens ou fabricantes. Se uma pessoa disser que quer um computador, simplesmente, não se poderá saber qual computador ou de que empresa ela o deseja. A palavra "computador", não consegue distinguir os produtos computadores e não poderia ser uma marca própria para eles. Poderia ser distintiva para outros produtos, entretanto, com os quais não tivesse uma conexão inerente, natural.

Já uma marca é inerentemente distintiva quando possui elementos arbitrários, fantasiosos, ou sugestivos que não têm uma conexão direta com um produto ou serviço<sup>13</sup>. Seriam elementos desnecessários, que a enfeitam, sem uma ligação inerente àqueles produtos ou serviços. "If the mark is inherent distinctive, the trademark holder does not need to prove that consumers identify it with its product"<sup>14</sup>.

É possível, porém, que um termo descritivo adquira uma distintividade suficiente para se tornar uma marca registrada. Neste caso não se trata de uma distintividade inerente (como acima), mas adquirida pelo proprietário (ou usuário) através de um uso de tal forma eficiente que aquele termo acaba por ser associado diretamente com os produtos dele apenas. Em outras palavras, aquele termo comum adquiriu uma outra significação, ou o *secondary meaning*.

Desdobramentos dessa

discussão podem ser ilustrados com diversos casos, dos quais trazemos o TWO PESOS, INC., PETITIONER v. TACO CABANA, INC., conforme comparações a seguir:



(Autora Two Pesos)



(a ré, Taco Cabana)

A detentora da cadeia de restaurantes Two Pesos processou a rede Taco Cabana por

infração a *Trade dress* com base no parág. 43(a) do Trademark Act de 1946 (Lanhan Act) em abril de 1992.

O caso chegou à Corte de Apelação do 5º. Circuito e trouxe aspectos relevantes em sua decisão, não apenas pela consideração do *Trade dress* para o aspecto total do comércio, incluindo fachada, layout, cores, posições etc., mas também pela forte comparação e aproximação do trade dress à marca, com o entendimento de que, quando o trade dress é inerentemente distintivo (como em uma marca registrada) não há a necessidade de que ele adquira o *secondary meaning*, já que o próprio *trade dress* em si é capaz de identificar produtos ou serviços como vindos de uma fonte específica. Considerou a Corte, que a mesma função da marca de tentar prevenir a concorrência desleal se aplica ao *trade dress*<sup>15</sup>.

Viu-se nos EUA, conforme muito brevemente ilustrado acima, inclusive na revisão da Lei de marcas de 1988 pelo Congresso norte-americano, uma codificação federal da interpretação legal mais ampla vinda da jurisprudência do parág. 43 do Lahan Act, tendo, dentre outros aspectos, estendido a qualquer violação do parágrafo 43(a) provisões que antes apenas se aplicavam a marcas registradas<sup>16</sup>.

<sup>13</sup> Abbot, F.M., Cottier, Thomas, Gurry, Francis, International Intellectual Property in an Integrated Economy, CCH Incorporated, Wolters Kluwer, 2015. Pág. 354.  
<sup>14</sup> Idem.  
<sup>15</sup> Legal Information institute, Cornell Law School acessado em 02/08/2020, Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana Inc. (91-971), 505 U.S. 763 (1992), em <https://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZS.html>  
<sup>16</sup> Idem, Desembargador Stevens, seguindo o voto no caso TWO PESOS, INC., PETITIONER v. TACO CABANA, INC. em: <https://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZC1.html#FN17> acessado em 04/08/2020

**PROPIEDAD INTELECTUAL  
MARCAS Y PATENTES**

**FS & A FERNÁNDEZ  
SECCO & ASOCIADOS**

**Montevideo - Uruguay**  
 25 de Mayo 467 Of. 501 | Tel: (598) 2916 1913  
[www.fernandezsecco.com](http://www.fernandezsecco.com) | [info@fernandezsecco.com](mailto:info@fernandezsecco.com)

# LACOSTE

## IMITATION OF THE “CROCODILE” DESIGN. CLIENT SPORLOISIRS S.A.

Dr. Virginia Cervieri<sup>1</sup>  
Dr. Natalia Paladino<sup>2</sup>  
Dr. Andrea Casales<sup>3</sup>

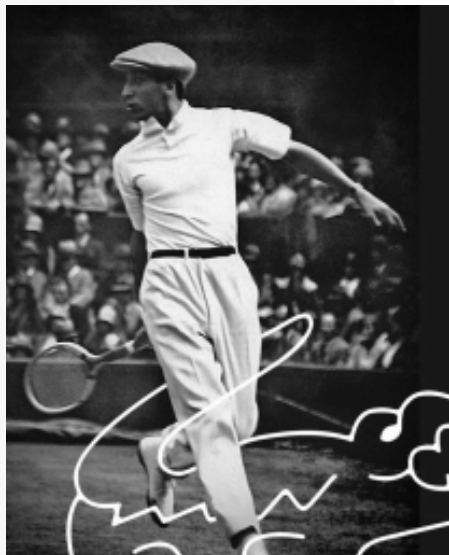
### The company

Lacoste is a French company, founded in 1933 by tennis player René Lacoste and André Gillier. It sells clothing, footwear, sportswear, eyewear, leather goods, perfume, towels and watches. The company distinguishes by its green crocodile logo.

Boston, 1923, a young tennis prodigy René Lacoste is 19 and likes a challenge. His team captain promises him the crocodile leather suitcase the player admired in a store window if he wins his upcoming match. René doesn't win but he had the determination of the crocodile on court, which is why an American journalist gave

him this nickname. The crocodile takes shape in 1927 under the pen of designer Robert George.

An early fan of customization, René Lacoste immediately has it embroidered on his blazers.



LACOSTE 



<sup>1</sup> Dr. Virginia Cervieri | Senior Partner at Cervieri Monsuárez

Doctor in Law and Social Sciences from the University of the Republic (1996). Postgraduate degree in Commercial Law, University of the Republic (1998). Master in Intellectual Property. Professor of Commercial Law, University of the Republic (2006-2009). Specialist in trademark and anti-piracy law. Trademark Agent. President of the Chamber for the Fight against Piracy and Smuggling. President of the Uruguayan chapter of the World Jurist Association. Expresident of the CERTAL Uruguay Chapter. Founding member of the Permanent Commission for the Defense of Intellectual Property Rights of the Ministry of the Interior. Member of the Anti-Piracy Committee MARQUES. Vice President of INTA's global committee on trademark counterfeiting for the 2016-2020 period. Member of the Uruguayan Association of Intellectual Property Agents (AUDAPI) and currently a member of the Board for the period 2020-2023. Recognized in the Top 250 women in IP (Managing IP - Ip Stars) 2017 and 2018. Named Leading Lawyer in Chambers Latin America 2014 - 2019, Leading Lawyer in Legal 500 Latin America. Outstanding as the best professional in trademark services for Uruguay in the publication WTR 1000 - Gold Category and recognized in Anti-Counterfeiting (Top TM Professionals). Recognized by Chambers & Partners as Lawyer in Band 1 (2019). Recognized in the Leading Lawyer category in the "Law Firm and Leading Lawyer Ranking" of The Legal 500 (2019). Winner of the Lifetime Achievement Award- Gender Diversity at the Chambers Diversity & Inclusion Awards Latin America 2019. Named to the WIPR Leaders 2020 list. Listed on the IP Stars ranking for 2020-2021. Featured in WIPR's Influential Women in IP 2020 publication.

<sup>2</sup> Dr. Natalia Paladino | Senior Partner at Cervieri Monsuárez

Doctor in Law and Social Sciences, University of the Republic, Uruguay (2004). Postgraduate in Intellectual Property. Industrial Property Agent (2005). Member of the AUDAPI (Uruguayan Association of Industrial Property Agents), INTA, ASIPI (Inter-American Association of Intellectual Property), AIPPI (International Association for the Protection of Intellectual Property), ASPI (São Paulo Association of Intellectual Property). She was a speaker in various courses on IP at the Chamber of Industries of Uruguay, in Design Schools and in Shopping Centres in Uruguay. Courses and Seminars: She participated as a speaker in several seminars related to the protection and defense of Intellectual Property, International Seminar "Intellectual Property 2.0: Changes and Applications in the Digital Era", Cervieri Monsuárez (2016); International Seminar "Intellectual Property 2.0", Cervieri Monsuárez (2017); International Seminar "Intellectual Property in Modern Times", Cervieri Monsuárez (2018); International Seminar: "New Challenges", Cervieri Monsuárez (2019).

<sup>3</sup> Dr. Andrea Casales | Lawyer at Cervieri Monsuárez

Doctor in Law and Social Sciences, University of the Republic, Uruguay (2014). Notary Public University of the Republic, Uruguay (2016). Module of the Master in Intellectual Property, University of the Republic, Uruguay (2019). Courses and Seminars: Speaker at Seminar "20 years of the Patent Law in Uruguay", Module of Industrial Designs, CEPI, University of the Republic, Uruguay; Course "Administrative Procedure", CADE; Ninth International Seminar on Administrative Law, "The Administrative Act", Thomson Reuters; Seminar "Contracts on Intellectual Property", Flasco Argentina; "XI International Conference on Consumer Relations", University of the Republic, Uruguay; Conference "Reform of the General Procedural Code", University of the Republic, Uruguay.

### Backgrounds

Mr. A.S applied for registration of the trademark GREEN ZONE (mixed) in international class 25. This trademark had been contested by SPORLOISIRS S.A. on the grounds of confusion with its LACOSTE trademarks and crocodile design and the notoriety of the latter.

### First decision of the National Industrial Property Office

By resolution dated 19th. October 2016, the National Directorate of Industrial Property of Uruguay granted the registry of the trademark GREEN ZONE No. 438314, not allowing the opposition filed by Sporloisirs S.A.

In this case, the TMO understood that the signs analysed globally had particular characteristics in the denomination and design that made them different and therefore able to coexist. As well it considered that the image of the crocodile in the sign applied for was different from the design of the crocodile included in the opposing trademarks.

**Recursive instance: resolution in favour of SPORLOISIRS S.A.**

On January 23, 2017, SPORLOISIRS S.A. filed an

administrative appeal against the resolution granting the GREEN ZONE trademark No. 438314 based on the confusion and notoriety of its family of trademarks. At that instance, it

### Conflicting trademarks:

SPORLOSIRIS S.A. is the owner of the following "CROCODILE" trademark applications:



A.S. applied for trademark GREEN ZONE (mixed) in class 25:



was argued that, notwithstanding the fact that the trademark applied for included the words 'GREEN ZONE', the inclusion of the characteristic and well-known design of SPORLOISIRS would undoubtedly lead to confusion in the mind of the consumer, which would constitute an unfair advantage and detriment to their industrial property rights. Several documents were also added in the corresponding instance to support the allegations.

By decision dated November 11, 2019, the TMO granted the appeal and rejected the registration of the trademark GREEN ZONE in class 25. In the appeal instance, the TMO accepted the grounds expounded by the opponent, recognising that SPORLOISIRS' trademarks constitute a family of trademarks characterised by the crocodile design and that the LACOSTE registrations, and its crocodile figure, are recognised and wellknown trademarks in the clothing and footwear industries in Class 25. Therefore, all these aspects may lead to the consumer's confusion.

The mentioned resolution became final on February 2020 considering the applicant did not file further action before the High Administrative Court.



**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  
facebook.com/custodiodealmeidaacia

#### PORTO ALEGRE

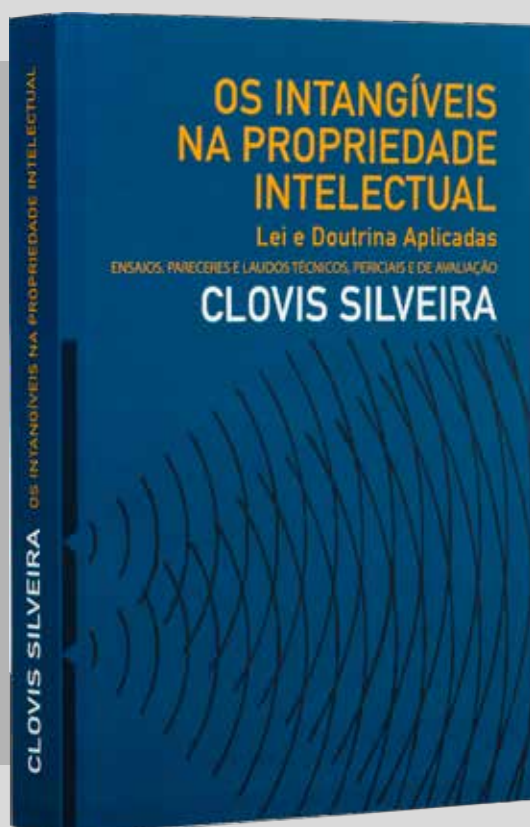
Av. Borges de Medeiros, 464, 3º  
Centro, RS, CEP 90020-022  
Tel.: (51) 3228-2292  
custodio.poa@custodio.com.br

## Conclusions

The relevance of the present resolution relies on the fact that it was possible to revoke the previous TMO decision which had understood that the trademarks were not confusingly similar. The study carried out in the second instance exceeded the mere analysis of confusion between trademarks and took into account a fundamental aspect such as the notoriety of the trademarks.

The notoriety of the trademarks on which the opposition is based and the ownership of a family of trademarks were key in this case. The inclusion of the characteristic element of the LACOSTE family of trademarks will lead to consumer confusion and consequently to association with well-known trademarks.

# OS INTANGÍVEIS NA PROPRIEDADE INTELECTUAL



O livro apresenta uma parte dos ensaios, pareceres e laudos elaborados por Clovis Silveira, especialista e consultor em Propriedade Intelectual, que abordam, numa perspectiva técnica, os bens intangíveis passíveis das proteções conferidas pela nossa e por outras legislações, em especial a Lei da Propriedade Industrial, a Lei de Direitos Autorais e a Lei do Software.

Graças ao seu variado leque de temas, interessa a todos os que militam na área, apresentando casos de litígios em que diferentes aspectos da Propriedade Intelectual foram aplicados a bens intangíveis, tais como invenções e programas de computador.

Contém pareceres e laudos críticos relacionados a ações de violação de direitos de Propriedade Intelectual, e ações de anulação de títulos de tais direitos.

São textos selecionados, muito interessantes, que suscitaram análise e reflexão específicas, com foco nos objetos intangíveis da Propriedade Intelectual, o que diferencia o livro dos textos para consulta geralmente disponíveis numa biblioteca de Propriedade Intelectual.



Adquira seu exemplar no estande da ASPI ou envie email para [secretaria@interpatents.com.br](mailto:secretaria@interpatents.com.br)

## Jurisprudência dos Tribunais

Márcio Junqueira Leite  
mjunqueira@pn.com.br

### PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DADOS DE INTERNET E CONTEÚDOS DE E-MAILS.

I - Com a finalidade de fazer prova para ação de indenização por concorrência desleal praticada por ex-sócios, a autora move ação de produção antecipada de provas contra empresas de internet (Google, Amazon, NET, Telefonica e Claro), para que exibam informações sobre transmissão de dados envolvendo esses ex-sócios e outras pessoas, bem como o conteúdo das mensagens eletrônicas.

II - Empresas que informam que exibiram as informações solicitadas (Net, Telefonica e Claro), não se opõem à pretensão.

III - Empresas que se opuseram a fornecer as informações requeridas (Google e Amazon), diante do que consta no Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014) e apelaram da sentença que impôs tal obrigação.

IV - Legitimidade passiva das requeridas reconhecida, afastada a alegação de que não se confundem com as empresas do mesmo grupo e que têm sede em outro país. As estruturas societárias não podem ser utilizadas para estabelecer a irresponsabilidade das empresas, quando aparecem para os seus usuários como um todo, um conjunto de pessoas que, por conveniências internas, se dividem.

V - Ação de exibição de documentos que é admissível como produção antecipada de provas.

VI - O art. 22 do Marco Civil da Internet não pode ser lido isoladamente, mas em harmonia com o Código de Processo Civil, pois, se a pretensão de provas tem como finalidade ser usada em uma demanda indenizatória, por exemplo, os eventuais demandados devem integrar o polo passivo, para que a prova produzida seja válida em face deles. Limites subjetivos da ação. Inteligência do art. 382, § 1º, do

CPC/2015. Necessidade de se garantir o devido processo legal.

VII - As informações, em especial o conteúdo das conversas pretendidas, exigem não só a inclusão de quem as detém no processo, mas das pessoas contra quem se pretende usá-las.

VIII - Com relação ao mérito, todavia, os recursos das duas corrés devem ser providos. A pretensão deduzida são informações decorrentes de fluxo de dados e seu armazenamento. Distinção das situações em que essas empresas de internet dão ou viabilizam a publicidade do ato ilícito, por exemplo, ofensivo à intimidade da pessoa, de sua moral.

IX - Portanto, competia à autora incluir no polo passivo as pessoas contra quem pretende demandar por suposta concorrência desleal.

X - Apelações das corrés Google e Amazon providas, para julgar improcedente a ação.

Os **escritórios de advocacia** estão mudando. Construa uma imagem forte com o **Marketing Jurídico**.

sempre uma **IDEIA**  
Marketing Jurídico

Tel.: (11) 95619 6004  
contato@sempreumaideia.com.br  
www.sempreumaideia.com.br



(TJSP; Apelação Cível 1027053-11.2015.8.26.0002; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional II - Santo Amaro - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 12/11/2020)

-----

**APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA OS PEDIDOS DE ADJUDICAÇÃO, NULIDADE E ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - REJEITADAS AS ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – POSIÇÃO PROCESSUAL DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI COMO RÉU – EXTINÇÃO DOS REGISTROS DA APELADA – INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 124, XIX, XXIII, DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-LPI – VALIDADE DA CONCESSÃO DOS REGISTROS ÀS APELANTES – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE ADJUDICAÇÃO, NULIDADE E ABSTENÇÃO DE USO – APE-**

**LAÇÃO PROVIDA – INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CONDENAÇÃO DA APELADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.**

I - Importa ressaltar que a Justiça Federal é competente para apreciar pedido de adjudicação de registro e abstenção de uso de marca, quando cumulados com pedido de nulidade de marca, de sua competência por força do artigo 109, I, da Constituição Federal, diante da presença do INPI no pólo passivo da demanda. Saliente-se, ainda, que, como o juiz federal é competente para determinar a suspensão liminar do uso da marca, de acordo com o disposto no artigo 173, parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996, é também competente para o julgamento do pedido principal de abstenção do uso da marca, quando em conjunto com o pedido de declaração da nulidade do registro. Por outro lado, quanto ao pedido de pagamento de indenização por danos materiais e morais, em face da absoluta ausência de interesse do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, não há competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, conforme estabelece o artigo 109, I, da Constituição Federal, devendo ser mantida a sentença quanto a este aspecto.

II - A empresa autora, ora apelada, EMS S/A., comprovou o uso da marca “BALSAMO BEN-

GUE”, suposta anterioridade impeditiva para os registros das rés, razão pela qual ela detém legitimidade ativa para o ajuizamento da ação, vez que possui pertinência subjetiva em relação ao objeto da lide.

III - As empresas rés, ora apelantes, GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. (“GENOMMA LAB”) e GENOMMA LABORATORIES DO BRASIL LTDA. (“GENOMMA BRASIL”) são titulares dos registros nº 905.061.861, para a marca nominativa de produto “ULTRABENGUE”, e nº 905.542.045, para a marca nominativa de produto “BENGUE”, ora anulandos, bem como do pedido de registro nº 906.098.807, para a marca “BENGUE”, do qual se requer o arquivamento, em função de que elas detêm legitimidade passiva para a ação, vez que possuem pertinência subjetiva em relação ao objeto da lide.

IV - Alinho-me à jurisprudência deste Tribunal Regional Federal, no sentido de considerar o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI como réu nesta ação, porquanto trata-se de pedido de declaração de nulidade de ato administrativo praticado pela Autarquia em concessão de registro de marca.

V – O artigo 124, XXIII, da Lei da Propriedade Industrial - LPI visa à proteção da marca que não seria possível a alguém do mesmo ramo de negócios alegar



**VC** VILELACOELHO

**Especialistas  
em propriedade  
intelectual  
desde 1972**

Tel. +55 11 3706 2020 . info@vcpi.com.br . www.vcpi.com.br



desconhecimento, em razão de sua atividade, e que se destina a assinalar produtos iguais ou muito semelhantes, podendo causar confusão ou associação indevida por parte do público consumidor. A mens legis do supracitado dispositivo é a repressão de situações de fraude em registros marcários que não dependam de provas de notoriedade conclusivas, diante da dificuldade, ou até mesmo da impossibilidade de sua obtenção.

VI - Embora os sinais das apelantes “BENGUE” e “ULTRA-BENGUE” reproduzam, em parte, a marca da apelada “BÁLAMO BENGUE”, os registros que poderiam constituir anterioridades impeditivas, nos termos do artigo 124, XIX e XXIII, da LPI, já estavam extintos, não havendo obstáculo para a concessão pelo INPI dos registros pretendidos pela apelante. Ademais, também não restou demonstrado o registro das marcas da apelada no exterior.

VII – Apelação provida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, bem como para condenar a apelada em honorários advocatícios no valor de 15% do valor atualizado da causa, em favor das empresas apelantes e do INPI, pro rata. Revogada a tutela de urgência concedida na sentença recorrida.

(TRF-2; Apelação Cível 0151398-97.2015.4.02.5101; Relator (a): Antonio Ivan Athié;

Órgão Julgador: Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial; Seção Judiciária do Rio de Janeiro - 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro; Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro: 03/08/2020)

----

Propriedade industrial. Marcas nominativa e mista. Hotel Ibis. Concorrência desleal. Demanda de obrigação de não fazer cumulada com pedidos indenizatórios, ajuizada pela empresa estrangeira titular da marca e pela subsidiária brasileira, fundada no uso alegadamente indevido da marca mista Big's Hotel pela ré. Ausência de reprodução indevida do elemento nominativo. Suficiente distinção, gráfica, semântica e fonética, entre as palavras Ibis e Big's. Elementos figurativos igualmente distintos, a despeito de algumas semelhanças, insuscetíveis contdo de provocar confusão no público consumidor ou de propiciar desvio de clientela. Inexistência, tampouco, de aproveitamento parasitário pela ré do conceito da marca das autoras. Abrangência limitadíssima de atuação da empresa. Públicos-alvo também distintos. Autoras que têm cadeira de hotéis nacional, notoriamente conhecida, ao passo que a ré explora um único estabelecimento, de padrão muito mais modesto, em pequena cida-

de do interior do Estado. Concorrência desleal não caracterizada. Demanda improcedente. Sentença em tal sentido que se confirma. Apelação das autoras desprovida.

(TJSP; Apelação Cível 1005253-40.2016.8.26.0438; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Penápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020)

----

Processual. Agravo retido em face do saneador. Reiteração pela ré nas razões de apelação. Conhecimento do recurso, com fundamento no art. 523, § 1º, do CPC. Rejeição das preliminares de impossibilidade jurídica do pedido, bem como de perecimento do objeto da demanda, mantida. Ofício pretendido pela ré impertinente em termos instrutórios. Decisão integralmente confirmada. Agravo retido desprovido. Propriedade industrial. Marcas tridimensional e nominativa para sorvetes, registradas pela autora quanto a dois produtos distintos. Marca tridimensional, em formato de lápis, por ela utilizada no mercado para o picolé Chicabonzinho, sabor chocolate. Ré que produz sorvete, também de chocolate, com cor e formato praticamente idênticos



REMER VILLAÇA & NOGUEIRA

São Paulo  
Rua Padre João Manoel, 755 - 9º andar  
Jardins 01411-001 - SP  
Tel: +55 11 3087-8200

Rio de Janeiro  
Rua da Assembleia, 10 - 20º andar - cj 2008  
Centro 20011-901 - RJ  
Tel: +55 21 3231-9062

www.remer.com.br

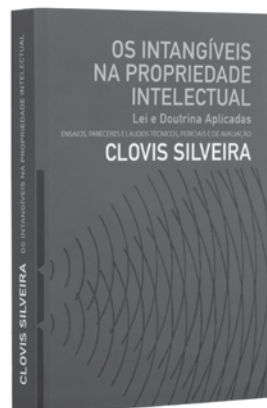
aos do produto da autora. Intuíto claro de reprodução. Violação marcária reconhecida, bem assim a possibilidade de indução em erro do público consumidor e de captação indevida de clientela. Marca da autora, por outro lado, que constitui signo voltado à designação de produto específico, não defluindo do registro da marca em questão proteção genérica quanto ao formato de lápis, para todo e qualquer tipo de sorvete, à semelhança de autêntico desenho industrial. Efeitos da marca assim registrada que não impedem a comercialização de sorvetes de características diversas com o mesmo formato, como o sorvete de sabor distinto e cor rosa produzido pela ré. Limitação em tais termos do alcance objetivo da condenação. Expiração ademais da vigência do registro da autora, em 13/3/2017, sem renovação. Demanda fundada exclusivamente na proteção marcária decorrente do registro. Alcance da condenação, portanto, limitado ao período de vigência. Sentença de procedência reformada, com consideração desse fato superveniente e a restrição objetiva do alcance da condenação. Apelação da ré parcialmente provida para tal fim. Reconhecimento, em contrapartida, do direito da autora ao ressarcimento material pela violação. Condenação da ré em tal sentido, mediante apuração em liquidação por arbitramento, na forma dos arts. 208 e 210 da LPI. Apelação da autora também parcialmente pro-

vida. Ré que procedeu de forma temerária, com tentativa de indução dos julgadores em erro, no tocante à notícia de registro marcário por ela obtido. Imposição de sanção por litigância de má-fé. Propriedade industrial. Marca nominativa Tablito registrada pela autora para sorvete distinto. Utilização pela ré da marca Skiblito para sorvete de características idênticas. Reconhecimento pela r. sentença de violação marcária também quanto a esse aspecto. Descabimento. Possibilidade de distinção clara entre os nomes, a despeito do sufixo comum "blito", desprovido de significado particular ou simbologia própria. Inexistência de risco de confusão entre os consumidores. Ré que, além disso, obteve o registro de sua marca no curso do processo, ainda antes da r. sentença. Demanda improcedente nessa parte. Sentença reformada para tal fim. Apelo da ré provido nessa parte.

(TJSP; Apelação Cível 1037404-11.2013.8.26.0100; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 28ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

AÇÃO COMINATÓRIA – Existência de site análogo ao oficial da Prefeitura de São Bernardo do Campo, que faz uso de cores identificadas e o brasão do Município – Determinação de retirada do site da rede mundial de computadores, abstenção de reativação, e outras medidas – Illegitimidade passiva da NIC.br afastada, já que detém a capacidade de mitigação dos riscos da atividade desempenhada, por exercer o controle exclusivo dos registros de nome de domínio no Brasil – Observância ao decidido pelo STJ, no REsp nº 1.695.778 – RJ – Pretensa individualização das condutas descabidas. R. sentença de procedência mantida. Recurso improvido, com majoração da verba honorária.

(TJSP; Apelação Cível 1023005-64.2018.8.26.0564; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/09/2020; Data de Registro: 03/09/2020)



## Clovis Silveira

**Consultoria & Serviços em Propriedade Intelectual  
Pareceres, Laudos Técnicos, Perícias**

**Patentes de Invenção, Modelos de Utilidade e Desenhos Industriais  
Internet, Software, Topografias de Circuitos Integrados e correlatos  
Buscas, Estado da Técnica, Liberdade de Exploração de Tecnologias  
Marcas, Nomes de Domínios, Avaliação de Intangíveis e Nulidades**

**Obs: Livro no estande da ASPI ou secretaria@interpatents.com.br**

Tel: 11 3758-4641 Fax: 11 3758-4621  
Rua Rep. Dominicana 327 05691-030 São Paulo SP

**C&S**  
InterPatents



CARLOS  
TERRA

IRINA  
TERRA

MARIANELLA  
MONTILLA

SINAHY  
GONZÁLEZ

ENRIQUE  
CHEANG



**E.C.V. & ASOCIADOS**

**MARCAS Y PATENTES**

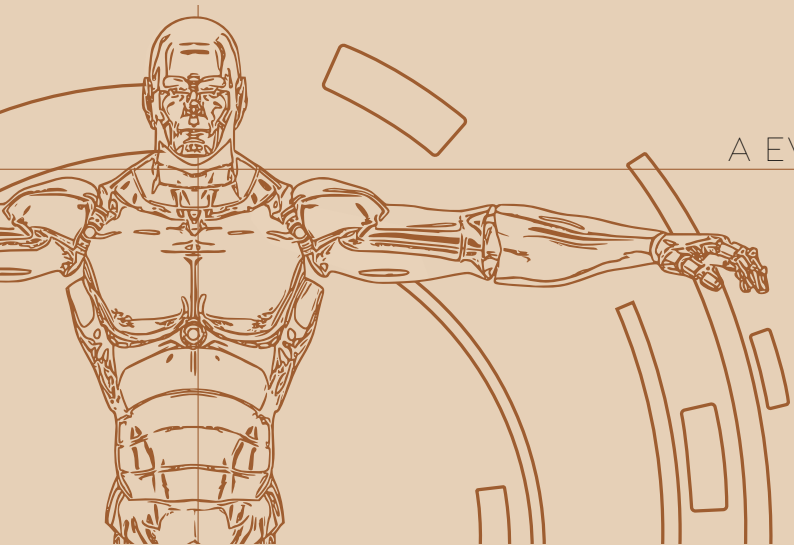
**EL MUNDO ES DE LOS ESPECIALISTAS Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL,  
DEBE ESTAR EN MANOS DE LOS MEJORES**



**@ecvasociados**

**[www.ecv.com.ve](http://www.ecv.com.ve)**

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



# XX CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

## A EVOLUÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NA REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

15,16 E 17 DE MARÇO DE 2021

Associação Paulista da Propriedade Intelectual



PATROCINADORES INSTITUCIONAL



tinoco soares sociedade de advogados

PLATINUM



GOLD



SILVER



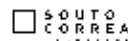
BRONZE



GUSMÃO & LABRUNIE



REMER VILLAGA & NOGUEIRA



PONTUAL



CARLOSNOGUEIRA | Advogados



APOIO

