

REVISTA **ASPI**

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

www.aspi.org.br

Revista ASPI

2024 - n° 19 - Dezembro - Quadrimestral

ISSN 2596-1039



**REBRANDING E A
PROPRIEDADE INTELECTUAL:
PROTEÇÃO ESTRATÉGICA
NA RENOVAÇÃO DE MARCAS**

17, 18 E 19 DE MARÇO DE 2025 | GRAND MERCURE SÃO PAULO IBIRAPUERA

Seja um **PATROCINADOR** do



XXIV Congresso Internacional da Propriedade Intelectual

A Propriedade Intelectual no **Desenvolvimento Econômico e Social**

e figure entre os grandes escritórios de
propriedade intelectual.

Para receber a Carta Patrocínio entre em
contato pelo e-mail congresso@aspi.org.br

Prezados Associados,

Chegamos à última edição da Revista ASPI de 2024, um espaço que reflete o dinamismo e a relevância da Propriedade Intelectual no Brasil e no mundo.

Esta edição traz artigos instigantes que abordam desde as últimas tendências em patentes de invenção até a estratégica proteção de marcas no contexto do rebranding, passando pela análise crítica de indeferimentos de marcas com expressões da comunidade LGBTQIAP+ e os desafios das estratégias de depósito de patentes em temas sensíveis de nossa área. Recomendo a leitura atenta de cada um desses textos que certamente contribuirão para nosso constante aperfeiçoamento.

O ano de 2024 foi marcado por intensa atividade na ASPI, consolidando nossa missão de fomentar o conhecimento e o debate sobre Propriedade Intelectual. Realizamos uma série de eventos que reafirmaram nossa relevância no cenário nacional e internacional.

- Cursos, Palestras, Webinars e Cafés Culturais: oferecemos cursos inovadores, como “Curso Marcas não tradicionais: aspecto legais e registrabilidade” e “Propriedade Intelectual no Mercado Musical Digital”, além dos tradicionais “Curso de Inglês Jurídico para Profissionais da Propriedade Intelectual” e “Curso de Processo Civil aplicado à Propriedade Intelectual”.

Realizamos um Ciclo de Palestra em parceria com o INPI, abordando temas importantes como “Novo Manual de Exame de Desenhos Industriais e o Acordo de Haia”, “Afinidade mercadológica sob a ótica do INPI” e “A nova normativa de exame de patentes em grau de recurso”

Os Cafés Culturais abordaram temas como “A interseção entre Marcas e Inovação Sustentável”, “Propriedade Intelectual, Liberdade de Expressão e Regulação das Plataformas On-line”, “Aplicação da LGPD na Pesquisa Acadêmica e Científica”, “Os Contratos de Parceria no Showbusiness”, “Co-Branding e seus Reflexos Jurídicos”, “AI Act e as Normas Aplicáveis aos Direitos Autorais”, “O novo tratado da OMPI sobre patentes, recursos genéticos e conhecimento tradicional associado”, “Propriedade Intelectual nas Indústrias”, proporcionando encontros gratuitos e ricos em conhecimento.

- Eventos Presenciais: Em nossa sede, realizamos debates sobre “Mineração e Treinamento de Modelos de IA”, seguido de uma apresentação do Franklin Pierce Institute, uma das mais prestigiadas instituições de ensino de PI no mundo, e “Direitos Autorais e Inteligência Artificial: novas perspectivas sobre regulamentação no Reino Unido”, com palestra de James Parish conferencista do King’s College London.

Tivemos um delicioso Almoço-Palestra sobre “Tutelas de Urgência em Ações de Propriedade Intelectual” com o ilustre Prof.º Flávio Luiz Yarshell.



Com o Dep. Júlio Lopes no Lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Propriedade Intelectual e de Combate à Pirataria, na Sessão Solene em homenagem ao Dia Mundial da Propriedade Intelectual

- Participações e Parcerias: Estivemos presentes em importantes eventos, como o Lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Propriedade Intelectual e de Combate à Pirataria e Sessão Solene em homenagem ao Dia Mundial da Propriedade Intelectual, a Mesa-Redonda “Propriedade Intelectual e Nova Indústria Brasil” e o IPDAY’24. Marcamos presença também em reunião com a Diretoria da INTA, incluindo a Presidente, Dana Northcott, e o CEO, Etienne Sanz deAcedo, no Rio de Janeiro, para discutir as iniciativas e sinergia entre as associações
- Comemorações e Inclusão: Celebramos o Dia Internacional da Mulher com a série de palestras “A PI Vista pelas Mulheres”, em parceria com a ABPI. Nossa Comissão de Diversidade e Equidade organizou um brunch especial, para discutir as expectativas e dificuldades no incentivo à diversidade e inclusão nas empresas.



Reunião com a Diretoria da INTA

Encerraremos o ano com um animado Happy Hour no Bar do Juarez, uma oportunidade para estreitar laços e confraternizar com nossos associados.

Olhar para o futuro é fundamental, e já estamos ansiosos pelo Congresso Internacional da ASPI 2025, que acontecerá de 17 a 19 de março, em São Paulo. Convido a todos a reservarem suas agendas para este grande evento.

Por fim, é com entusiasmo que anuncio a nova área exclusiva para associados em nosso site, que será lançada em breve, disponibilizando muito conteúdos, incluindo materiais audiovisuais de nossos congressos e palestras.

Agradeço a cada um de vocês pelo apoio e participação ao longo deste ano. Que possamos continuar fortalecendo juntos a Propriedade Intelectual em nosso país.

Desejo a todos um final de ano repleto de realizações e boas festas!

Um forte abraço,

Daniel Adensohn de Souza
Presidente



Novos Associados

Pessoa Física

- **Ricardo Nogueira Garcez**
- **Marcio Tabata**

Sumário.....

Editorial

Daniel Adensohn de Souza /03

Novos Associados /05

Há 20 anos...

David Fernando Rodrigues /07

Direito e Tecnologia

Ponderações para 2025!/ Vinicius Cervantes G. Arruda /08

Entretenimento no Cenário Jurídico

Da veracidade e transparência nas campanhas de *black friday*/ Larissa Andréa Carasso Kac /09

Enquanto isso...

Benny Spiewak/ Bruna Barbosa /10

Direito e Inovação

Resultados da COP16/Biodiversidade/ Luiz Ricardo Marinello /11

Jurisprudência dos Tribunais

Márcio Junqueira Leite/ Pedro Magnabosco /13

Decisões do CONAR

Larissa Andréa Carasso Kac /17

Comissão de Diversidade e Equidade

O avanço da tecnologia e o aumento de registro de patentes voltadas para a inclusão de pessoas com deficiência/ Mariana Benfati e Tais Capito /19

Artigos

PATENTES DE INVENÇÃO: TENDÊNCIAS | PATENTS OF INVENTION: TRENDS

Sabina Nehmi de Oliveira /21

O INDEFERIMENTO DE MARCAS COM EXPRESSÕES DE IDENTIDADE DA COMUNIDADE LGBTQIAP+ COM FUNDAMENTO NO INCISO III DO ARTIGO 124, DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Mariana Benfati/ Tais Capito /35

POR QUE BRASILEIROS INSISTEM EM ESTRATÉGIAS AMERICANAS PARA DEPÓSITOS DE PEDIDOS DE PATENTES EM MATÉRIAS EXTREMAMENTE CRÍTICAS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL?

Rosângela Rodrigues de Almeida /42

REBRANDING E A PROPRIEDADE INTELECTUAL: PROTEÇÃO ESTRATÉGICA NA RENOVAÇÃO DE MARCAS

Beatriz Marques Rangel /46

REVISTAASPI
REVISTA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Revista ASPI nº 19

2024 - nº. 19 - Dezembro - Quadrimestral
Uma publicação quadrimestral da Associação Paulista da Propriedade Intelectual - ASPI

ISSN 2596-1039

Diretoria e Conselho para o biênio 2021/2023

Presidente

Daniel Adensohn de Souza

1º Vice-Presidente

Soraya Imbassahy de Mello

2º Vice-Presidente

Elisabeth Siemsen de Amaral

Diretora Secretária

Patrícia Janardi Gonzalez Silveira

Diretor Financeiro

Luis Felipe Balieiro Lima

Diretora Cultural

Tânia Aoki Carneiro

Conselho Nato

Alberto Luis Camelier da Silva

Clovis Silveira

Constante B. Bazzon "in memoriam"

Henrique Steuer I. de Mello

Ivana Có Galdino Crivelli

José Carlos Tinoco Soares

Lanir Orlando "in memoriam"

Luiz Armando Lippel Braga "in memoriam"

Marcelo Antunes Nemer

Marcello do Nascimento

Milton de Mello Junqueira Leite

Newton Silveira "in memoriam"

Conselho Fiscal e Consultivo

Carlos Cavalcanti

Cláudio Roberto Barbosa

João Vieira da Cunha

Neide Bueno

Ricardo Pernold Vieira de Mello

Diretoria Cultural

Aline Ferreira de Carvalho da Silva

Liliane Agostinho Leite

Isabella Estabile

Paola Mattioli

Sandra Volasco Carvalho

Rodrigo Azevedo

Diretoria de Comunicação e Marketing

David Fernando Rodrigues

Diretoria Editorial

Larissa Andréa Carasso Kac

Vinicius Cervantes G. Arruda

Diretoria Jurídica e Ética

Márcio Junqueira Leite

Diretor de Relações Institucionais

Marina Inês Fuzita Karakanian

Diretoria de Relações Acadêmicas

Manoel J. Pereira dos Santos

Diretoria de Relações Internacionais

João Marcos Silveira

Diretora Social

Fernanda Vilela Coelho

Projeto Gráfico

Roteart Comunicação Digital

Diagramação e Arte

Adriana Antico

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 Celular 11 997866759 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.

Há 20 anos

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

Em agosto de 2005, foi lançada a 16ª edição do Boletim ASPI, que trazia em sua capa o jantar de posse da nova diretoria e conselho para o biênio 2005-2007. Na ocasião, assumia a presidência o Dr. Clovis Silveira, que, em seu editorial, manifestava a honra pelo convite e fazia uma bela analogia entre as responsabilidades da nova função e os desafios de velejar em alto-mar.

A publicação também anunciava a abertura das inscrições para o Congresso ASPI, realizado na cidade de São Roque, no Hotel Villa Rossa, entre os dias 21 e 23 de outubro daquele ano. O evento teve como tema central "A Propriedade Intelectual e os Desafios da Ciência Moderna", reunindo palestras que abordaram

tópicos inovadores, muitos dos quais permanecem relevantes até hoje. Entre os assuntos discutidos estavam Biossegurança, Transgênicos, Tecnologia para o Desenvolvimento, Perspectivas das Patentes Internacionais, Limitações aos Direitos Autorais, entre outros.

O Boletim seguia com artigos de grandes especialistas. O Dr. Alberto Camelier, por exemplo, analisou "A Propriedade Intelectual no Atual Cenário Político e Econômico Brasileiro". Os Drs. Mauro J. G. Arruda e Marcio Junqueira Leite trataram de um tema delicado: "A Proibição de Patentes para Medicamentos Destinados ao Combate da AIDS". Já o Dr. Benny Spiewak encerrou o caderno de Doutrinas com reflexões sobre

"CGI e os Desafios da Internet no Brasil".

Além das palestras e debates, também eram apresentadas as tradicionais colunas sobre jurisprudência nos Tribunais e na esfera Administrativas, encerrando com registros fotográficos do jantar de posse da nova diretoria e conselho.

Rememorar esses momentos é mais do que um exercício de nostalgia; é uma oportunidade de celebrar a trajetória sólida da Associação. Foi por meio dessa caminhada que chegamos até aqui, fortalecidos pelos desafios e pelas conquistas. Que esses eventos e realizações sejam sempre motivo de orgulho e inspiração para o futuro!

BOLETIM ASPI
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Agosto/Setembro/
Outubro 2005
Nº 16

**Jantar de
Posse da nova
Diretoria e
Conselho
Biênio 2005/2007**

Salão Nobre Restaurante Bar Des Arts

Fotos: João Bocellari

PONDERAÇÕES PARA 2025!

Vinicius Cervantes G. Arruda
viniciuscervantes@hotmail.com

O final do ano de 2024 se aproxima e muitos debates a respeito das formas de regulação das tecnologias seguem ocupando a agenda legislativa. O Projeto de Lei (PL) 2338/2023, que dispõe sobre o uso da Inteligência Artificial, bem como o PL 2768/2022, que dispõe sobre a organização, o funcionamento e a operação das plataformas digitais que oferecem serviços ao público brasileiro, após fomentarem amplos e interessantíssimos debates, seguem tramitando junto em Brasília. Mais do que isso, muitas incertezas ainda permanecem, apesar dos estudos jurídicos e econômicos, das discussões no âmbito acadêmico e legislativo, que trouxeram pontos relevantes a respeito dos temas.

O debate político evidencia muitos direitos e interesses envolvidos, que efetivamente encontram suporte fático e jurídico na maioria dos casos e fazem emergir dúvidas a respeito do caminho a ser trilhado e, especialmente, das consequências da rota escolhida. As ponderações e a busca por um equilíbrio entre a inovação, o desenvolvimento econômico e a proteção de direitos fundamentais são inevitáveis, exigindo, de certa maneira, a compreensão de um novo cenário, que será regulado de forma específica. Adaptações, investimentos

e, muito provavelmente, a busca por conformidade com as normas jurídicas que hão de vir devem movimentar as empresas e o setor jurídico.

Há, por outro lado, algumas certezas. A tecnologia, mais uma vez, revoluciona a sociedade. No entanto, enquanto as revoluções anteriores se voltaram primordialmente à indústria de modo a impactar os modos de produção e, por consequência, a vida dos indivíduos, a atual revolução tecnológica parece afetar tanto a indústria quanto os indivíduos de forma concomitante e direta, gerando consequências antes não esperadas. Amplia, potencialmente, direitos e garantias fundamentais, como a liberdade de expressão. Potencializa, ainda, o exercício da liberdade de empreender a qualquer indivíduo com acesso à Internet. Facilita a comunicação, a divulgação de obras, a construção (ou a destruição) de uma marca.

Traz também desafios, é verdade. Mas não se pode ignorar que muitos deles já existiam antes mesmo de a Internet se tornar popular e que por meio dela se pudesse acessar as mais diversas ferramentas tecnológicas. Preços discriminatórios, efeitos

de rede, notícias falsas, "pirataria", condutas anticompetitivas etc., não são exclusividade do uso da Inteligência Artificial ou da consolidação dos mercados digitais ou do poder econômico das plataformas digitais. É verdade, no entanto, que aplicação dos tradicionais instrumentos jurídicos para este novo cenário pode não ser o ideal e que outras ferramentas precisem ser criadas para que se possa adequadamente perseguir e atingir os interesses da coletividade.

É certo também que, para além do Direito, a tecnologia será essencial para que se possa atingir os melhores resultados, aplicando-se as normas jurídicas e éticas e se mantendo o equilíbrio entre o interesse público e o interesse privado. É necessário, no entanto, que as medidas impostas sejam viáveis, que a tecnologia possa acompanhar o Direito e a manutenção do desenvolvimento econômico. Em um ambiente em que as decisões automatizadas se tornaram comuns e que a fluidez das informações, verdadeiras e falsas, se evidencia, somente a rara sensatez humana poderá tentar aproximar esta realidade aos ideais de uma mais sociedade justa em 2025, mantendo o seu potencial empreendedor e inovador.

Contratos Relacionais

Ética e Confiança na relação de negócios sólidos e duradouros.


**SOARES
GIMENEZ**
INTELLECTUAL PROPERTY

ETCHALUS

www.sglegal.com.br | www.etchalus.com.br



Entretenimento no Cenário Jurídico



DA VERACIDADE E TRANSPARÊNCIA NAS CAMPANHAS DE BLACK FRIDAY

Larissa Andréa Carasso Kac¹
larissa@carassokac.com.br

A estruturação de campanhas publicitárias voltadas para a *Black Friday* move altos investimentos para incentivar o consumidor a usufruir das ofertas. Anúncios costumam destacar vantagens exclusivas e oportunidades diferenciadas para o seu público-alvo, iniciativa essa que requer cautela de modo que o consumidor seja atraído por mensagens capazes de permitir que a decisão de compra seja consciente.

Com a intensificação das mídias digitais nos planejamentos, a identificação publicitária ganha evidência nas recomendações. O consumidor, ao se deparar com qualquer postagem dessa natureza, deverá reconhecer de primeiro plano a origem de sua veiculação².

1 Advogada na área de direito de entretenimento, mídia, imagem, publicidade e comunicação. Coordenadora e coautora da obra "Atividade Publicitária no Brasil: aspectos jurídicos", Editora Almedina (2021). Professora de cursos de pós-graduação e de curta extensão em sua área de atuação. Integrante do Corpo de Árbitros da Câmara Nacional de Arbitragem na Comunicação. Membro das Comissões de Mídia e Entretenimento e Fashion Law do IASP. Integrantes das Comissões de Propriedade Intelectual da OAB/SP, Santos e Guarujá. Diretora da ABDA. Diretora Editorial da ASPI.

2 Em decisão proferida perante a representação n. 216/2023, a Sra. Relatora Priscila Ceruti compartilhou reflexão: "[...] como sociedade, estamos ainda aprendendo a estabelecer um convívio saudável no ambiente digital e nas mídias sociais. Para que isso venha a acontecer, as diretrizes para este bom convívio precisam ser consistentemente observadas e ostensivamente repetidas. Neste sentido, a identificação do

Lembra-se, nesse quesito, que, ao lado da identificação publicitária, destacam-se os demais princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (i) veracidade, (ii) transparência da fundamentação, (iii) vinculação da oferta contratual, (iv) não abusividade, (v) ônus da prova a cargo do fornecedor e (vi) correção do desvio publicitário.

De maneira complementar, o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) indica suas diretrizes éticas. Dentre elas, a apresentação dos produtos deve corresponder à sua realidade, fazendo-o ser compreendido pelos consumidores. Com essa visão, no anúncio, todas as descrições, alegações e comparações que se relacionem com fatos ou dados objetivos devem ser comprovatórias, cabendo aos Anunciantes e Agências fornecer as comprovações, quando solicitadas³.

Focado no propósito de orientar a criação de conteúdo dessa natureza, o CONAR acrescenta que o material não deverá conter informação de texto

*conteúdo publicitário por parte de marcas e influenciadores é extremamente importante e indispensável. Vale lembrar aqui que o Guia de Publicidade por Influenciadores Digitais sugere que: Sempre que possível, é recomendável o uso de ferramenta de identificação disponibilizada pelas plataformas. Alternativamente, recomenda-se a menção explícita dos termos indicados, de forma ostensiva e destacada, podendo tal menção ser feita em qualquer elemento das postagens, inclusive legenda, desde que a informação sobre a natureza publicitária seja visível de plano, sem, entretanto, prejudicar a mensagem publicitária. Portanto, na visão desta relatora, mesmo que o contexto dos anúncios traga expressões como **cashback** e **blackfriday**, as peças em*

questão pecam por não reforçar seu conteúdo publicitário de forma direta, clara e ostensiva, já que o termo parceria, escolhido para estressar esse ponto, pass a praticamente despercebido". (CONAR. Representação 216/2023, 2a Câmara do Conselho de Ética, fev. 2024).

3 CONAR. Código Nacional de

ou apresentação visual que direta ou indiretamente, por implicação, omissão, exagero ou ambiguidade, leve o Consumidor a engano quanto ao produto anunciado, quanto ao Anunciante ou seus concorrentes, nem tampouco quanto à natureza do produto (natural ou artificial); procedência (nacional ou estrangeira); composição; finalidade⁴, buscando, através de sua recomendação, afastar a configuração de publicidade enganosa, seja por ação ou por omissão.

Os contornos de eventual oferta deverão ser claros quanto ao valor ou preço total a ser pago pelo produto, evitando comparações irrealistas ou exageradas com outros produtos ou outros preços. Uma vez alegada a sua redução, o Anunciante deverá poder comprová-la mediante anúncio ou documento que evidencie o preço anterior. Da mesma forma, deverá ser preciso com relação à entrada, prestações, peculiaridades do crédito, taxas ou despesas previstas nas operações a prazo; condições de entrega, troca ou eventual reposição do produto; condições e limitações da garantia oferecida⁵.

O uso da palavra "grátis" ou expressão de idêntico significado também requer cautela e só será admitido no anúncio quando não houver realmente nenhum custo para o Consumidor com relação ao prometido gratuitamente⁶.

A publicidade é uma ferramenta indispensável para a divulgação de benefícios para o público-alvo, no entanto, os pontos abordados neste texto devem estar no radar de todos aqueles que participam de sua criação, respeitando-se, assim a confiança do consumidor.

Autorregulamentação Publicitária (1978). Artigo 27, § 1º. Disponível em www.conar.org.br, acesso em 03 nov. 2024.

4 CONAR. Código Nacional de Autorregulamentação Publicitária (1978). Artigo 27, § 2º. Disponível em www.conar.org.br, acesso em 03 nov. 2024.

5 CONAR. Código Nacional de Autorregulamentação Publicitária (1978). Artigo 27, § 3º. Disponível em www.conar.org.br, acesso em 03 nov. 2024.

6 CONAR. Código Nacional de Autorregulamentação Publicitária (1978). Artigo 27, § 4º. Disponível em www.conar.org.br, acesso em 03 nov. 2024.

CARASSO KAC

WWW.CARASSOKAC.COM.BR

larissa@carassokac.com.br

R. Baronesa de Itú, 610 cj.42 - Higienópolis | São Paulo

Enquanto isso...

Benny Spiewak
benny.spiewak@splaw.com.br
Bruna Barbosa
bruna.barbosa@splaw.com.br

...NA CHINA.

Em outubro de 2024, o Tribunal de Propriedade Intelectual de Pequim publicou a "Análise de Casos de Concessão e Confirmação de Patentes 2014-2024", que resume 58 casos típicos relacionados à patenteabilidade e invalidação administrativa. O tribunal tem jurisdição exclusiva sobre litígios administrativos contra a Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China (CNIPA) e, nos últimos dez anos, lidou com mais de 10.000 casos. O documento inclui 20 princípios orientadores que visam aumentar a previsibilidade das decisões judiciais, proporcionando um referencial claro tanto para advogados quanto para inventores. Dentre os princípios orientadores, podemos observar o escopo de proteção das reivindicações, correspondência das características técnicas e outras. Esses princípios são fundamentais para entender como as decisões de patentes serão avaliadas no futuro, oferecendo clareza em um campo que pode ser complexo e muitas vezes imprevisível. Com a publicação da análise, o tribunal de Pequim busca não apenas esclarecer a jurisprudência, mas também fomentar um ambiente de inovação mais robusto na China.

...NOS ESTADOS UNIDOS.

Em fevereiro, a Cloudflare, uma proeminente empresa de serviços de segurança e desempenho para websites e aplicativos, celebrou uma vitória significativa em um tribunal do Texas. Após quase três anos de litígios contra Sable IP e Sable Networks, que se dedicam à aquisição de direitos de patentes apenas para processar outras empresas por supostas violações, a Cloudflare anunciou o encerramento do processo. A disputa começou em março de 2021, quando Sable acusou a Cloudflare de infringir patentes relacionadas a tecnologias de

roteadores. Diferentemente de outras empresas que optaram por resolver suas disputas fora dos tribunais, a Cloudflare decidiu enfrentar a situação no judiciário. Durante o julgamento, o júri decidiu que a Cloudflare não infringiu a patente da Sable e considerou essa patente inválida. Como resultado, Sable concordou em pagar à Cloudflare US\$ 225 mil e em tornar sua carteira de patentes de domínio público, eliminando qualquer possibilidade de futuras reivindicações. Essa conclusão não apenas representa uma vitória para a Cloudflare, mas também serve como um alerta para outras empresas que praticam a aquisição de patentes apenas para litigar. O caso destaca a importância de resistir a reivindicações infundadas e promove um ambiente mais justo para a inovação.

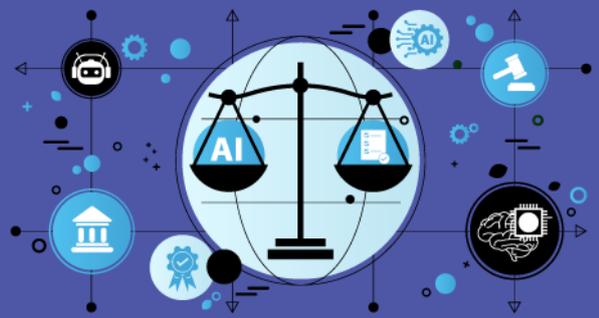
...AINDA NOS ESTADOS UNIDOS.

A família do renomado cantor e compositor Isaac Hayes está levando a disputa musical em relação a direitos autorais a um novo nível. Recentemente, eles encaminharam uma carta ao ex-presidente Donald Trump, exigindo que ele cesse e desista de tocar sua famosa canção "Hold On/I'm Coming" em seus comícios de campanha eleitoral. Além de pedir a interrupção imediata do uso da música, a família também exige o pagamento de US\$ 3 milhões pelo uso não autorizado da faixa ao longo dos anos. O espólio de Hayes detém os direitos autorais da canção e já havia solicitado anteriormente que Trump parasse de usá-la em seus eventos. Na carta, a família afirma que Trump violou o Título 17, Seção 501 do Código dos EUA da Lei de Direitos Autorais mais de 100 vezes ao tocar a canção. As exigências incluem não apenas a interrupção imediata do uso da música, mas também a remoção de todos os cliques da campanha que contenham a canção, além do pagamento da quantia solicitada e uma declaração formal reconhecendo o uso não autorizado

da música. A disputa entre o legado musical de Hayes e as performances de Trump pode estabelecer um precedente significativo na interseção entre direitos autorais e política.

...AINDA NOS ESTADOS UNIDOS.

A High Schoolers LLC, holding das renomadas marcas de André 3000 e Big Boi, membros do icônico grupo Outkast, entrou com uma ação federal contra a dupla de música eletrônica de Atlanta, ATLiens. O processo, que ganhou destaque recentemente, alega que o Outkast não só criou o termo "ATLiens", mas também detém os direitos da marca desde 1996, ano do lançamento do aclamado álbum homônimo. Os advogados da High Schoolers LLC afirmam que a ATLiens infringiu a marca registrada ao utilizá-la sem autorização. Curiosamente, a dupla eletrônica registrou a marca em 2020, alegando uso desde 2012, um período considerado muito posterior ao lançamento do álbum "ATLiens", que foi um marco na carreira do Outkast. Além disso, os representantes legais do Outkast argumentam que a marca da ATLiens está dificultando o registro da versão do Outkast para o nome ATLiens. Segundo eles, a escolha do nome pela ATLiens parece ser uma tentativa deliberada de lucrar com a fama e a reputação associadas ao álbum e à música do Outkast. A ação judicial não busca apenas proibir o uso do nome "ATLiens" pela nova dupla; também pede a anulação do registro da marca da ATLiens. Essa disputa judicial vai além de um simples nome; trata-se de preservar a herança e a identidade de uma marca que se tornou sinônimo de criatividade no mundo da música. Os desdobramentos trarão reflexões curiosas sobre os direitos de precedência e uso anterior, e, mais importante, até que ponto a originalidade e a reputação de uma marca podem ser defendidas no cenário atual.



RESULTADOS DA COP16/BIODIVERSIDADE

Luiz Marinello
luiz.marinello@marinello.adv.br

Por ocasião da COP15, ocorrida em 2022, os países firmaram um acordo global (Global Biodiversity Framework) com 23 metas mais objetivas e 04 mais estratégicas, visando uma grande virada na conservação da biodiversidade global, mirando os anos de 2030 e 2050.

Assim, a COP16 serviu, como um espaço para se avaliar o status de cada um dos países, sobre o cumprimento de cada uma das metas definidas.

Alguns avanços sobre temas de importância (espécies invasoras, OGMs e biologia sintética) foram adotados, mas, em especial, dois temas se sobressaíram: o fortalecimento dos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais e a repartição de benefícios para exploração comercial de informações de sequências genéticas digitais – DSI).

Da criação de um órgão subsidiário permanente para povos indígenas e comunidades tradicionais.

Após 16 edições do encontro das partes (COPs), os países decidiram aprovar a criação de um Órgão Subsidiário de Aconselhamento Científico, Técnico e Tecnológico

(SBSTTA)¹ sobre o artigo 8(j) da CDB, com seu “modus operandi” a ser desenvolvido nos próximos dois anos.

O artigo 8(j) da CDB estabelece que os governos locais devem adotar medidas para respeitar, preservar e manter os conhecimentos tradicionais, promovendo o uso dos conhecimentos tradicionais com a aprovação e participação das comunidades indígenas e locais, além de encorajar a repartição justa e equitativa dos benefícios que resultam do uso dos conhecimentos, inovações e práticas de titularidade dos povos indígenas e comunidades tradicionais.²

O Artigo 25 da CDB estabelece que o SBSTTA é competente para fornecer à COP e seus outros órgãos subsidiários, aconselhamento oportuno relacionado à implementação da Convenção, como avaliações do status da diversidade biológica, por exemplo.

1 Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice.

2 A legislação Brasileira (Lei 13.123/15 e Decreto 8.772/16) já prevê em diversos dispositivos a obrigação do usuário de Conhecimentos Tradicionais Associados, obter o consentimento prévio informado, além de repartir benefícios, negociando o montante diretamente com os seus titulares.

O SBSTTA é aberto, multidisciplinar e compreende representantes governamentais competentes no campo de especialização, tendo produzido mais de 240 recomendações para a Conferência das Partes.

Espera-se que o novo Órgão Subsidiário aprimore as questões relacionadas à implementação do Artigo 8(j) e aprimore o engajamento e a participação dos povos indígenas e comunidades locais em todos os processos da convenção.

Da continuidade das discussões envolvendo Repartição de Benefícios pela exploração de DSI.

Como resultado da COP15 da Biodiversidade, realizada em Kunming/Montreal, os países ali presentes estabeleceram um mecanismo multilateral, incluindo um fundo global, para repartir os benefícios dos usos de informações de sequência digital sobre recursos genéticos (DSI).

Assim, além do mecanismo bilateral, já em andamento através das diversas relações sob o guarda-chuva Protocolo de Nagoia, os países definiram que um mecanismo multilateral de repartição de benefícios, para os efeitos

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

de DSI, seria mais apropriado, uma vez que o referido fundo ficaria com a obrigação de gerir os recursos recebidos e reparti-los aos países/provedores.

A comunidade global parte do princípio de que este conceito representa dados obtidos da análise de sequências biológicas, como DNA, RNA e proteínas, porém em formato digital.

Muito de discutiu em Cali e as partes chegaram a um possível caminho no que diz respeito a este novo cenário de repartição de benefícios³.

Assim, ainda que deixando expresse que discutiriam com maior profundidade outras opções, definiram que empresas em setores que, direta ou indiretamente se beneficiam de seu uso em suas atividades comerciais e que atendem a dois dos três critérios – vendas de maiores que US\$ 50 milhões, lucros maiores que US\$ 5 milhões e US\$ 20 milhões em ativos totais – deverão contribuir com 1% dos lucros ou 0,1% de sua receita para o fundo global (batizado como “Fundo Cali”).

Além disso, foi definida também a lista indicativa de setores aos quais as empresas podem pertencer: produtos farmacêuticos; nutracêuticos (suplementos alimentares e de saúde), cosméticos, melhoramento animal e vegetal, biotecnologia, equipamentos de laboratório associados ao sequen-

3 Até o momento o draft discutido e aprovado não foi publicado formalmente no site oficial da CDB. Há uma discussão sobre a questão do quórum e haverá, em breve, algum comunicado oficial sobre o tema.

ciamento e uso de informações de sequência digital em recursos genéticos (incluindo reagentes e suprimentos), serviços de informação, científicos e técnicos relacionados a informações de sequência digital em recursos genéticos, incluindo inteligência artificial.

Existem diversos pontos ainda que continuarão a ser debatidos, mas, é relevante dizer que as decisões já adotadas não são autoaplicáveis nos países membros, inclusive o artigo 13 deixa expresse que “Partes e não Partes são convidadas a tomar medidas administrativas, políticas ou legislativas, em compasso com a legislação nacional, para incentivar contribuições de usuários em sua jurisdição para o fundo global em linha com as modalidades do mecanismo multilateral.”

Para o Brasil, que é uma país mega diverso e detentor de aproximadamente 20% de toda a diversidade global, é fundamental que haja uma rápida definição sobre o sistema de repartição de benefícios, por uso de DSI (informações de sequências digitais), mesmo porque o Anexo B das decisões adotadas aponta uma lista de critérios indicativos, que podem beneficiar o país.⁴

4 Lista indicativa de critérios para alocação de financiamento: a) riqueza da biodiversidade e outros critérios relacionados à biodiversidade para os quais os dados estão prontamente disponíveis em nível nacional; a) origem geográfica dos recursos genéticos dos quais as informações de sequência digital no banco de dados foram derivadas (observando que esses dados são atualmente frequentemente incompletos ou não representativos); c) necessidades de capacidade para a conservação e uso sustentável da biodiversidade, levando em consideração as circunstâncias dos países em desenvolvimento, em particular os

Finalmente, é importante lembrar que a repartição de benefícios, seja via Protocolo de Nagoia ou através do novo sistema multilateral da CDB propicia o fortalecimento dos povos originários, o que, por consequência aumentam as chances dos biomas permanecerem vivos.

países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento e aqueles com economias em transição, e de povos indígenas e comunidades locais.

Sólida experiência em Propriedade Intelectual.



David do Nascimento Advogados Associados

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



Jurisprudência dos Tribunais



Márcio Junqueira
Pedro Magnabosco

Nº	Referência	Ementa
1	STJ - 3ª Turma, Min. Fátima Nancy Andrighi, REsp 2.105.557/RJ, J. 14.8.2024.	<p>RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE. ATOS ADMINISTRATIVOS. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDOS DE REGISTRO. INDEFERIMENTO. MARCA MISTA. THERASKIN HARMONIA NA PELE. ART. 124, VII, DA LEI 9.279/96. CARACTERIZAÇÃO DA MARCA APENAS COMO MEIO DE PROPAGANDA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ação distribuída em 6/9/2018. Recurso especial interposto em 25/7/2022. Autos conclusos à Relatora em 29/3/2023.2. O propósito recursal consiste em verificar a higidez dos atos administrativos que indeferiram pedidos de registro de marca mista formulados pela recorrente.3. Segundo a legislação de regência, "São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais" (art. 122 da LPI).4. No art. 124 da citada lei encontram-se previstas as hipóteses em que o registro de marcas é vedado. No que interessa à espécie, destaca-se o que dispõe o inciso VII desse artigo: não é registrável como marca "sinal ou a expressão empregada apenas como meio de propaganda".5. A doutrina esclarece que, na proibição legal, recai a legenda, o anúncio, a palavra e/ou combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos, destinados exclusivamente à publicidade com o objetivo de atrair usuários.6. O Manual de Marcas do INPI estabelece que "a aplicação do inciso VII do art. 124 da LPI deve ser criteriosa, sendo aplicada apenas quando o caráter exclusivo de propaganda do sinal estiver evidenciado".7. O exame da distintividade do sinal, para fins de ser franqueado o registro de marca, deve considerar, segundo orientação da autarquia competente, "a impressão gerada pelo conjunto marcário, em suas dimensões fonética, gráfica e ideológica, bem como a função exercida pelos diversos elementos que o compõem e seu grau de integração".8. Destarte, a mera circunstância de um signo ser constituído, dentre outros elementos, por expressão de propaganda é insuficiente para conduzir, automaticamente, à conclusão de que o sinal, como um todo, não preencha os pressupostos necessários para exercer a função de marca.9. No particular, o que se verifica dos pedidos de registro efetuados pela recorrente é que, apesar de o conjunto marcário conter, de fato, elemento com finalidade publicitária (representado pela expressão HARMONIA NA PELE), este não se revela determinante para caracterizar a marca em questão apenas como sinal de propaganda, sobretudo em razão da presença de outros elementos nominativos e figurativos que lhe asseguram a distintividade exigida pela LPI. Registrabilidade da marca reconhecida.10. À recorrente, todavia, não se pode conferir direito de exclusividade quanto ao uso isolado da expressão HARMONIA NA PELE, pois sua configuração como sinal de propaganda torna-a insuscetível de apropriação. Necessidade de apostilamento da restrição.11. Recurso especial provido

Nº	Referência	Ementa
2	STJ - 3ª Turma, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, REsp 2.152.321/SP, J. 1.10.2024.	<p>RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE. AFASTAMENTO. DIREITOS AUTORAIS. TITULAR ORIGINÁRIO DE OBRA MUSICAL. TÍTULO DA OBRA. NOME DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. USO INDEVIDO. UTILIZAÇÃO PARASITÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXPRESSÃO DE USO COMUM. ÁREA LITORÂNEA. HOMENAGEM À CULTURA LOCAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA REGISTRADA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PATAMAR EXCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.</p> <p>1. A controvérsia jurídica consiste em definir se houve violação a direito de autor por parte do recorrido, que utilizou o título de obra musical de cantor já falecido como nome de seu estabelecimento comercial (arts. 7º, V, 10 e 29 da Lei nº 9.610/98).</p> <p>2. Conforme fixado no Tema Repetitivo nº 437 do STJ, “não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”.</p> <p>3. Esta Corte Superior entende que não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado da lide, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à sua solução.</p> <p>4. O gênero propriedade intelectual abrange a proteção ao direito autoral (direitos de autor, direitos conexos e programas de computador), a proteção à propriedade industrial (patentes de invenção e de modelos de utilidade, marcas, desenho industrial, indicação geográfica e repressão à concorrência desleal) e a proteção sui generis (cultivares, topografia de circuito integrado e conhecimento tradicional). Cada uma dessas categorias tem seus próprios institutos e bens jurídicos protegidos, assim como suas respectivas formas de tutela, de modo que seus conceitos e abrangência não se confundem. Na hipótese, a proteção da marca deferida pelo INPI aos recorrentes não se confunde e nem se estende à proteção dada pelo direito autoral à obra musical.</p> <p>5. A expressão “do Leme ao Pontal”, muito antes de dar título à obra musical dos recorrentes, refere-se ao trecho da área litorânea do município do Rio de Janeiro/RJ.</p> <p>6. Conforme dispõe a lei, os nomes e títulos, tomados isoladamente, não são objeto de proteção como direitos autorais, haja vista que a garantia se estende à integralidade da obra intelectual (no caso, a música), considerada em seu conjunto. Desse modo, o título “do Leme ao Pontal”, por si só, não é objeto de proteção intelectual (art. 8º, VI, da Lei nº 9.610/98).</p> <p>7. Da mesma forma, a marca mista “do Leme ao Pontal”, registrada pelos recorrentes nos termos da Lei nº 9.279/96, não lhes confere exclusividade de uso da parte nominativa “do Leme ao Pontal”. Assim, nada impede que o recorrido se utilize de referida expressão para dar nome ao seu estabelecimento comercial.</p> <p>8. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a verba sucumbencial fixada pela corte local.</p>
3	STJ - 3ª Turma, Min. Marco Aurélio Bellizze, REsp 2121497/RJ, J. 10.09.2024.	<p>RECURSOS ESPECIAIS. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO AUTORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CAMISETAS ESTAMPADAS COM LETRAS DE MÚSICAS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. DUPLO CARÁTER. COMPENSATÓRIO E SANCIONATÓRIO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ESPECIAL DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.</p> <p>1. Os propósitos recursais consistem em definir: i) se houve negativa de prestação jurisdicional; ii) se ficou demonstrada a ofensa a direitos autorais ante a utilização de palavras de uso ordinário e aplicadas em paráfrases nas estampas de camisetas; iii) qual o valor da condenação por uso não autorizado de direitos autorais; e iv) se houve sucumbência recíproca.</p> <p>2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.</p>

Nº	Referência	Ementa
3	STJ - 3ª Turma, Min. Marco Aurélio Bellizze, REsp 1212497/RJ, J. 10.09.2024.	<p>3. A finalidade dos direitos autorais é a de servir de incentivo à produção artística, científica e cultural, fomentando o desenvolvimento cultural, mas, ao mesmo tempo, encorajar os autores à produção criativa e original reconhecendo ao autor direitos exclusivos sobre sua criação intelectual, conferindo-lhe o monopólio da exploração da obra e exigindo a prévia e expressa autorização para qualquer forma de sua utilização.</p> <p>4. Em seu aspecto patrimonial, confere-se ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica, dependendo de autorização prévia e expressa do titular do direito a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como a sua reprodução parcial ou integral e sua utilização, direta ou indireta, conforme preveem os arts. 28 e 29 da LDA.</p> <p>5. A utilização da obra intelectual, mediante sua reprodução ou representação, não configura intertextualidade, que é comum na atividade criativa, mas está sujeita a princípios que distinguem o reaproveitamento lícito do ilícito, de modo que a relação entre a criação preexistente e a nova é apenas de referência, sem que se caracterize o plágio.</p> <p>6. Um exemplo de intertextualidade lícita é a paródia, expressamente autorizada pelo art. 47 da LDA. 6. No caso dos autos, houve afronta ao direito de autor em razão da comercialização indevida de camisetas com reprodução de obras musicais do cantor e compositor Tim Maia pelo grupo empresarial detentor da grife "Reserva". As estampas ultrapassam a mera referência às obras do autor, tratando-se de cópia das letras de suas músicas com o simplório acréscimo do conectivo "&", o que configura a apropriação indevida da obra para exploração comercial.</p> <p>7. Também não prospera o argumento de que as palavras estampadas nas camisetas são de uso ordinário e aplicadas em paráfrases, pois foram dispostas expressando sons, ritmo e melodia, da mesma forma em que combinadas harmoniosamente na obra do autor, o que apenas corrobora a originalidade e a criatividade empregada pelo autor na composição da obra, a qual, repita-se, foi indevidamente aplicada pela ré.</p> <p>8. A legislação de regência não prevê critérios específicos para o arbitramento da indenização. No âmbito da responsabilidade civil há a regra geral de que a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944 do CC), a qual também deve ser estendida às violações aos direitos autorais, observando-se, ainda, o duplo caráter indenizatório das ofensas, isto é, abrangendo tanto a finalidade ressarcitória como também a punitiva, de modo que haja o desencorajamento do infrator, inibindo novas práticas semelhantes.</p> <p>9. O arbitramento da indenização por danos materiais no montante apenas do lucro auferido com a vendas das camisetas não se compatibiliza com esse duplo caráter indenizatório. A vinculação do artista a uma determinada marca sem a devida autorização é conduta preocupante, pois pode representar um endosso do autor a um pensamento que não se compactua com sua convicção pessoal, tornando-o praticamente um sócio da grife, mas sem o seu aval, podendo implicar uma vantagem muito maior para o infrator, como a valorização de sua marca e o incremento na venda de outros produtos.</p>



SUA IDÉIA VALE OU®

FAÇA SEU REGISTRO E GARANTA SEU DIREITO DE USO

Há mais de 25 anos SM Somarca é especialista em assegurar e resguardar suas idéias mais criativas com segurança e inteligência

Site: www.somarca.com.br
 Email: contato@somarca.com.br

Consulte-nos
 (11) 2475 2880



Nº	Referência	Ementa
3	STJ - 3ª Turma, Min. Marco Aurélio Bellizze, REsp 2121497/RJ, J. 10.09.2024.	<p>10. Para que haja a adequada remuneração do autor que teve seu direito preterido, considerando as consequências econômicas negativas sofridas pelo artista e os lucros indevidamente obtidos pelo infrator, a indenização por perdas e danos abarcará o montante total auferido ilicitamente e todos os prejuízos suportados pelo titular do direito.</p> <p>11. A sucumbência é analisada sob a perspectiva do princípio da causalidade, o qual permite afirmar que quem deu causa à propositura da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais dela advindos. Ademais, o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015 prevê que aquela parte que sucumbir em parte mínima do pedido não responderá pelas despesas e honorários, cabendo à parte contrária o pagamento de sua integralidade. Ônus sucumbenciais corretamente arbitrados na origem.</p> <p>12. Recurso especial de Tiferet Comércio de Roupas Ltda. conhecido e desprovido. Recurso especial de Sebastião Rodrigues Maia (Espólio) conhecido e provido.</p>
4	TJSP - Apelação Cível nº 1130874-18.2021.8.26.0100, Rel. Sérgio Shimura, j. 28/05/24	<p>"PROPRIEDADE INDUSTRIAL - CONCORRÊNCIA DESLEAL - MARCAS "CASAS BAHIA" e "PONTO FRIO", QUE SE ENCONTRAM REGISTRADAS NO INPI EM NOME DA AUTORA APELANTE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - "LINK" PATROCINADO (GOOGLE ADS) - Ação proposta pela VIA S/A contra a MAGAZINE LUIZA S/A, visando inibir a prática de concorrência desleal, pelo uso indevido de suas marcas ("CASAS BAHIA" e "PONTO FRIO"), por meio do mecanismo de busca GOOGLE ADS - Sentença que julgou improcedente a ação, ao fundamento de inocorrência de violação às marcas da autora - Inconformismo da autora - Acolhimento -No caso, restou demonstrado que as partes exploram o mesmo ramo de atividade e que a ré MAGAZINE LUÍZA contratou os serviços de anúncios patrocinados junto ao sites de pesquisas Google, para que seu site aparecesse como resultado de destaque, caso o usuário digitasse as expressões "Casas Bahia" e "Ponto Frio" - Situação que gera confusão no mercado consumidor e desvio de clientela - Ré que utilizou indevidamente a marca da autora, violando os direitos de propriedade industrial - Incidência dos Enunciados XVII e XXIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial -Dano moral presumido - Violação ao direito de uso exclusivo da marca por seu titular - Fato capaz de gerar confusão no mercado consumidor e desvio de clientela - Dano moral presumido, fixado nessa instância em R\$ 10.000,00 - Dano material a ser apurado em fase de liquidação, nos termos do art. 210 da Lei n. 9.279/1996 - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO."</p> <p>(Apelação Cível nº 1130874-18.2021.8.26.0100, Rel. Sérgio Shimura, j. 28/05/24)</p>
5	TJSP - Agravo de Instrumento nº 2071343-85.2024.8.26.0000, Rel. Maurício Pessoa, j. 14/06/24	<p>"Agravo de instrumento - Ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais com pedido liminar - Violação marcária - Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de utilizar o nome "Lamilly Confeitaria Ltda", com alteração da placa de identificação do estabelecimento e do material publicitário Divulgado em redes sociais - Inconformismo da autora - Pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência que não restaram devidamente evidenciados - Autora que realizou depósito da marca mista "Milly's Cakes", com especificação para confeitaria, pendente de análise pelo INPI e que utiliza nome empresarial desde 2020 - Eventual concessão do registro que lhe confere o uso exclusivo dos elementos figurativos combinados com os nominativos, não havendo, portanto, proteção para o elemento nominativo "Milly's Cakes", isoladamente - Liberdade de competição que é essencial à livre iniciativa, mas não é absoluta, tanto que relativizada com tipificação da concorrência desleal - Prova documental produzida insuficiente para demonstrá-la em cognição sumária - Antiga sócia que pode empreender no mesmo ramo, porque as obrigações de não concorrência e não utilização de know-how não se presumem - Controvérsia que não prescinde do contraditório, ainda mais porque a tutela pretendida gera defeso dano reverso, a comprometer a atividade empresarial da ré - Eventual violação poderá ser resolvida em perdas e danos, a relativizar o periculum in mora - Decisão mantida - Recurso desprovido."</p> <p>Agravo de Instrumento nº 2071343-85.2024.8.26.0000, Rel. Maurício Pessoa, j. 14/06/24.</p>

Decisões do CONAR

Larissa Andréa Carasso Kac
larissa@carassokac.com.br

REGISTRO ONLINE BRASIL - NÃO CONSEGUIMOS IDENTIFICAR SEU PAGAMENTO

Mês/Ano Julgamento: JULHO
/2024

Representação nº: 082/24

Autor(a): Conar mediante
queixa de consumidor

Anunciante: Registro Online
Brasil - Marcas e Patentes

Relator(a): Conselheira Fabi
Soriano

Câmara: Sétima Câmara

Decisão: Sustação e
advertência

Fundamentos: Artigos 1º,
3º, 6º, 23, 24, 27 e 50, letras "a" e "c", do
Código

Resumo: Consumidor queixou-se no Conar contra e-mail marketing enviado a ele pela anunciante Registro On Line Br - Marcas e Patentes, considerando questionável à luz da ética publicitária pelo uso de título chamativo, simulando constituir ausência de pagamento e possível inadimplência, podendo levar a erro sobre a natureza do comunicado, com o uso de alerta falso e apelo de urgência. Destaca-se precedente de caso similar,

envolvendo a mesma anunciante - caso 200/23, com recomendação de alteração.

Em sua defesa, a Registro On Line Br - Marcas e Patentes argumentou que a utilização de gatilhos nas suas campanhas não visa manipular o consumidor, mas sim chamar sua atenção para uma questão relevante.

A relatora não se deixou convencer por estes e outros argumentos da defesa. Ela iniciou seu voto frisando que o Conselho de Ética "admira, fomenta e estimula a criatividade publicitária, as técnicas inovadoras para se chamar a atenção dos consumidores, desde que tais mensagens publicitárias estejam de acordo com as boas práticas, com a conduta ética, cuidadosamente previstos no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária".

No caso em tela, porém, a relatora considera haver informações inverídicas, dizendo ao consumidor que este corre risco de perder os direitos sobre sua marca, uma vez que não há qualquer ameaça real, ou pedido de registro de marca semelhante àquela utilizada pelo consumidor no momento da abordagem e tão somente uma proposta comercial sobre um serviço não solicitado pelo consumidor. "Ainda que o envio de proposta sobre serviços não solicitados não fira a legalidade no envio de mensagens

publicitárias, não há informações claras e objetivas sobre os serviços oferecidos no valor proposto, nem se haveria custas adicionais em caso de sua contratação", escreveu ela em seu voto, concordando com a denúncia de que o cronômetro presente na peça publicitária "tem o objetivo de causar pressão, constrangimento e senso de urgência após uma ameaça inverídica informada em tal mensagem, utilizando-se do medo gerado no consumidor de que ele perca a sua marca". Propôs a sustação agravada por advertência à Registro On Line Br - Marcas e Patentes, sendo acompanhado por unanimidade.

**DIAGEO, AMAZON,
VTC E BRUNA UNZUETA -
#SEMANABLACKFRIDAYAMAZON -
ABASTECIDA PRO BOTECO**

Mês/Ano Julgamento: JULHO
/2024

Representação nº: 236/23, em
recurso ordinário

Autor(a): Conar mediante
queixa de consumidor

Anunciante: Diageo Brasil,
Amazon Serviços de Varejo do Brasil e
VTC Brasil Importação e Exportação e
Bruna Unzueta

Relator(a): Conselheiros André
Porto Alegre e Vitor Morais de Andrade



**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/custodiodealmeidaecia

PORTO ALEGRE

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

Decisões do CONAR

Câmara: Segunda Câmara e Câmara Especial de Recursos

Decisão: Arquivamento, sustação e advertência

Fundamentos: Artigo 27, nº 1, letra "a", do Rice e artigos 1º, 3º, 6º e 50, letras "a" e "c", do Código e seu Anexo A

Resumo: Conforme a queixa recebida de consumidor, o anúncio objeto desta representação, de responsabilidade das anunciantes Diageo, Amazon, VTC e veiculado em perfil em rede social (Instagram) da influenciadora Bruna Unzueta, seria contrário a um dos princípios centrais da publicidade do segmento de bebidas alcoólicas, de moderação de consumo, pela oferta de diversas unidades e por apregoar expressões como "(...) o meu carrinho já está assim, com muita coisa, e cabe mais tá?" e "Vou falar pra vocês que cabe mais". A peça publicitária carece ainda de frase de responsabilidade social e comprovação do direcionamento da mensagem a adultos.

A defesa da Amazon argumentou que o anúncio objeto é uma campanha global de divulgação da semana de descontos para várias categorias de produtos, informação corroborada pela defesa de Bruna Unzueta. Já a Diageo negou qualquer responsabilidade

pelo anúncio, uma vez que não houve solicitação, direção ou qualquer pagamento por ela à influenciadora. A VCT, representante da Concha y Toro não se manifestou.

O relator de primeira instância não aceitou estes e outros argumentos das defesas. Ele historiou tanto defeitos éticos encontrados em postagens mais antigas da influenciadora quanto o reconhecimento por parte da Amazon de falhas como a ausência de frases propondo o consumo responsável de álcool. "O consumidor que promoveu a reclamação foi impactado por um percebido exagero do post em fazer apologia à compra de grandes quantidades de bebidas. É um aspecto sobre o qual as representadas, ao invés de se isentarem, deveriam, no mínimo, refletir. Porém esse Conar não opera sobre a consciência dos anunciantes e influenciadores, portanto resta analisar o anúncio à luz do regramento ético e, nesse sentido, o consumidor está correto em alertar sobre a ausência da frase de responsabilidade", escreveu em seu voto, pela sustação. Segundo ele, as empresas "não podem ser dar ao luxo de cometerem falhas dessa dimensão, pois são líderes de mercado e um dos seus papéis é ofertar para a sociedade além de produtos e serviços de qualidade,

exemplos de qualidade". Seu voto foi aceito por unanimidade.

Houve recurso contra a decisão, proposto pela Amazon e Diageo. Esta argumentou que a contratação da influenciadora se deu exclusivamente pela Amazon, tomando conhecimento da divulgação do anúncio apenas na abertura desta representação. Já a Amazon, depois de confirmar que a Diageo não participou da elaboração ou contratação do anúncio, nega que o anúncio tenha ultrapassado as regras éticas, destinando-se apenas a destacar ofertas aos seguidores da influenciadora.

Para o relator do recurso ordinário, resta evidenciado no processo a responsabilidade dos anúncios por parte da Amazon e da influenciadora. Da mesma forma, ele identificou claros apelos ao consumo imoderado de bebidas alcoólicas, contrariando regra central da ética publicitária para o segmento, assim como a ausência da frase de responsabilidade social na peça publicitária. Por isso, ele propôs o arquivamento da denúncia em face da Diageo e a manutenção da recomendação inicial para as demais partes desta representação agravada por advertência à Amazon, VTC e Exportação e Bruna Unzueta, por tratar-se de publicidade de bebidas alcoólicas. Seu voto foi aceito por unanimidade.



**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

Diversidade e Equidade



O AVANÇO DA TECNOLOGIA E O AUMENTO DE REGISTRO DE PATENTES VOLTADAS PARA A INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Mariana Benfati¹ e
Tais Capito²

Vivemos tempos em que a temática relacionada à diversidade e inclusão se encontra em pauta, não somente em organizações privadas como também nos órgãos públicos. Nunca se falou tanto sobre a necessidade de incluir grupos minoritários no mercado de trabalho como atualmente, e consequentemente, a preocupação para adequação do ambiente, adaptando-o para as necessidades dos portadores de deficiência fazem com que novas tecnologias emergjam. Mas será que o número de patentes voltadas para o benefício de pessoas PCDs tem aumentado no INPI?

Em 2023, a Universidade do Estado de Santa Catarina e a Universidade Federal do Paraná obtiveram a patente da “Representação tridimensional cromática e sistema de código de cores

1 Advogada com especialização em Propriedade Imaterial pela ESA SP. Coordenadora do departamento de Brand Protection do escritório David do Nascimento Advogados Associados, Membro da Com. de Propriedade Intelectual da OAB/SP - sub. Guarujá e da Comissão de Diversidade e Equidade da ASPI.

2 Advogada, esp. em D. Empresarial (PUC/SP), Mestranda em Propriedade Intelectual e Inovação (INPI), Pres. da Comissão de Propriedade Intelectual (PI) da OAB/SP Sub. Jabaquara, membro das Comissões de PI da OAB/SP e da Sub. Guarujá, do Cons. Diretor da ABPI e da Com. de Diversidade e Equidade da ASPI.

para pessoas cegas, daltônicas e com baixa visão”:

Este sistema foi desenvolvido para proporcionar a identificação das cores às pessoas com deficiência visual de uma forma simplificada, com possibilidade de aplicação em pequenas dimensões e numa linguagem universal. O sistema é composto por elementos físicos (triângulo cromático) e um conjunto de símbolos, objetivando comunicar as cores dos objetos através do contato tátil. Este código pode ser impresso diretamente sobre objetos, obras de arte, etiquetas, embalagens ou colados em etiquetas sobre os produtos dos diversos materiais, tais como plásticos, acrílicos, vidros, madeiras, metais, cerâmicas, pedras, papéis, couro, materiais orgânicos, bordados em tecidos, a fim de serem aplicados em roupas (vestimenta, roupas de cama, de banho, estofados, sapatos).³

No entanto, uma busca ao banco de dados do INPI pelo termo “deficiência”, demonstrou a existência de uma quantidade nada relevante de patentes

3 BR 10 2017 018174 0 B1, depositada em 24/08/2017, concedida em 10/01/2023.

concedidas relacionadas à novas tecnologias para pessoas PCDs:

PI 0922958-2 B1 – MÉTODO PARA A UTILIZAÇÃO APROPRIADA POR PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DE UM APARELHO DE ENTRADA DE CHAMADA EM UM SISTEMA DE ELEVADOR E SISTEMA DE ELEVADOR

PI 1001286-9 B1 – MODELO DE REPRESENTAÇÃO DO CARIÓTIPO HUMANO PARA ENSINO DE BIOLOGIA PARA VIDENTES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL E DALTONISMO

BR 10 2017 005862 0 B1 – GUINCHO ORBITADOR AUTOMÁTICO PARA DESLOCAMENTO EM UM ÚNICO CÔMODO, DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DE LOCOMOÇÃO

BR 10 2016 019623 0 B1 – APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM SISTEMA DE PAGAMENTO COM INTERFACE AUDITIVA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL OU PARCIAL

BR 20 2016 019442 9 Y1 – DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM BALANÇO AUTOSSUFICIENTE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA

Há 35 anos oferecendo
Soluções Estratégicas
em Propriedade
Intelectual



www.ricci.com.br

Rua Domingos de Morais, 2781
Conjunto 1001
04035-001 – São Paulo – Brasil
Fone: 55 (11) 2832-5707
E-mail: ricci@ricci.com.br

BR 20 2016 018619 1 Y1 - DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM GANGORRA AUTOSSUFICIENTE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA

BR 20 2016 018395 8 Y1 - DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM GAIOLA PARA BRINQUEDOS AUTOSSUFICIENTES USADOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA

BR 10 2015 018793 9 B1 - SISTEMA DE ORIENTAÇÃO APLICADO AO ESPORTE DE PARATLETAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL

BR 20 2015 003029 6 Y1 - DISPOSITIVO DE AUXÍLIO À LOCOMOÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL EQUIPADO COM SENSORES ULTRASSÔNICOS E RODA DIRECIONAL ESFÉRICA

BR 10 2014 023858 1 B1 - VEÍCULO DE TRANSPORTE AEROPORTUÁRIO PARA USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA

BR 10 2012 033489 5 B1 - DISPOSITIVO COM TELA DIGITAL E ESTIMULAÇÃO SONORA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL

BR 10 2019 000865 2 B1 - ARTEFATO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA O BANHO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA.

É certo que muitos pedidos de patentes acabaram sendo arquivados pelo não cumprimento de exigências e pela não solicitação do exame técnico, demonstrando um desconhecimento dos requisitos legais e procedimentos

necessários por parte dos depositantes. Outrossim, em sua maioria, os pedidos são arquivados pelo não pagamento de anuidades, demonstrando que o backlog de patentes afeta diretamente o resultado no número de patentes concedidas, causando reflexo direto no desenvolvimento e criação de novas tecnologias utilizadas em benefício dos PCDs.

A falta de examinadores de patentes no INPI acarreta um backlog altíssimo e a falta de investimento em patentes voltadas para PCDs, acarreta um número baixo de patentes concedidas que auxiliariam na inclusão de pessoas com deficiência e em suas tarefas cotidianas, o que desestimula novos inventores. Afinal, por qual motivo um inventor irá investir em testes, aquisição de matéria-prima, criação de protótipos, se a patente pode levar 6 anos⁴ para ser concedida?

Ainda falta fomento e interesse público para que mais pessoas se dediquem em tecnologias assistivas. O Governo Federal, como forma de promover a inclusão de pessoas PCDs, promulgou o Decreto nº 10.645/2021, que regulamenta o Plano Nacional de Tecnologia Assistiva, que tem como escopo os seguintes objetivos:

I - facilitar o acesso a crédito especializado aos usuários de tecnologia assistiva, inclusive com oferta de linhas de crédito subsidiadas, específicas para a aquisição dessa tecnologia;

4 <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/noticias/2024/marco/usuario-pode-reduzir-em-ate-3-anos-prazo-para-concessao-de-patente-no-brasil>

II - agilizar, simplificar e priorizar procedimentos de importação de tecnologia assistiva, especialmente em questões relativas a procedimentos alfandegários e sanitários;

III - criar mecanismos de fomento à pesquisa e à produção nacional de tecnologia assistiva, inclusive por meio de concessão de linhas de crédito subsidiado e de parcerias com institutos de pesquisa oficiais;

IV - eliminar ou reduzir a tributação da cadeia produtiva e de importação de tecnologia assistiva; e

V - facilitar e agilizar o processo de inclusão de novos recursos de tecnologia assistiva no rol de produtos distribuídos no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e por outros órgãos e entidades da administração pública.⁵

Podemos observar que muito se usa os termos facilitar e agilizar, mas não voltados para patentes. Já há o exame prioritário para pedido de patente pertencente à pessoa física com deficiência física ou mental, mas é necessário a ampliação para agilizar e facilitar os processos de patentes que tenham como objetivo a inclusão de PCDs, como forma de promover a diversidade e uma vida digna aos portadores de necessidades especiais.

5 <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.645-de-11-de-marco-de-2021-307923632>



Há mais de 30 anos no ramo de Propriedade Intelectual!

- Registro de Marcas
- Proteção de Patentes
- Nomes de Domínio
- Direito Autoral
- Internet e Dados Pessoais
- Combate à Pirataria
- Concorrência Desleal

e mais.

Nossos Canais:

 (11) 94443 - 5648

 (11) 3321 - 0195

 gomesesantana.adv.br

 juridico@gomesesantana.adv.br

  Gomes e Santana Advogados



PATENTES DE INVENÇÃO: TENDÊNCIAS

PATENTS OF INVENTION: TRENDS

Sabina Nehmi de Oliveira

Minicurriculum:

Sabina Nehmi de Oliveira é especialista em Patentes de Invenção na área da Química & Derivados, Ciências da Vida, tem 38 anos de experiência em pesquisas de informações em patentes, estudos estratégicos para proteção de inovações e liberdade de exploração.

E-mail: sabina.oliveira@nehmi-ip.com.br

Mini CV:

Sabina Nehmi de Oliveira is a specialist in Patents of Invention in the area of Chemistry & Derivatives, Life Sciences, and has 38 years of experience in patent information research, strategic studies for the protection of innovations and freedom of exploitation.

E-mail: sabina.oliveira@nehmi-ip.com.br

Palavras-chaves:

Patentes. Tendências. Saúde Pública. Inteligência artificial. Evergreening.

Key-words:

Patents. Trends. Public Health. Artificial Intelligence. Evergreening.

Introdução

A inteligência artificial (IA) avançou muito nos últimos anos não só fazendo parte de nosso cotidiano, como também afetando a lei de patentes e direitos autorais.

Sobre a autoria da invenção (inventor)

Os sistemas de IA estão se tornando cada vez mais capazes de criar suas próprias invenções, colocando o nosso entendimento atual sobre invenção e autoria em cheque. A IA interage com a lei de patentes em dois aspectos significativos: como um inventor e como invenção.

A lei atual de patentes que determina em primeiro lugar que o inventor deva ser uma pessoa física, entra em choque com a indicação de autor "IA" numa patente e ou pedido de patente. Pode um sistema de IA ser considerado um autor de invenção?

Analisando a invenção derivada de IA de um pedido de patente, ela é genérica ou teórica, isto é, abstrata. O sistema de patentes determina que para uma invenção ser objeto de patente ela deva apresentar além

de novidade, atividade inventiva comprovada por ensaios práticos e seus resultados concretos.

Com o advento do machine learning, IA e internet generativa, nas inovações ou softwares gerados através do prompt do usuário, ficaria difícil de se reconhecer o autor. A Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO/OMPI) realizou uma consulta em 2019 sobre a PI envolvendo AI e seus aspectos legais. O WIPO entendeu que o usuário que escolheu um determinado prompt para gerar um resultado, seria o proprietário da "invenção", mas ainda há considerações a se fazer. Há muito a ser discutido, por exemplo, se o resultado se baseou em material protegido por copyright, ou o conteúdo gerado foi baseado no dito material, provocando discussões sobre até que ponto não se trata de plágio ou infração de direito autoral.

Lei de Patentes

Especialistas vêm anunciando que as leis de patentes podem necessitar de melhor caracterização para tecnologias derivadas de IA redefinindo novo conceito de "autor" e "invenção". Há necessidade de se definir melhor o que é "inventor" incluindo sistemas de IA, e estabelecer novos requisitos de

patenteabilidade para invenções de IA e desenvolvendo assim mecanismos de endereçamento para implicações éticas e sociais dessas patentes¹.

Proteção para IA

Um dos pontos críticos para se conseguir a proteção de invenções derivadas de IA é entender a natureza desse tipo de invenção e como ela interage com o sistema de patentes. Os sistemas de IA são dinâmicos e se desenvolvem a partir de learning machines, em contraposição às invenções tradicionais que são estáticas e bem definidas.

Uma opção para proteção aventada² seria incluindo a arquitetura neural da rede para os algoritmos específicos empregados ou o método único de treinamento do sistema de IA.

Outra opção de proteção poderia ser através de segredos de negócio ("trade secrets"), para os casos em que não seria possível a engenharia reversa do sistema.

1 BRON, Daniel, The Future of Patent Law in an AI-Driven World: Protecting Innovation and Inventions; "Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/future-patent-law-ai-driven-world-protecting-innovation-inventions/> Acesso em: 27/09/2024"

2 idem

A lei de direitos autorais pode proteger o código fonte empregado para implementar o sistema de IA, mas não consegue abranger de forma genérica ou derivativa da ideia básica ou algoritmo, protegendo apenas cópias.

Inteligência artificial na pesquisa de PI

A pesquisa para recuperação do estado da técnica ou para se encontrar um documento específico de patente nunca foi tarefa fácil. Conforme o volume de documentos foi crescendo houve necessidade de compilação de dados de patentes na forma de referências bibliográficas, que indicavam informações como o número do documento, título, depositante, inventores, códigos de classificação de patentes e resumo, no mínimo. Grandes editores, em papel, de tais referências foram o World Patent Index (WPI) e o Chemical Abstracts (CA) de 1907. O WPI além de compilar os dados contava ainda com uma miríade de especialistas para cada ramo da tecnologia para estabelecer os “descritores” que podem ser compreendidos como as melhores “palavras-chaves” sobre o assunto. Já o Chemical Abstracts tinha uma grande vantagem ao indicar o “CAS number” ou número CAS, uma espécie de “RG” para cada substância química fornecido pela American Chemical Society, que facilita muito na recuperação de documentos.

Na década de 60 a Nasa começou um projeto de organização de dados científicos para recuperação “online” ou informatizada através do

uso de computadores. Esse projeto evoluiu na forma de um provedor de informações que recebeu o nome de Dialog e nos anos 70 já havia opção de pesquisa de informações para diferentes “bases” (cada base representava um banco de dados sobre um determinado setor de informação ou tecnológico), como por exemplo o WPI que era pesquisável para documentos a partir de 1963 e muitas outras bases.

Em 1983 o CAS e a Fiz Karlsruhe informatizaram o Chemical Abstracts para pesquisa online que passou a ser oferecido pelo provedor de nome STN.

Na década de 80 havia ainda outros importantes provedores de informação sobre patentes (com suas diferentes bases) como o Orbit e o Questel.

O acesso particular era muito caro. Pagava-se por cada acesso à cada base (havia bases mais caras e outras mais baratas, por exemplo o WPI era das mais caras), cujo custo era calculado por tempo de acesso, volume de informação recuperado (quantas referências ou “records” recuperados) e tipo de formato do record (somente dados de referência bibliográfica, ou se incluía resumo, ou ainda se incluía descritores).

Felizmente hoje podemos acessar bases de dados online gratuitas para pesquisas de patentes fornecidas pelo INPI, EPO (Espacenet), WIPO (Patentscope), Inspire, USPTO, Google Patentes, etc.

Inicialmente os resultados analíticos eram fornecidos através de

figuras ou tabelas, derivadas de dados de natureza estatística. Com o advento dos métodos de *machine learning* e IA (Inteligência artificial) aplicados às bases de patentes (ou mesmo de informações), os resultados de pesquisa de patentes ou de informação tornaram-se mais ricos.

Hoje há bases de patentes que empregam IA, de acesso pago ou mesmo gratuito, que não só indicam as patentes mais relevantes dentro de um perfil de interesse, como também apresentam indicadores qualitativos de valoração de ativos intangíveis de patentes. O valor pode levar em conta o número de vezes que o documento é citado em outros pedidos de patente ou artigos, o tamanho da família de patentes, o número de patentes concedidas, o número de patentes vigentes, o número de licenciamentos, etc.

A maioria das bases de patentes indica como resultado de pesquisa uma listagem que pode ser filtrada por ordem crescente ou decrescente de datas, ou iniciando a listagem do resultado obtido pelos documentos mais relevantes, ou baseado no seu valor (comentado anteriormente), ou relevância de acordo com as palavras-chaves empregadas se encontrarem no título, no resumo, em reivindicações principais ou dependentes, ou ainda no relatório descritivo, ou mais especificamente nos exemplos.

A evolução nos resultados de pesquisas de patentes é notada através dos resultados de mapeamento de tecnologias, hoje empregando



GRUENBAUM,
POSSINHAS & TEIXEIRA

ADVOGADOS - PROPRIEDADE INTELECTUAL
LAW FIRM - INTELLECTUAL PROPERTY

www.gruenbaum.com.br

INOVAÇÃO E PROTEÇÃO
FAZEM A DIFERENÇA

✉ central@gruenbaum.com.br ☎ +55 21 2533-6720 📍 Rio de Janeiro, Brasil

IA, por setor ou temas de interesse e seus subtemas, ou por distribuição geográfica, indicadores de principais players, patentes mais relevantes, valoração de ativos patentários, etc. Outro artifício muito interessante é a indicação automática para um determinado documento de patente, de patentes em que o documento foi citado (tecnologias posteriores), e de patentes citadas pelo mesmo (tecnologias de base ou anteriores).

Inteligência artificial na administração de PI

Na área administrativa de patentes também houve evolução com o emprego de IA, pois controles que eram efetuados por pessoas passaram a sê-lo por aplicativos e algoritmos. Por exemplo, há programas para controle mundial de correspondentes, quanto aos prazos para pagamento de taxas de manutenção ou prazos para manifestações.

Um bom exemplo de como a IA ajudou na administração de patentes é o sistema de Patente Unitária (*Unitary Patent* - PU) que entrou em funcionamento a partir de 01/05/2023, o qual é administrado pelo Instituto Europeu de Patentes (IEP). Hoje não é mais necessário que se valide e mantenha uma patente europeia em cada país da União Europeia onde se queira sua proteção. Com um único pedido de patente junto ao IEP, com um único representante local e uma única taxa de renovação, o pedido concedido poderá proteger simultaneamente a invenção nos países membros da EU (potencialmente 44 países), que

ratificaram o acordo segundo o TUP (Tribunal da Unificado de Patentes), o qual é composto por divisões e sessões localizados nos diversos países membros. A PU representou uma grande redução de custos e tempo, com procedimentos simplificados e maior segurança jurídica.

Papel do profissional de PI

Profissionais de Direito ou agentes da Propriedade Industrial têm papel crucial no entendimento e evolução do direito, ou da melhor forma de avaliação e proteção de uma inovação ou invenção.

O desenvolvimento de aplicativos diminuiu a necessidade de profissionais para realizar funções cartoriais, provocando assim uma mudança no perfil dos profissionais para outros tipos de especialidades. Hoje o profissional de PI deve desenvolver Inteligência em PI, a IA pode realizar análises completas, mas há a necessidade de um especialista em PI ou patentes para dar a sua anuência ou até corrigir as conclusões e ou resultados. Pesquisas de levantamentos de patentes exigem especialização tanto em inteligência competitiva como em patentes. Os profissionais de PI assim como os responsáveis por decisões envolvendo direito patentário em empresas ou instituições, se envolvem em assuntos de alto risco, complexidade e grandes consequências, exigindo assim muita responsabilidade, que por enquanto, e creio sinceramente que não conseguirão ultrapassar a inteligência humana em qualquer assunto.

Software

O patenteamento de invenções intangíveis compreendendo software e algoritmos sempre foi assunto complexo, em alguns casos envolvendo batalhas judiciais com difícil determinação de novidade e atividade inventiva. O ritmo rápido de desenvolvimento desse tipo de invenção pode levar ao "ever-greening" de patentes, quando se estende a proteção para pequenas modificações que tratam de inovações e não de invenções de fato.

Um dos aspectos cruciais no futuro será ao mesmo tempo que se incentiva o desenvolvimento de softwares, prevenir a eterna proteção na forma de monopólio para algoritmos fundamentais ou essenciais. Uma das formas é a adoção de "reivindicações funcionais" em que a invenção é caracterizada principalmente pela sua função³.

Hoje não há empecilho para o patenteamento de softwares que resolvam problemas técnicos na forma de "computer-implemented inventions" (CII). Ao contrário da proteção via direito autoral do código fonte, a patente protege etapas do processo representado pelo software que resolveram o problema, isto é, o processo técnico que o software ajudou a solucionar⁴.

3 SHARMA, Rahul, The Future of Patent Law: Trends Shaping the Innovation Landscape, 19/12/2023; Disponível em: <https://medium.com/@rahul.adv1812/the-future-of-patent-law-trends-shaping-the-innovation-landscape-78b3453b2b8f>, Acesso em: 27/09/2024"

4 WIPO: Hardware and software | epo.org; Disponível em: <https://www.epo.org/en/news-events/in-focus/ict/hardware-and-software>; acesso em: 01/07/2014



REMER VILLAÇA & NOGUEIRA

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

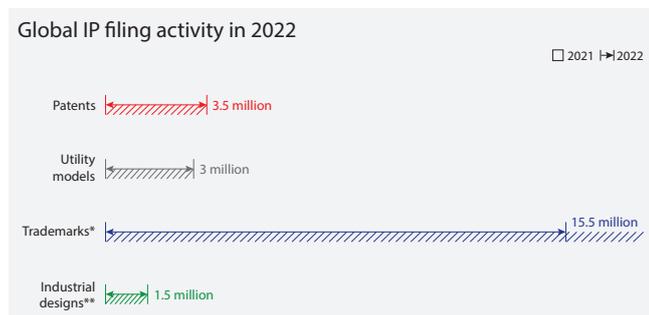
Rio de Janeiro
Rua da Assembleia, 10 - 20º andar - cj 2008
Centro 20011-901 - RJ
Tel: +55 21 3231-9062

www.remer.com.br

Considera-se “*evergreening*” a continuidade de proteção para uma invenção ou software mesmo após sua expiração. A prática além do requerimento de novos pedidos de patente com baixa atividade inventiva, podem ser realizados também através de contratos de direitos autorais, que fidelizam o usuário recebendo atualizações ou inovações do aplicativo. Arranjos para inovação liderada pelo usuário ou inovação liderada pelo produtor poderiam ser usados similarmente para *evergreening* em um sentido mais geral.

Crescimento de assets de PI no mundo

O volume de documentos de patentes cresce vertiginosamente e sem dúvida a IA vêm ajudando muito a navegação nesse oceano de informações. Segundo o WIPO (World Intellectual Property Organization)⁵ foram depositados em 2021: 3,5 milhões de pedidos de patentes (PI), 3 milhões de pedidos de modelo de utilidade (MU), 15,5 milhões de marcas e 1,5 milhões de desenhos industriais (DI). Só em 9 anos (de 2013 a 2021) foram depositados 48,66 milhões⁶ de pedidos de patentes.



Fonte: WIPO (IP Facts and Figures)

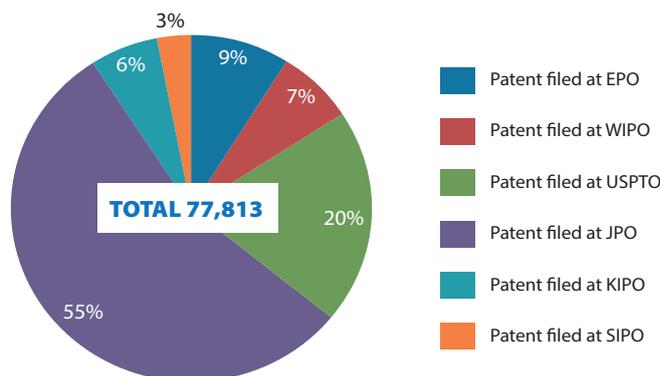
Informação é poder e sempre foi uma força dinâmica para promover o desenvolvimento da inovação e a tomada de decisões no âmbito dos novos negócios.

Tendências de tecnologias em patentes

Enquanto o ser humano desenvolve IA para melhorar a administração geral, as patentes estão refletindo a preocupação com o meio ambiente, com tecnologias de fontes renováveis (RET) e a promoção da saúde e bem-estar do ser humano e animal. Por fontes renováveis de tecnologia podemos considerar: energia solar, energia heólica, energia do oceano, energia geotérmica, hidroenergia, bioenergia.

A tendência por tecnologias do tipo RET começou a ser observada desde 1990, segundo demonstra a figura 2 de um

relatório publicado pelo WIPO⁷ (título: *Renewable energy-related patents filed at different patent offices around the world*), que indica de um total de 77.813 pedidos de patentes: 55% foram depositados no JPO (Japão), 20% no USPTO (EUA), 7% no WIPO, 9% no EPO (Europa) e 6% no KIPO (Coreia) e 3% no SIPO (China).



Fonte: Patent-based Technology Analysis Report – Alternative Energy Technology, WIPI (2009)

A Resolução do INPI, Portaria no. 79 de 16/12/2022, também reflete essa tendência elencando uma série de tecnologias referentes a patentes verdes que podem solicitar exame prioritário, como: energias alternativas (já citadas como RET, biocombustíveis, células-combustível, biomassa, energia a partir de resíduos humanos, etc), transportes (veículos híbridos, veículos elétricos, etc), conservação da natureza (armazenagem de energia, recuperação de energia, etc), gerenciamento de resíduos (reutilização, por exemplo) e agricultura sustentável (por exemplo: técnicas de reflorestamento, alternativas para irrigação, pesticidas alternativos e melhoria do solo).

Ainda sobre tecnologias renováveis, o WIPO⁸ publicou análise de patentes de 2007 a 2011 através de figuras (*Pictures*), sobre dessalinização de água empregando energias renováveis, cuja figura a seguir indica uma classificação por famílias de patentes das quais: 747 utilizam energia solar e outras fontes de transferência de calor residual; 114 empregam ondas; 87 usam o vento; 59 empregam energia fotovoltaica e 19 utilizam energia geotérmica:

5 Disponível em: <https://www.wipo.int/en/ipfactsandfigures/patents>; Acesso em: 01/07/2024

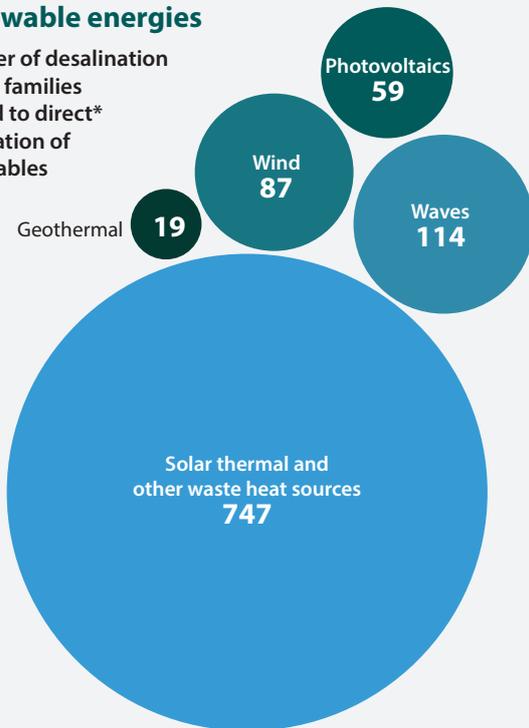
6 Disponível em: <https://www3.wipo.int/ipstats/key-search/search-result?type=KEY&key=201>; Acesso em: 01/07/2024

7 Disponível em: Patent-based Technology Analysis Report – Alternative Energy Technology, WIPO (2009)

8 WIPO Patent Landscape Reports; Disponível em: www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports; consulta em 01/07/2024

Renewable energies

Number of desalination patent families related to direct* integration of renewables



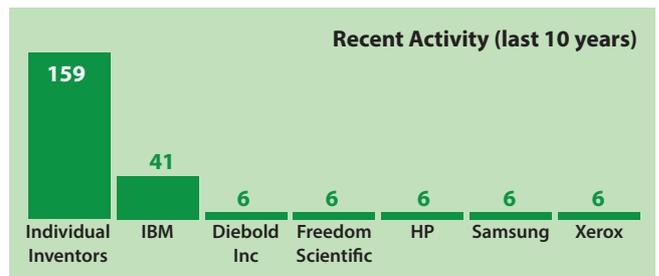
*heat or pressure are being used directly, as opposed to indirect integration, where renewable energy generates electricity which then drives the desalination process

Fonte: wipo_pub_948_2-tech2_water desalin

O WIPO⁹ também publicou estudo sobre dispositivos assistivos e tecnologias para pessoas com deficiência visual e auditiva, desenvolvendo tecnologias facilitadoras ao acesso a trabalhos publicados. Foram desenvolvidas e patenteadas invenções sobre: tecnologia tátil; tecnologia de sensor adaptada para deficientes visuais; controle de voz; controle de som; melhoria do brilho da cor; informações de exibição; estimulação eletrônica elétrica; codificação

9 Patent Landscape Reports; ; Disponível em: http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/assistive_devices.html; consulta em 01/07/2024

de imagem; tradução; resolução espacial e qualidade da visão. Interessante que nos últimos 10 anos as invenções vêm sendo desenvolvidas majoritariamente por inventores isolados. A figura a seguir indica a quantidade de famílias de patentes identificadas:



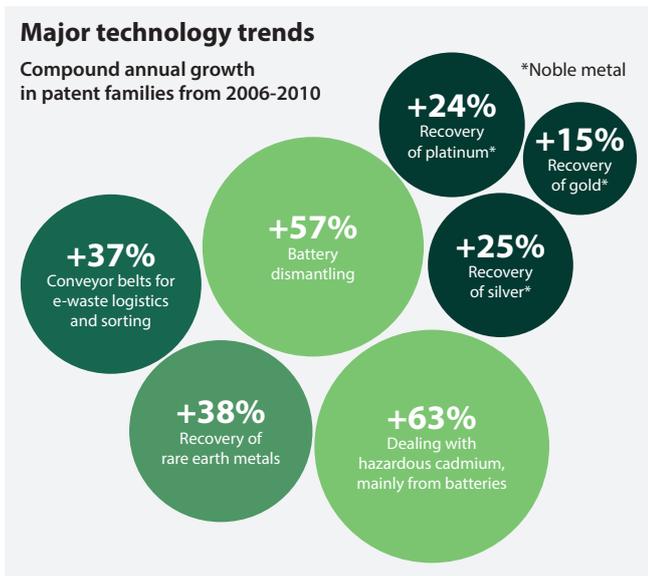
Fonte: http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/assistive_devices.html

Outro estudo do WIPO¹⁰ sobre recuperação de reciclagem de refugos de resíduos eletrônicos revela que as principais tendências tecnológicas envolvem tecnologias que tratam de: 63% sobre recuperação de cádmio perigoso oriundo de baterias; 57% sobre desmantelamento de baterias; 38% sobre recuperação de metais de terras raras; 37% sobre correias transportadoras para logística de lixo eletrônico e triagem; 25% sobre recuperação de prata; 24% sobre recuperação de platina; e 15% sobre recuperação de ouro. A Figura a seguir indica as famílias de patentes estudadas de 2006 a 2010:

10 Patent Landscape Reports; "Disponível em: www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports; wipo_pub_948_4-tech3_picture_electro waste; consulta em 01/07/2024"



PROPRIEDADE INTELECTUAL
 PROTEÇÃO DE DADOS
 ENTRETENIMENTO
 TECNOLOGIA



Fonte: www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports;

Embora o "landscape" (mapeamento) de inovações não seja estático, sem dúvida que invenções causadas pelas preocupações climáticas, energia e avanço médico são as maiores demandas representadas na área da biotecnologia, tecnologias verdes e Internet das Coisas (IoT).¹¹ Neste contexto, notou-se grande avanço tecnológico de países emergentes como a Índia e China.

A China realizou políticas de incentivo (subsídios) sobre depósitos de patentes como consequência do "Medium to Long Term Plan for the Development of Science and Technology" (MLP), 2006¹². Tudo leva a crer que o boom de pedidos de patentes chineses foram consequência de tal política interna. A China queria eliminar sua imagem

11 "Disponível em: <https://medium.com/@rahul.adv1812/the-future-of-patent-law-trends-shaping-the-innovation-landscape-78b3453b2b8f>; Acesso em: 01/07/2024"

12 ZHEN Lei, ZHEN Sun, WRIGHT Brian, "Patent subsidy and patent filing in China", Department of Agricultural and Resource Economics, University of California, Berkeley (2013), https://funginstitute.berkeley.edu/wp-content/uploads/2013/12/patent_subsidy_Zhen.pdf

de produtos baixo custo "made in China" e promover uma política de inovação e desenvolvimento tecnológico. Em 2011 a China tornou-se líder mundial de patentes publicadas, passando os Estados Unidos, Europa e Japão. O número de pedidos de patentes saltaram em 2010 para 391.177, enquanto em 2001 foram 63.450, representando um aumento anual de 22,6%. Como uma parte destes pedidos de patentes pudessem apresentar baixa patenteabilidade, estas patentes receberam o nome de "junk patents" em alusão ao típico transporte naval chinês de nome "junk".

Mas justiça seja feita, a Administração Nacional da Propriedade Intelectual (CNIPA) da China segue hoje diretrizes para exame da atividade inventiva de patentes¹³, que apresenta um alto grau de exigência. O examinador chinês deve determinar o problema técnico realmente resolvido pela invenção e a invenção é considerada óbvia, se a resolução do problema empregando o conhecimento já existente anteriormente, chegar na invenção reivindicada. Além disso, o exame da atividade inventiva emprega combinações de documentos que não poderiam ser combinados, por exemplo, pelo examinador americano.

Pedidos de patentes no mundo - campo de aplicação

Segundo Ménière e Kendrick (EPO, 2023)¹⁴ o aumento de pedidos de patentes europeias em mais de 2,9% foi capitaneado pela China e Coreia. Invenções na área de baterias e inteligência digital mostram forte crescimento enquanto algumas áreas da química e engenharia mecânica se não diminuíram, mostraram estagnação. A China está se aproximando do Japão em volume de depósitos de patentes. O campo tecnológico que mais apresentou depósito em 2023 foi o das comunicações digitais em 2023 (mais de 17.700 pedidos de patentes europeia), mas a área que mais cresceu foi a de equipamentos elétricos e energia (aumento de 12,2%). Houve aumento no número de depósitos na área de biotecnologia aplicada à farmacêutica ou agricultura,

13 LIU, Shuo, The Inventive Step in Chinese Patent Law Compared with the U.S. Non-Obviousness Standard, December 26, 2020, 12:15 PM; Disponível em: <https://ipwatchdog.com/2020/12/26/inventive-step-chinese-patent-law-compared-u-s-non-obviousness-standard/id=128454/> Acesso em: 01/07/2024

14 Disponível em: <https://www.epo.org/en/about-us/statistics/patent-index-2023/key-patenting-trends>; consulta em 01/07/2024

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 / sbairon@gmail.com

assim como de invenções na área da química orgânica fina, como mostra a figura a seguir:



Fonte: EPO, Figure 4, The Top ten technology fields (out of a total of 35) accounted for over 57% of all filings to the EPO in 2023.¹⁵

Outro ponto detectado por Ménière e Kendrick (EPO, 2023) foi o aumento feminino na atividade inventiva dos pedidos de patentes (presença de nomes de inventoras aumentou de 4% para 23% principalmente na área química), embora ainda esteja longe de paridade com os homens.

A empresa chinesa Huawei foi responsável por aproximadamente um quarto de todos os pedidos de patentes realizados no EPO em 2023¹⁶, sendo que as 10 empresas que mais depositaram em 2023 foram responsáveis por 13,2% de todos os depósitos no EPO. Foram elas em ordem

15 Disponível em: <https://www.epo.org/en/about-us/statistics/patent-index-2023/key-patenting-trends>; consulta em 01/07/2024

16 Disponível em: <https://www.epo.org/en/about-us/statistics/patent-index-2023/key-patenting-trends>; consulta em 01/07/2024

decrecente de número de depósitos de patentes: Huawei (China), Samsung (Coreia), IG (Coreia), Qualcomm (EUA), Ericsson (Europa), Siemens (Europa), RTX (EUA), Basf (Europa), Royal Philips (Europa) e Sony (Japão).

Segundo o Harrity Analytics¹⁷, as empresas Samsung, LG, TSMC e Qualcomm lideram invenções relativa a eletrônicos e semicondutores. IBM, Alphabet e Apple enfatizam a significância da computação em nuvens (*cloud computing*), inteligência artificial e inovação em software, empregados em hardware. Machine learning e desenvolvimento de invenções ligadas à ótica, imagens e automóveis fortaleceu a Canon e empresas como a Alphabet e Hyawei são especializadas no suporte para o desenvolvimento de automóveis autônomos. A Raytheon Technologies (RTX) apresenta expertise em invenções espaciais e de defesa para a securidade nacional.

Equipamentos empregados na área de healthcare ou de diagnóstico (tecnologia médica) tem apresentado número crescente de depósitos de invenções envolvendo machine learning para análise de imagens, por exemplo, ou mesmo atendimento por telemedicina.

Invenções farmacêuticas e Biotecnologia

A natureza política do mecanismo de proteção de patentes provocou consequências no preço de medicamentos, produzindo efeitos que podem impedir pessoas de receber tratamentos médicos de que estejam necessitando. O mercado farmacêutico está tão ligado às patentes que quando uma patente de um medicamento expira, muitas vezes as ações da empresa caem.

Outro aspecto que se desenvolveu com o sistema de patentes farmacêuticas foi o desenvolvimento de novos mercados ou formas de rendimentos com a venda ou licença de patentes de medicamentos, e diminuição de desenvolvimento de novas moléculas ou medicamentos.

Na área da biotecnologia a situação é mais crítica, pois as invenções são mais facilmente replicadas, sendo que o

17 Disponível em: <https://harrityllp.com/analyzing-technology-trends-from-the-2024-patent-300-list/> consulta em 01/07/2024



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

sistema de patentes é providencial para garantir os investimentos efetuados no desenvolvimento de um produto.

A saúde pública vem chamando a atenção mundial quanto às diferenças de acesso aos medicamentos entre países desenvolvidos e sub-desenvolvidos. No core das discussões há assuntos relativos à propriedade industrial, mais especificamente patentes.

A pandemia de Covid-19 acendeu uma luz vermelha em relação às patentes de biotecnologia, particularmente sobre as vacinas comercializadas pela Moderna e Pfizer-BioNTech. Em setembro de 2022, 72,5% dos indivíduos de países desenvolvidos haviam tomado pelo menos a primeira dose de vacina contra Covid-19, enquanto somente 28,8% dos indivíduos de países subdesenvolvidos haviam tomado a primeira dose de vacina contra Covid-19, e a grande controvérsia foi descobrir que mesmo que os direitos de patentes fossem diminuídos para permitir a fabricação de vacinas em regiões subdesenvolvidas, isto não seria possível pois há falta de informações táticas e segredos de fabricação, que impossibilitariam a sua produção¹⁸.

18 LEE, Peter, New and Heightened Public-Private Quid Pro Quos Leveraging Public Support to Enhance Private Technical Disclosure. *Intellectual Property, COVID-19, and the Next Pandemic: Diagnosing Problems, Developing Cures* (Madhavi Sunder & Haochen Sun eds., Cambridge University Press 2024, Forthcoming). University of California, Davis - School of Law. 24 Pages Posted: 16 Mar 2022 Last revised: 17 May 2024; [New and Heightened Public-Private Quid Pro Quos: Leveraging Public Support to Enhance Private Technical](#)

As vacinas contra Covid-19 foram desenvolvidas rapidamente trazendo esperança contra a tão devastadora pandemia, mas infelizmente o acesso às vacinas de tecnologia mRNA, foi muito desigual entre os países desenvolvidos e os sub-desenvolvidos. Governos e entidades internacionais de saúde pública tentaram diminuir barreiras de acesso à tecnologia representadas pelas patentes, mas as próprias empresas titulares esclareceram que não haveria possibilidade em países subdesenvolvidos de tal produção livre, sem conhecimento tácito e de segredos de fabricação que não estavam ensinados nos respectivos relatórios descritivos. Resumindo, havia falta de suficiência descritiva nas patentes, sendo que especialistas disseram que tais informações tácitas seriam muito difíceis de serem codificadas nas patentes, motivo esse que obrigava a transferência de tecnologia para fabricação de tais vacinas, através de licença de patente e contratos de segredo de fabricação. Pesquisa empírica indicou que a Moderna, Cure Vac, BioNTech e GSK eram detentoras de 70% das patentes sobre tal tecnologia.¹⁹

Situação paradoxal, pois o *quid pro quo* do sistema patentário exige que para o detentor de uma patente obter monopólio por tempo determinado, é exigido que ele revele sua invenção através de seu relatório descritivo de tal forma que um técnico com conhecimento médio no assunto possa reproduzir a invenção somente

[Disclosure by Peter Lee :: SSRN](#)

19 idem

com as informações ali apresentadas. A falta destas condições implica em insuficiência descritiva, tornando a invenção não clara, não precisa e conseqüentemente determinando a sua nulidade ou indeferimento.

A Suprema Corte do Reino Unido confirmou um recurso da Kymab²⁰ na ação de infração de patente contra a Regeneron, sobre camundongos transgênicos VelocImmune, por uma maioria de quatro contra um. Este caso de sete anos finalmente chegou à sua conclusão em junho de 2020. Foi uma surpresa a decisão sobre o recurso da Kymab no Reino Unido que revogou as patentes de Regeneron (EP UK 13 60 287 e EP UK 22 64 163) por insuficiência descritiva em primeira instância, e o que é pior, o juiz David Kitchin também observou que se as patentes fossem válidas, a Kymab as teria infringido por meio do uso dos camundongos transgênicos.²¹

A situação é complexa, mas nos casos de calamidade pública por grave pandemia há necessidade de arrefecimento do direito de patentes e TRIPS, além de estudos estratégicos através de fomento público para a transferência de tecnologia no desenvolvimento de novas drogas e quiçá divulgação de resultados ou know-how, mesmo que em círculos fechados.

20 "Disponível em: <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/top-10-patent-cases-of-the-year-2020/> Acesso em: 01/07/2024"

21 idem

**Oferecer soluções
eficientes para
demandas complexas:
essa é a nossa proposta**



www.afmy.com.br
contato@afmy.com.br
(11) 3257 7284



Saúde Pública – Evergreening de patentes

As inovações em biotecnologia, nanotecnologia e ciências farmacêuticas impactam muito na saúde pública. As patentes atuam como catalisadores para o desenvolvimento de novos produtos, mas é necessária uma política pública que melhore os cuidados com a saúde para todas as extratificações, principalmente em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, através da colaboração do governo com os fabricantes de medicamentos fundamentais.

Difícilmente a iniciativa privada investiria centenas de milhões de dólares no desenvolvimento de uma princípio-ativo, sem ter garantias como a representada por patentes. Por outro lado, a saúde pública através de hospitais, convênios médicos, sofrem com dificuldade de acesso a medicamentos inovadores, devido ao alto preço dos medicamentos sob patentes. A questão não diz só respeito ao direito de autor, mas também às políticas de controle de preços em países menos desenvolvidos, no mesmo nível dos países mais desenvolvidos, através de tratados como por exemplo o Trans-Atlantic Trade and Investment Pact²².

Os custos de venda de medicamentos sob patente incluem custos com pesquisa, desenvolvimento, registro em órgão de controle, vendas,

propaganda, lobbies, pagamento a negociadores de preço, etc, apontados como os causadores de seus valores comerciais. Um exemplo de medicamento patenteado e vendido nos EUA pode ser o Sovaldi muito eficaz no tratamento da Hepatite C, que custa US\$ 84.000 para tratamento de 3 meses, doença essa que pode ser fatal e muito comum em pessoas que usam medicamentos intravenosos. Só nos EUA estima-se 3 milhões de pessoas sofrendo de hepatite C. Esse tratamento é acessível a poucas pessoas com recursos, sendo que o resto depende do governo ou de planos de saúde. Na Índia há produção de medicamento genérico de alta qualidade disponível por US\$ 200 também para tratamento de 3 meses²³. Embora haja grandes escudos protegendo o monopólio de inovações farmacêutica, está havendo muita discussão em torno de como se democratizar o acesso aos medicamentos para todas as pessoas necessitadas.

A solução não é fácil, pois as patentes dão segurança financeira para os inovadores, mas por outro lado, mesmo sendo patenteada a tecnologia muitos detalhes continuam como segredo, quando os próprios resultados clínicos externados, não apresentam alguma falha, pois, erros na fase pré-clínica são descobertos na fase clínica, mas os resultados obtidos na fase clínica nem sempre são corrigidos em tempo, ou o pior, não são públicos. Em outras palavras,

se o desenvolvimento de novos medicamentos fosse público, a classe médica poderia ter conhecimento dos resultados completos antes da comercialização. Um exemplo de desinformação, foi o caso do Vioxx indicado para tratamento de artrite, cujos testes não deixaram claro que poderia haver aumento de risco de ataque cardíaco ou AVC em pacientes com problemas cardíacos²⁴. Uma solução apontada por Dean Baker (2017), seria deixar para o estado a fase de desenvolvimento de novas drogas de acordo com as necessidades da população, deixando para a iniciativa privada a fabricação e vendas.

Outra discussão bem atual, é o caso de importação paralela de acordo com os princípios de exaustão de direitos de cada país, se exaustão nacional ou exaustão internacional, quando o medicamento pode ser vendido a preço mais acessível.

No core dessas discussões há assuntos relativos à propriedade industrial, mais especificamente de patentes e ou *evergreening* de patentes, indicando a necessidade de dados clínicos ou de resultados, que comprovem o avanço tecnológico relacionado particularmente a novos usos, ou novas formas de substâncias já conhecidas.

A Lei de Patentes da Índia, seção 3 (e) e seção 3 (d) indica condições em que são exigidos mais dados clínicos que comprovem o avanço tecnológico ou uma sinergia de uma invenção. Para demonstrar a atividade inventiva não basta mostrar que os documentos do estado da técnica, combinados, não chegam à nova invenção. Se faz necessário demonstrar através de exemplos, os resultados alcançados (ou dados que os comprovem), o avanço tecnológico ou significância econômica. Por exemplo, reivindicações de anticorpos que apresentem potencial terapêutico ou de diagnóstico não são admissíveis se a proteína alvo da patologia específica não tiver sido identificada e provado com dados suficientes o escopo da invenção. Patentes de seleção (que empregam uma faixa mais restritiva e mais

22 BAKER, Dean, "Drugs are Cheap: Why Do We Let Governments Make Them Expensive?" The Svedber Seminar, Uppsala University, 2017 February, 13th

23 BAKER, Dean, "Drugs are Cheap: Why Do We Let Governments Make Them Expensive?" The Svedber Seminar, Uppsala University, 2017 February, 13th

24 Idem

PROPIEDAD INTELECTUAL
MARCAS Y PATENTES



FERNÁNDEZ
SECCO & ASOCIADOS

Montevideo - Uruguay

25 de Mayo 467 Of. 501 | Tel: (598) 2916 1913
www.fernandezsecco.com | info@fernandezsecco.com

específica em relação a uma faixa ensinada e documento anterior), se enquadram nesse tipo de invenção.

Embora a comprovação de dados no momento do depósito seja condição *sine qua non*, há hoje tendência à flexibilização da adição de dados depois do depósito ou durante o exame, desde que estes comprovem ou amparem características da invenção citadas no pedido de patente inicialmente depositado.

Uma patente sobre combinação de givinostat e esteróides/glucocorticóides foi indeferida²⁵, pois durante o exame do pedido de patente foram adicionados dados sobre tal combinação, mas que o relatório descritivo e reivindicações iniciais não contemplavam tal possibilidade.

Há também caso em que durante o exame é solicitado ao depositante um modelo ou amostra da invenção, que pode ser na forma de filme demonstrando seu funcionamento (Working Models), mas a não apresentação de tal modelo provoca o seu indeferimento.

Casos mais críticos se referem a "novas formas" de substâncias já conhecidas, por exemplo na forma de novos sais, ésteres, éteres, polimorfos, metabolitos, forma pura, ou isômeros. A comprovação através de resultados

é fundamental, de melhoria na eficácia já conhecida da substância, ou a mera descoberta de novas propriedades ou o novo uso para substância já conhecida. Decisão histórica envolveu a Novartis x Union of Índia (Recurso Civil No. 2706-2716 de 2013)²⁶, quando a Suprema Corte da Índia discutiu que caso um aumento na biodisponibilidade de um ativo levasse à melhora de sua eficácia terapêutica, este fato deveria constar nas reivindicações e estar demonstrado no relatório descritivo através de resultados de ensaios clínicos. Num processo de nulidade administrativa a patente indiana IN 321479 sobre preparação de injetável de diclofenaco e seus sais farmacologicamente aceitáveis, a patente foi anulada de acordo com a Seção 3(d) da Lei de Patentes, por não existir nenhum dado/evidência concreta de que a invenção segundo suas reivindicações apresentasse eficácia na redução de dor no local de aplicação da injeção.

Algo semelhante ocorreu em ação judicial²⁷ também apreciada pela Suprema Corte da Índia sobre o medicamento Glivec/Gleevec envolvendo a patente correspondente a US6894051 na Índia, sobre nova forma cristalina beta do melisato de imatinib, permitindo sua administração oral. A Novartis demonstrou a eficácia terapêutica aumentada da forma cristalina beta de

melisato de imatinib com o imatinib, sendo que o Tribunal determinou que a comprovação deveria ser realizada entre a forma cristalina beta de melisato de imatinib e sua forma anterior, isto é, melisato de imatinib. Ao final, o Tribunal constatou que o aumento da biodisponibilidade da forma cristalina beta não constituiu eficácia terapêutica aumentada, pois o simples aumento da biodisponibilidade indicou apenas a extensão em que o medicamento atingiu o seu local de ação, mas não diz necessariamente sobre o efeito terapêutico que o medicamento gerou no corpo.

Outra ação na Suprema Corte do Reino Unido²⁸ derrubou a patente EP 1173181 (patente 181), de prioridade 1999, da Icos licenciada para a Lilly que reivindicava o uso de uma unidade de dose contínua de 1 a 5 mg de um composto (tadalafil) para a manufatura de medicamento para administração de dose total máxima de 5 mg, de tal composto, por dia, em método de tratamento de disfunção sexual num paciente com necessidade do mesmo. Decidiu-se pela falta de atividade inventiva face do documento da Icos, EP 0839040 (Daugan), prioridade de 1995, que revelou o uso de compostos como o tadalafil no tratamento de disfunção erétil (DE), com informações suficientes para o homem da técnica implementar uma invenção conforme caracterizado na patente 181.

25 KAREER, Aparna; AGARWAL Sneha, Too much information or not quite enough? Experimental data in Indian patent applications; September 23, 2021; Disponível em: <https://www.managingip.com/article/2a5czxnmoh736hztd14w0/too-much-information-or-not-quite-enough-experimental-data-in-indian-patent-applications>

26 Idem

27 CHATTERJEE, Patralekha, Intellectual Property Watch, 20/05/2018, Five Years After The Indian Supreme Court's Novartis ; Disponível em: <https://www.ip-watch.org/2018/05/20/five-years-indian-supreme-courts-novartis-verdict>, Acesso em: 01/07/2024"

28 Actavis Group PTC EHF and others (Respondents) v ICOS Corporation and another (Appellants) (secureserver.net); Disponível em: <https://czi515.p3cdn2.secureserver.net/P/Actavis.pdf>; Acesso em: 01/07/2024"



NEOCONT

ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E CONTÁBIL

Um caso mais raro, de patente por transferência (quando a invenção já existe anteriormente em um campo de aplicação diferente), ocorreu (2014) com a patente da Toyota (US 8394618) sobre o uso de enzima para remover impressões digitais visíveis em superfícies (lipases que degradavam as impressões digitais em moléculas mais voláteis, tornando-as menos visíveis), a qual não apresentou atividade inventiva em face do documento anterior US 5868720 (van Antwerp), que ensinava um cateter permanente com revestimento enzimático estável para evitar a oclusão dentro do lúmen do cateter, pois o revestimento enzimático incluía uma enzima fibrinolítica ou e lipolítica.

Patentes de aplicação na agricultura - *evergreening*

No campo da agricultura o fenômeno do *evergreening* é verificado notadamente em patentes sobre EVENTOS.

Acesso a novas invenções

Em algumas áreas da ciência os debates entre "fontes de acesso livre" versus patentes, como na área da informática, biotecnologia e outras, continuam a ferver. Por um lado, há necessidade de colaboração e desenvolvimento rápido (principalmente entre países desenvolvidos e não desenvolvidos), por outro lado, as patentes oferecem incentivos financeiros para pesquisa

e desenvolvimento²⁹ e até o momento não podem ser negligenciadas.

Uma das opções seriam as "patentes comuns" em que inventores compartilham suas patentes com um pool de acesso livre, contribuindo para o florescimento de novas invenções, mas também requer cuidados no processo.

Questão social e geopolítica

A sociedade precisa de legislação que proteja muitos tipos de invenções que vêm aflorando, na área genética ou de seres vivos. As considerações devem levar em conta implicações sociais, precedentes legais e valores éticos.

É primordial o acesso equitativo para países em desenvolvimento para os benefícios de certos tipos de invenções patenteadas. Os altos custos de um litígio de patentes inibem ações que poderiam libertar a tecnologia quando discutível a proteção. Um exemplo recente foram as vacinas para Covid 19. Até que ponto a necessidade de uma solução global não ultrapassaria os direitos de propriedade intelectual dos detentores da tecnologia? Alguns sugerem licenciamentos acessíveis a pools de patentes com modelos de valores escalonados para pagamento.

29 SHARMA, Rahul, Dec 19, 2023, The Future of Patent Law: Trends Shaping the Innovation Landscape; "Disponível em: <https://medium.com/@rahul.adv1812/the-future-of-patent-law-trends-shaping-the-innovation-landscape-78b3453b2b8f>; Acesso em: 01/07/2024"

O aparecimento de novas mídias de comunicação requer que a Lei de Propriedade Intelectual/Industrial seja revisada de forma a garantir a proteção dos assets atuais, mas que seja também capaz de proteger novas formas através das quais os tais assets possam ser utilizados³⁰. Um exemplo foi a recente modificação da Lei de Direito Autoral (Copyright) no Reino Unido que criou exceção para a proteção de copyright para propósitos de mineração de textos e dados. Isso implica que desenvolvedores de machine learning poderiam utilizar-se de material protegido por copyright, incluindo bases de dados, escritos ou outros tipos de assets.

Estatística de PI no Brasil

Segundo dados do INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI, v.10.0., foram depositados 25.365 pedidos de patentes de invenção (PI) no Brasil em 2023. Desse total, as atividades como tecnologia médica, química orgânica fina, biotecnologia, química de materiais básicos ou outras máquinas especiais, lideram o número de depósitos como indicado na tabela a seguir (resultado realizado considerando somente o primeiro símbolo da classificação do IPC dos pedidos já publicados na data da extração dos dados):

30 WALAWAGE, Lakmal, 20 abril 2023, The Future of Intellectual Property; Disponível em: <https://www.jmw.co.uk/blog/intellectual-property-solicitors/the-future-of-intellectual-property>; Acesso em: 01/07/2024"



araripe.com.br
araripe@araripe.com.br

Rio de Janeiro - RJ
Rua da Assembléia 10 Sl. 3710 - Centro
Tel.: +55 (21) 3923-5158

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

São Paulo - SP
Alameda Santos 200, Sl. 71 - Cerq. Cesar
Tel.: +55 (11) 3288-0641

Pedidos de Patentes (PI) em 2023 (INPI)	
Tecnologia	Número de pedidos de patentes
Comunicação digital	1.679
Tecnologia médica	1.493
Química Orgânica Fina	1.663
Biotecnologia	2.379
Química de materiais básicos	1.288
Outras máquinas especiais	1.384

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI, v.10.0.

Complementando a informação do BADEPI, foram depositados um total de 2.447 Modelos de Utilidade (MU) e 102 Certificados de Adição (CA).

Educação de PI

Podemos discutir indefinidamente o futuro das patentes que é certamente imprevisível, mas se não houver educação sobre PI, na escola e universidade dificilmente o tema ficará no devido foco. A Propriedade Industrial não poderia ser matéria de especialização para profissionais de Direito, ao contrário, deveria ser matéria do currículo de graduação. As carreiras tecnológicas também deveriam receber esse tipo de conhecimento na graduação.

Atividade louvável vem desempenhando o INPI, oferecendo excelentes cursos sobre proteção de invenções ou Propriedade Industrial, para a população em geral: estudantes, professores, empresários, tecnólogos e agentes da propriedade industrial, entre outros.

Conclusão

O futuro das leis de patentes pode ser considerado tudo menos previsível, mas o espírito de colaboração deve ser a palavra-chave para orientar a sociedade, os estados e os tratados internacionais para que ao mesmo tempo que se estimule o desenvolvimento de novas invenções e sua proteção, essas possam produzir efeitos para melhorar a sustentabilidade do planeta, além de melhorar a equidade entre os povos.

É louvável a preocupação com o meio ambiente e em formas para melhorar a qualidade de vida do ser humano e animal demonstrada nos documentos de patentes, todavia como a função social da patente está acima de qualquer interesse particular, se espera que essa consciência se reflita também na preocupação da sociedade com a diminuição da pobreza e melhoria de condições sociais promovendo ambiente mais sustentável (com menos lixo e poluição), climatização com menos aquecimento (e menos guerras que promovem o aquecimento da atmosfera), e melhor distribuição de riquezas e harmonia entre os povos.

Referências

BRON, Daniel, The Future of Patent Law in an AI-Driven World: Protecting Innovation and Inventions; <https://www.linkedin.com/pulse/future-patent-law-ai-driven-world-protecting-innovation-inventions/>

SHARMA, Rahul, The Future of Patent Law: Trends Shaping the Innovation Landscape, 19/12/2023; disponível em: <https://medium.com/@rahul.adv1812/the-future-of-patent-law-trends-shaping-the-innovation-landscape-78b3453b2b8f>.

WIPO: Hardware and software | [epo.org](https://www.epo.org/en/news-events/in-focus/ict/hardware-and-software); Disponível em: <https://www.epo.org/en/news-events/in-focus/ict/hardware-and-software>; acesso em: 01/07/2014



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

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

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)

José Carlos Tinoco Soares Junior
(Desde o ano de 1980)

Disponível em: <https://www.wipo.int/en/ipfactsandfigures/patents>; consulta em 01/07/2024

Disponível em: <https://www3.wipo.int/ipstats/key-search/search-result?type=KEY&key=201>; consulta em 01/07/2024

Disponível em: Patent-based Technology Analysis Report – Alternative Energy Technology, WIPI (2009)

WIPO Patent Landscape Reports, disponível em: www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports; consulta em 01/07/2024

WIPO Patent Landscape Reports, disponível em: http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/assistive_devices.html; consulta em 01/07/2024

Disponível em: www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/wipo_pub_948_4-tech3_picture_electro_waste; consulta em 01/07/2024

Disponível em: <https://medium.com/@rahul.adv1812/the-future-of-patent-law-trends-shaping-the-innovation-landscape-78b3453b2b8f>

ZHEN Lei, ZHEN Sun, WRIGHT Brian, "Patent subsidy and patent filing in China", Department of Agricultural and Resource Economics, University of California, Berkeley (2013), https://funginstitute.berkeley.edu/wp-content/uploads/2013/12/patent_subsidy_Zhen.pdf

LIU, Shuo, The Inventive Step in Chinese Patent Law Compared With the U.S. Non-Obviousness Standard, December 26, 2020, 12:15 PM; disponível em: <https://ipwatchdog.com/2020/12/26/inventive-step-chinese-patent-law-compared-u-s-non-obviousness-standard/id=128454/>

Disponível em: <https://www.epo.org/en/about-us/statistics/patent-index-2023/key-patenting-trends>; consulta em 01/07/2024

Disponível em: <https://www.epo.org/en/about-us/statistics/patent-index-2023/key-patenting-trends>; consulta em 01/07/2024

Disponível em: <https://harrityllp.com/analyzing-technology-trends-from-the-2024-patent-300-list/> consulta em 01/07/2024

LEE, Peter, New and Heightened Public-Private Quid Pro Quos Leveraging Public Support to Enhance Private Technical Disclosure. Intellectual Property, COVID-19, and the Next Pandemic: Diagnosing Problems, Developing Cures (Madhavi Sunder & Haochen Sun eds., Cambridge University Press 2024, Forthcoming). University of California, Davis - School of Law. 24 Pages Posted: 16 Mar 2022 Last revised: 17 May 2024; New and Heightened Public-Private Quid Pro Quos: Leveraging Public Support to Enhance Private Technical Disclosure by Peter Lee :: SSRN

Disponível em: <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/top-10-patent-cases-of-the-year-2020/>

BAKER, Dean, "Drugs are Cheap: Why Do We Let Governments Make Them Expensive?" The Svedber Seminar, Uppsala University, 2017 February, 13th

KAREER, Aparna; AGARWAL Sneha, Too much information or not quite enough? Experimental data in Indian patent applications; September 23, 2021; <https://www.managingip.com/article/2a5czxnMoh736hztd14w0/too-much-information-or-not-quite-enough-experimental-data-in-indian-patent-applications>

CHATTERJEE, Patralekha, Intellectual Property Watch, 20/05/2018, Five Years After The Indian Supreme Court's Novartis ; <https://www.ip-watch.org/2018/05/20/five-years-indian-supreme-courts-novartis-verdict>

Actavis Group PTC EHF and others (Respondents) v ICOS Corporation and another (Appellants) (secureserver.net); Disponível em: <https://czi515.p3cdn2.secureserver.net/P/Actavis.pdf>

SHARMA, Rahul, Dec 19, 2023, The Future of Patent Law: Trends Shaping the Innovation Landscape; <https://medium.com/@rahul.adv1812/the-future-of-patent-law-trends-shaping-the-innovation-landscape-78b3453b2b8f>

WALAWAGE, Lakmal, 20 abril 2023, The Future of Intellectual Property; <https://www.jmw.co.uk/blog/intellectual-property-solicitors/the-future-of-intellectual-property>



VC VILELACOELHO

Especialistas em
propriedade intelectual
desde 1972

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

O INDEFERIMENTO DE MARCAS COM EXPRESSÕES DE IDENTIDADE DA COMUNIDADE LGBTQIAP+ COM FUNDAMENTO NO INCISO III DO ARTIGO 124, DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Mariana Benfati¹
Tais Capito²

1. Introdução

O presente artigo pretende analisar as decisões de marcas pelo INPI compostas por expressões diretamente relacionadas à comunidade LGBTQIAP+, tendo algumas sido indeferidas com base no inciso III, artigo 124, da Lei da Propriedade Industrial (LPI), que veda o registro de marcas compostas por signos contrários à moral e aos bons costumes ou que ofendam a honra ou imagem de pessoas. Será analisada a evolução das decisões e as interpretações da Autarquia, trazendo exemplos práticos em ordem cronológica, e algumas disparidades na interpretação subjetiva do examinador.

Antes mesmo de adentrar no cerne do artigo, será demonstrado como o conceito de moral e bons costumes têm sido aplicado no ordenamento

1 Advogada com especialização em Propriedade Imaterial pela ESA SP. Coordenadora do departamento de Brand Protection do escritório David do Nascimento Advogados Associados, Membro da Com. de Propriedade Intelectual da OAB/SP - sub. Guarujá e da Comissão de Diversidade e Equidade da ASPI.

2 Advogada, esp. em D. Empresarial (PUC/SP), Mestranda em Propriedade Intelectual e Inovação (INPI), Pres. da Comissão de Propriedade Intelectual (PI) da OAB/SP Sub. Jabaquara, membro das Comissões de PI da OAB/SP e da Sub. Guarujá, do Cons. Diretor da ABPI e da Com. de Diversidade e Equidade da ASPI.

jurídico brasileiro, e a evolução social e cultural sobre a aceitação da comunidade LGBTQIAP+ e a necessidade de o direito acompanhar essas mudanças.

Por fim, abordaremos a questão do conflito entre liberdade de expressão e os critérios de moralidade considerados na concessão de registros de marca, destacando também a importância da visibilidade e do reconhecimento de expressões LGBTQIAP+ no mercado e seu impacto para a comunidade.

2. Artigo 124, inciso III, da LPI: Moralidade e Bons Costumes

Antes mesmo de adentrar no cerne do inciso III do artigo 124 da LPI, é importante realçar que a expressão “contra à moral”, para indeferimento marcário tem sua base na Convenção da União de Paris (CUP) de 1883, da qual o Brasil é signatário. Em que pese em seu artigo 6º traga à baila de que as marcas de fábrica e de comércio registradas nos países signatários receberiam tratamento nacional, por meio de suas legislações próprias, dando soberania aos seus signatários, dispõe no mesmo artigo, da necessidade de observância de

alguns princípios da CUP. Ainda no mesmo artigo, estabelece que seriam recusadas as marcas que fossem contrárias à moral ou à ordem pública.

Assim, atendendo às observâncias da CUP, o antigo Código de Propriedade Industrial (Lei 5.772/1971), já dispunha em seu artigo 95, parágrafo 3º que “não poderiam ser registradas como marca de indústria e comércio, as expressões, figuras ou desenhos contrários à moral e aos bons costumes e as que envolvam ofensa individual ou atentem contra ideias, religiões, ou sentimentos dignos de consideração.”

Com o advento da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), *mutato mutatis*, a concepção sobre o indeferimento de marcas que atentassem contra a moral e os bons costumes foi preservada, agora na letra do artigo 124, inciso III.

Mas, o que seria então a tal moral e os bons costumes de que trata o inciso III? Pelo dicionário, a palavra “moral” é definida por “preceitos e regras estabelecidos e admitidos por uma sociedade que regulam o comportamento das pessoas”, enquanto bons costumes estão atrelados aos “deveres e do modo de



Ideias Seguras.
Crescimento Infinito.

São Paulo - SP
Avenida Marquês de São Vicente, 576
Sala 2313 | Barra Funda

João Pessoa - PB
Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho, 167
Empresarial Kadoshi - Sala 213 | Manaíra

proceder dos homens nas relações com seus semelhantes”.³

Portanto, para o legislador, qualquer marca que atente contra crenças, princípios, regras e valores de uma sociedade deveria ser indeferida com base no polêmico inciso.

Ainda sobre o caráter de liceidade do sinal distintivo, no que diz respeito à análise do inciso III, em seu manual de marcas, na tentativa de pré-definir padrões ao examinador, o INPI dispõe que:

Tal avaliação deverá levar em conta as características do mercado do produto ou serviço que o sinal visa distinguir, como o tipo de público-alvo (geral ou específico), bem como os canais de distribuição, comercialização e publicidade dos produtos ou serviços em questão.

(...)

Desta forma, no ato do exame, será verificado:

a) Se a palavra, expressão, desenho ou figura são, por si só, atentatórias à moral e aos bons costumes, independente do produto ou serviço ao qual estejam associadas;

b) Se a palavra, expressão, desenho ou figura são atentatórias a essa regra, tendo em vista a conotação que assumem quando aplicadas a certos produtos ou serviços.⁴

Ocorre que os parâmetros apresentados, tanto pela legislação vigente, como pela própria Autarquia Federal, ainda são subjetivos e muito amplos, uma vez que o conceito de moralidade, assim como os costumes se transformam a todo tempo, deixando à mercê da interpretação do examinador e de sua vivência a

análise sobre signos que, dentro do seu entendimento, possam tratar-se de termos pejorativos e atentatórios contra o que, parte da sociedade, definiria como inaceitável.

Mas, teria o examinador condições de avaliar, exclusivamente sob a sua ótica e perspectiva, o que fere e o que não fere a moral e os bons costumes para pessoas diversas, fora da bolha dos padrões heteronormativos e/ou de gênero? Como saberia, então, o examinador, se uma marca que utiliza expressões identificadoras da comunidade fere, ressignifica ou atribui valores à causa?

É preciso que os critérios do inciso III sejam mais objetivos e uníssonos para não dar margem às interpretações díspares, equivocadas e indeferimentos sem uma justificativa plausível, conforme demonstraremos a seguir.

Conforme citam PIMENTEL e JAPIASSU,

“Acadêmicos e profissionais de marcas no Brasil e no exterior vêm cada vez mais questionar a validade do exame de atentado a moral e aos bons costumes por parte de examinadores individuais. Acredita-se que o Manual de Marcas do INPI não apresente suficiência de detalhes para orientar o examinador, que lhe deixa a mercê de conceitos subjetivos e pessoais”⁵

Portanto, é imprescindível que a moral e os bons costumes de que tratam este inciso não sejam contraponto aos direitos fundamentais de liberdade de expressão e direito de liberdade às criações industriais e a propriedade das marcas, garantidos pelo nosso Artigo 5º, incisos IX e XXIX da Constituição Federal.

É certo que o Estado não deve ser conivente na proteção de marcas ofensivas ou que propaguem discurso de ódio. Portanto, é fundamental que o legislador leve em consideração diversos

fatores além da etimologia da palavra, como, por exemplo, a evolução social, o público-alvo para a qual determinada marca se destina, e a sua finalidade e aceitação perante determinado nicho social, para não cometer abusos na interpretação do inciso III.

Neste sentido, Pimentel e Japiassu, relatam ainda:

Ao analisar a liceidade de uma marca, é necessário também questionar se o símbolo em análise é uma ofensa ou uma paródia. Ou ainda, quando há uma ressignificação, que é quando uma minoria política se apropria de um termo pejorativo para aquele grupo para que passe a ser motivo de orgulho (ex: pizzaria do gordo; cura gay; só podia ser mulher). No caso, a expressão, ao ser usada por alguém que pertença ao grupo para qual o termo se dirija como ofensa, passa a ser utilizada como instrumento de empoderamento.⁶

Assim, termos e expressões como Sapatão, Bicha e Veado, utilizados durante décadas como ofensas à comunidade LGBTQIAP+, foram ressignificados e reintegrados ao vocábulo da comunidade de forma, livre, leve e empoderada. Com este empoderamento, tornou-se natural a busca pela registrabilidade de marcas que fazem referência às expressões voltadas para a comunidade LGBTQIAP+, até como forma de identificar seu público-alvo.

Merece destaque, portanto, uma análise aprofundada de marcas que se utilizam de expressões voltadas à comunidade LGBTQIAP+, indeferidas com base no inciso III, ou deferidas, utilizando-se de termos e expressões outrora interpretados como pejorativos pelos examinadores, demonstrando uma forte divergência de entendimento exarado pelo INPI.

3 Disponível em: <https://www.dicio.com.br/moral/#:~:text=Significado%20de%20Moral&text=%5BFilosofia%5D%20Parte%20da%20filosofia%20que,que%20explica%2C%20disciplina%2C%20ensina.>

4 https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise_do_req-uisito_de_liceidade_do_sinal_marc%C3%A1rio#582-Sinal-irregistr%C3%A1vel-por-seu-car%C3%A1ter-contr%C3%A1rio-%C3%A0-moral-e-aos-bons-costumes

5 PIMENTEL, Isabella; JAPIASSU, Priscila Yamamoto Kuroiwa. Capítulo VII. Da Liceidade (Art. 124, Incisos I, III, XI e XIV). In: CESÁRIO, Kone; BUENO, Neide; CARNEIRO, Tayná; LAGASSI, Verônica (orgs.). Comentários à Lei de Propriedade Industrial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2023. p. 242.

6 PIMENTEL, Isabella; JAPIASSU, Priscila Yamamoto Kuroiwa. Capítulo VII. Da Liceidade (Art. 124, Incisos I, III, XI e XIV). In: CESÁRIO, Kone; BUENO, Neide; CARNEIRO, Tayná; LAGASSI, Verônica (orgs.). Comentários à Lei de Propriedade Industrial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2023. p. 240.

3. Histórico e evolução da imoralidade para a Comunidade LGBTQIAP+

Ao longo dos séculos, as relações entre pessoas do mesmo gênero foram tratadas como doença, com base na moral, na religião e nos costumes da época. A expressão latina, "sodomia" era o termo utilizado para designação de pessoas que cometiam atos sexuais contra a natureza humana, cuja finalidade diferisse da procriação. Nesta época, pessoas LGBTQIAP+ eram consideradas pecadoras por parte da Igreja Católica, que exercia um papel fundamental no Estado, e possuíam influência na criação das leis e normas da época.

A sodomia só deixou de ser considerada crime no Brasil, com a promulgação do Código Penal do Império, em 1830. No entanto, ainda no século XX, a Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu o homossexualismo, ou seja, o ato de sentir desejo por pessoas do mesmo gênero, na classificação de doenças internacionais (CID) como uma doença mental. Por este motivo, possuía e na composição o sufixo ISMO, que na medicina, fazia deferência a algumas doenças.⁷

Foi somente em 1985, cerca de 150 anos após a sua descriminalização, que o Conselho Federal de Medicina transformando a expressão antigamente utilizada

7 FARIAS DE MOURA, Jonathan Ribeiro. Da Morfologia ao Discurso: O caso do Sufixo - ISMO Para Denominar Práticas Homossexuais. Pg 3-4

em "homossexualidade", cujo sufixo relaciona-se a um "modo de ser".⁸

Sobre a etimologia da palavra GAY, de origem inglesa, que antes significava "alegre", no século XVII passou a ser associada como imoralidade. O próprio dicionário de Oxford do século XVII definia gay como alguém "viciado em prazeres e diversão". Já no século XIX, a palavra era utilizada para referir-se, curiosamente, a prostitutas ou homens que faziam sexo com muitas mulheres, significado completamente diverso do atual. Somente em 1950 que o significado da expressão "gay" passou a se referir a homens homossexuais.⁹

Já a palavra "Sapatão", atualmente utilizada pela comunidade LGBTQIAP+ como um marco do empoderamento de mulheres lésbicas, surgiu no século XVII, por conta da personagem denominada Luiza Sapata, das obras de Gregório de Matos, e foi reforçada pela utilização de calçados masculinos por mulheres lésbicas na década de 70. O termo era pejorativo e considerado ofensivo, e se tornou popular com a conhecida marchinha "Maria Sapatão", de Chacrinha, que traduziam, em tom de piada e humilhação, uma mulher com estereótipos de masculinização.

Como se denota de alguns poucos exemplos mencionados acima, durante séculos a sociedade discriminava a comunidade LGBTQIAP+, que eram vistos como marginalizados, e uma

8 FARIAS DE MOURA, Jonathan Ribeiro. Da Morfologia ao Discurso: O caso do Sufixo - ISMO Para Denominar Práticas Homossexuais. Pg 11

9 FARIAS, Adrielle. <https://www.terra.com.br/nos/paradasp/voce-sabe-a-origem-da-palavra-gay,ebe-b6e568eabbe85f4f64df82ea6470edsw91bcy.html>

ameaça à moral e aos bons costumes da época. A luta pela dignidade e pelos direitos dos LGBTQIAP+ ocorrem há mais de 50 anos, porém, só há pouco mais de 30 anos é que tem se falado na inclusão social destas pessoas perante a sociedade.

De 1985 em diante, inúmeras foram as conquistas da população LGBTQIAP+. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo gênero, fazendo com que casais homoafetivos tivessem direito à pensão e a herança, ao casamento homoafetivo e finalmente, como reparação histórica, em 2019, o Supremo Tribunal Federal definiu a homofobia como um crime imprescritível e inafiançável, aplicando aos casos de homofobia e transfobia a lei do Racismo (Lei n. 7.716/1989).

Em que pese os avanços trazidos ao longo dos tempos e a evolução da forma como pessoas LGBTQIAP+ são tratadas no meio social, os desafios e preconceitos com a comunidade ainda se perpetuam.

Por isso, é imprescindível que cada vez mais empresas e marcas feitas por LGBTQIAP+ para LGBTQIAP+ tenham a liberdade de estabelecer suas marcas no mercado, escolhendo a expressão que desejarem para atrair seu público-alvo. Vivemos uma era em que a busca por produtos e serviços vai além da qualidade. Pessoas anseiam por compatibilidade de valores, como forma de se sentirem conectadas às suas tribos.

Esta necessidade de pertencimento e representatividade é ainda mais



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

latente aos indivíduos LGBTQIAP+ que buscam cada vez mais consumir marcas aliadas à comunidade.

4. O Histórico de Indeferimento de Marcas compostas por termos da Comunidade LGBTQIAP+

Em 1997, a empresa RÁDIO TRANSAMÉRICA DE SÃO PAULO LTDA., solicitou o pedido de registro da marca A BICHA COMO ELA É, protocolado sob o nº. 819762555, para designar serviços pertencentes à classe 38:10 do classificador nacional – não há a especificação dos serviços no banco de dados do INPI -. Em 1999, a Autarquia Federal indeferiu o referido pedido de registro de marca com fundamento no inciso III do art. 124¹⁰.

Há de se anotar que, na mesma data do pedido de registro na classe 38:10, a empresa também solicitou a mesma marca, qual seja, A BICHA COMO ELA É, na classe 41:20-40, sob o nº. 819762547. Este pedido foi deferido sem qualquer objeção por parte do INPI e só não foi concedido por falta de pagamento da taxa de 1º decênio¹¹.

Caso similar aconteceu com a marca JECA GAY, de titularidade de HP3 COMÉRCIO E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA., solicitada em 31/05/2001. Na classe 41, o pedido nº. 823299422, em 2006, foi indeferido com fundamento no inciso III, do art. 124¹². Já na classe 25, o pedido nº. 823299449, sofreu uma exigência para apresentação de autorização para registro de marca composta por "nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico, imagem de terceiros, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico, singular ou coletivo, obra artística ou literária"¹³ e, pelo não cumprimento desta exigência, o pedido fora arquivado¹⁴, ou seja, sem qualquer menção ou relação com o inciso III.

PIT BICHA, famoso personagem interpretado por Tom Cavalcante, também teve sua marca indeferida com fundamento no inciso III, do art. 124. Os pedidos nº. 823019985 e 823019993, nas classes 38 e 41, respectivamente, foram requeridos em 2001 e tiveram as decisões de indeferimento publicadas em 2006¹⁵, todavia, em 2017, após análise dos Recursos interpostos, as decisões foram revistas e alteradas para deferimento¹⁶, entretanto, as marcas não foram concedidas por falta de pagamento da taxa de 1º decênio – considerando que as marcas foram solicitadas em 2001 e o deferimento ocorreu somente 16 anos depois, provavelmente a empresa titular já não tinha mais interesse nas marcas.

A empresa ESCALA EMPRESA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA. solicitou, em 01/06/2001, o pedido de registro nº. 823311465, marca PLANET LESBIAN, na classe 16, para designar *jornais, revistas, passatempo, palavras cruzadas, livros, álbuns, almanaques e publicações periódicas*. Em 2006, a marca foi indeferida por ser considerada contrária à moral e aos bons costumes¹⁷. Não houve interposição de recurso. O mesmo ocorreu com a marca BAITÔLA, solicitada em 2008, sob o nº. 830001158, na classe 43, para designar *serviços de restaurante, lanchonete, bares, café [bares]*, que teve seu indeferimento publicado em 2011¹⁸.

Em 2014, a empresa CHURRASCARIA SAPATÃO LTDA. solicitou o pedido de registro CHURRASCARIA SAPATÃO, na classe 43, sob o nº. 908222670. No ano de 2017, o pedido de registro foi indeferido com fundamento no inc. III, do art. 124¹⁹. A titular recorreu, demonstrando em suas razões de recurso que a marca utilizava o termo SAPATÃO como uma alusão à fama da cidade em que está localizada, conhecida pela produção de sapatos, e:

Neste contexto, o termo "SAPATÃO", nada mais é do que o aumentativo da palavra sapato,

cujo sinal distintivo da Recorrente não se refere ao termo pejorativo para definir mulher homossexual, logo, se verifica que não há qualquer infringência ao dispositivo legal para que a marca seja indeferida.²⁰

Após a análise do Recurso, a decisão foi modificada para deferimento e a marca concedida em maio de 2018²¹.

No ano de 2019, Leonardo dos Anjos Miguel solicitou o registro da marca GAY NERD, sob o nº. 916211959, na classe 41, para designar "criação e veiculação de revista online na forma de vídeo acessível pela internet (serviços de entretenimento); apresentação de espetáculos de variedades; elaboração de roteiros [roteirização]; produção de filmes, exceto para fins de publicidade; publicação on-line de livros e periódicos eletrônicos". Em 09/07/2019, o INPI publicou o seguinte despacho:

A marca reproduz "gay", irregistrável de acordo com o inciso III do Art. 124 da LPI. Art. 124 - Não são registráveis como marca: III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração;²²

Entretanto, em 23/07 do mesmo ano, o despacho foi anulado sob a alegação de erro formal²³ e, em 24/09/2019, a marca foi deferida²⁴ e posteriormente concedida, em 05/11 do referido ano²⁵.

Para quem é da Comunidade, a página no Instagram POXA SAPATÃO é muito conhecida, possuindo, atualmente, 349 mil seguidores, com conteúdo voltado para o público lésbico. A titular da página, MARCELLE LIRIO RODRIGUES, solicitou perante o

10 Revista da Propriedade Industrial (RPI) nº. 1476, de 20/04/1999.

11 RPI nº.1706, de 16/09/2003.

12 RPI nº. 1862, de 12/09/2006.

13 RPI nº. 1862, de 12/09/2006.

14 RPI nº. 1900, de 05/06/2007.

15 RPI nº. 1855, de 25/07/2006.

16 RPI nº. 2423, de 13/06/2017.

17 RPI nº. 1861, de 05/09/2006.

18 RPI nº. 2094, de 22/02/2011.

19 RPI nº. 2412, de 28/03/2017.

20 Recurso contra o indeferimento protocolado sob o nº. 850170121029, em 29/05/2017, p. 6.

21 RPI nº. 2470, de 08/05/2018.

22 RPI nº. 2531, de 09/07/2019.

23 RPI nº. 2533, de 23/07/2019.

24 RPI nº. 2542, de 24/09/2019.

25 RPI nº. 2548, de 05/11/2019.

INPI o registro de sua marca, sob o nº. 924115416, na classe 41, em 29/08/2021. No ano de 2023, o INPI proferiu o seguinte despacho:

A marca reproduz termo de baixo calão (SAPATÃO), irregistrável de acordo com o inciso III do Art. 124 da LPI. Art. 124 - Não são registráveis como marca: III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração; A marca é constituída por logomarca (figura de uma boca), irregistrável de acordo com o inciso XVII do Art 124 da LPI. Art. 124 - Não são registráveis como marca: XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 912995955 (BEAUTY CRUSH) e Processo 912995688 (PERFUMARIA BEAUTY CRUSH). Art. 124 - Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;²⁶ (negritamos)

No inteiro teor do despacho, ainda podemos observar o seguinte complemento da examinadora: "Outrossim, aplica-se, neste caso, o inciso III do art. 124 da LPI, por conter termo de baixo calão, ofensivo à comunidade LGBQTI+ (sic)"²⁷. Não houve interposição de recurso.

Mas nem só de indeferimentos vive a comunidade queer. Muitas marcas, inclusive compostas por termos

²⁶ RPI nº. 2725, de 28/03/2023.

²⁷ Decisão nº. 327503, de 14/03/2023.

considerados ofensivos nos casos acima, foram deferidas sem qualquer obstáculo ou questionamento por parte dos examinadores - até mesmo marcas questionáveis, como poderemos observar mais adiante-.

A primeira marca com o termo GAY, que consta no banco de dados do INPI, foi solicitada em 1967 e concedida em 1977. A marca GAY ROSE, processo nº. 006600522, de titularidade de CEIL COMERCIAL EXPORTADORA INDUSTRIAL LTDA. foi solicitada na classe 03:99, e viveu até 1987²⁸.

O registro com o termo GAY mais antigo ainda em vigência é o da marca SCALA BAILE GAY, de titularidade de CHURRASCARIA SANTOS ANJOS LTDA., solicitado em 1986, sob o nº. 812701003.

Já com o termo LÉSBICA ou similares, o primeiro registro solicitado foi o da marca PARADA DO ORGULHO GAY LÉSBICO E TRANSGÊNEROS DA BAHIA, processo nº. 825804540, solicitado em agosto de 2003, concedido em maio de 2007 e que teve vigência até maio de 2017²⁹. Assim como a marca LESBIAN SEX, solicitada sob o nº. 825952492, também em 2003 e viveu até julho de 2017³⁰.

O registro mais antigo com o termo LESBIAN, ainda em vigência, é o da marca CIRCUIT FESTIVAL INTERNATIONAL GAY & LESBIAN EVENT, processo nº. 840013167, de titularidade de CIRCUITEVENTS2008, S.L., solicitado em 2012 e concedido em 2015³¹.

No decorrer de todos esses anos, muitas marcas ainda foram deferidas sem qualquer objeção por parte do INPI, tais como GAYS DE DEUS (processo nº. 907035272, de 2013, na classe 45), BICHAS ALIADA (processo nº. 906863597, de 2013, na classe 13), BICHA DA JUSTIÇA (processo nº. 916526933, de 2019, na classe 45), BANDA BICHA GUARULHOS (processo nº. 901462578, de 2009, na

²⁸ RPI nº. 941, de 01/11/1988.

²⁹ RPI nº. 2452, de 02/01/2018.

³⁰ RPI nº. 2463, de 20/03/2018.

³¹ RPI nº. 2302, de 18/02/2015.

classe 41), BICHA CRIA (processos nº. 924972149 e 924972289, de 2021, classes 35 e 41, respectivamente), ADVOGAYDOS (processo nº. 928427374, de 2022, na classe 45), IGREJA LESBITERIANA (processo nº. 928752747, de 2022, na classe 41), entre muitas outras.

Até mesmo a marca CURA GAY, processo nº. 916502171, para designar bala comestível, solicitada em 2018, foi concedida em 2019, sem qualquer questionamento por parte da Autarquia Federal³². Não seria este um caso que de fato se enquadraria no inciso III, do art. 124? Afinal, afirmar que orientação sexual é uma doença passível de cura não seria ofensivo à comunidade LGBTQIAP+? Ou seria uma marca para auxílio das pessoas pertencentes à Comunidade, como o caso do pedido de registro nº. 931766761, marca Cura Gay, solicitado em setembro de 2023, que designa, especificamente: "Terapia Esotérica voltada ao público LGBTQIAP+ para auxiliá-los a se liberar de medos, traumas e fobias advindos dos preconceitos que sofrem ao exercerem a liberdade de serem quem são."?

Dessas decisões, podemos observar que não há um padrão e o trabalho do examinador não é fácil, a cultura e educação dos examinadores de marcas interferem diretamente em suas decisões, devido à subjetividade que permeia o tema, causando insegurança jurídica e, por muitas vezes, prejuízos para os empresários. Mas, como no caso da marca CURA GAY, em que não se sabe a sua conotação - e aqui estamos falando do caso das balas, já que a marca na classe de terapia deixou muito clara a sua intenção em sua especificação - não caberia uma exigência para esclarecimentos sobre o uso do termo ao invés de um deferimento sem qualquer objeção? No caso da marca POXA SAPATÃO, também não seria o caso ao invés do indeferimento, vez que a marca é voltada para a comunidade LGBTQIAP+?

³² RPI nº. 2546, de 22/10/2019.

5. Conclusão

Analisando as decisões envolvendo deferimentos e indeferimentos com base no inciso III, do artigo 124, do INPI, nota-se a ausência de parametrização para decisões da Autarquia no que diz respeito às marcas que carregam expressões da comunidade LGBTQIAP+. Marcas com radicais idênticos foram deferidas sem questionamento, enquanto outras, indeferidas com base na ofensa à moral e aos bons costumes.

Faz-se necessário que, tanto a legislação como a Autarquia Federal definam critérios mais objetivos associados à moral e aos bons costumes que trata a Lei, para que o examinador atue de forma concisa, deixando de interpretar com base na sua vivência e raciocínio o que poderia ser ofensivo ou não e/ou em casos de dúvida por parte do examinador, seja formulada exigência para esclarecimentos sobre a conotação utilizada e o público-alvo da marca.

A legislação e sua observância precisam evoluir em conjunto com a sociedade, tendo sensibilidade especialmente a temas relacionados à diversidade, para facilitar a inclusão social de forma ampla. Caso contrário, teremos cada vez mais decisões controversas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL, **Código de Propriedade Industrial**. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5772.htm Acesso em 20/10/2024

BRASIL, **Lei da Propriedade Industrial**. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm Acesso em 21/10/2024

CERQUEIRA, Gama. **Tratado de Propriedade Industrial**. 2 tir. Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2024

FARIAS, Adrielle. **Você sabe a origem da palavra 'gay'?** Disponível em: <https://www.terra.com.br/nos/paradasp/voce-sabe-a-origem-da-palavra-gay,ebeb6e568eabbe85f4f64df82ea6470edsw91bcy.html> Acesso em 28/10/2024

FARIAS DE MOURA, Jonathan Ribeiro. **Da Morfologia ao Discurso: O caso do Sufixo - ISMO Para Denominar Práticas Homossexuais**. Revista das Letras da Universidade do Estado do Pará – UEPA: OUT/DEZ 2018. ISSN Eletrônico: 2318-9746

GERALDO, Nathalia. **"Sapatão, sim": por que influencers estão resgatando termo antes rejeitado**. Disponível em <https://www.terra.com.br/nos/afinal-pode-ou-nao-pode-usar-o-termo-sapatao,a528979546a6b0ff2c3530d37ade969d2amr0mx9.html> Acesso em 28/10/2024³³

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. Manual de Marcas. Brasil: 3ª edição. Disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/procedimentosajustes_as_diretrizes.pdf acesso em 24/10/2024

33 GERALDO, Nathalia. Disponível em <https://www.terra.com.br/nos/afinal-pode-ou-nao-pode-usar-o-termo-sapatao,a528979546a6b0ff2c3530d37ade969d2amr0mx9.html> Acesso em 28/10/2024

MENEZES, Luiz Fernando. **Desenhemos as conquistas LGBTQI no Brasil**. Disponível em <https://www.aosfatos.org/noticias/desenhemos-as-conquistas-lgbtqi-no-brasil/> Acesso em 24/10/2024

PIMENTEL, Isabella; JAPIASSÚ, Priscila Yamamoto Kuroiwa. **Capítulo VII. Da Liceidade (Art. 124, Incisos I, III, XI e XIV)**. In: CESÁRIO, Kone; BUENO, Neide; CARNEIRO, Tainá; LAGASSI, Verônica (orgs.). **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2023. p. 242.

PRETES, Erika Aparecida. **História da Criminalização da Homossexualidade no Brasil: Da Sodomia ao Homossexualismo**. Disponível em: <https://vetustup.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/05/historia-da-criminalizacao-da-homossexualidade-no-brasil-da-sodomia-ao-homossexualismo-tc3balio-l-vianna.pdf> Acesso em 24/10/2024.

SCHREIBER, Anderson. **Direitos da Personalidade**. 2ª Ed: 2024. São Paulo: Editora Atlas, 2013.

TROMBINI, Miguel, **Conheça alguns termos Lgbtfóbicos que foram ressignificados pela comunidade**. Disponível em: <https://queer.ig.com.br/2021-08-30/conheca-alguns-terminos-lgbt-fobicos-que-foram-ressignificados-pela-comunidade.html>. ampstories Acesso em 24/10/2024

**MARCAS FORTES NÃO SURGEM POR ACASO
36 ANOS - 6.000 CLIENTES - 15.000 PROCESSOS**



SÃO PAULO - CAMPINAS - SOROCABA - GOIÂNIA - PIRACICABA
☎ (19) 3255-7899 / (11) 3078-1844

- ✓ **Registros de Marcas**
- ✓ **Dept. de Patentes**
- ✓ **Perícias e Avaliações**
- ✓ **Contratos Especiais:**
Licenças - Negócios - Tecnologia
- ✓ **Lic. de Produtos:**
CETESB/ IBAMA - MA - ANVISA - Polícia Federal
- ✓ **Franchising - Formação e Expansão de Franquias**
- ⚖ **Jurídico Especializado**





BALCÃO DAS MARCAS[®]
UNIVERSAL TRADEMARKS



**Quer comprar ou vender sua marca, patente ou outros bens intangíveis?
Bem-vindos ao Balcão das Marcas!**

Telefone:  +55 11 4965-0365 -  contato@balcaodasmarcas.com
 www.balcaodasmarcas.com.br

POR QUE BRASILEIROS INSISTEM EM ESTRATÉGIAS AMERICANAS PARA DEPÓSITOS DE PEDIDOS DE PATENTES EM MATÉRIAS EXTREMAMENTE CRÍTICAS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL?

Rosângela Rodrigues de Almeida¹

I - Introdução

Este artigo é uma reflexão sobre as etapas importantes e imprescindíveis do desenvolvimento de um novo fármaco, como e quais países podemos eleger para proteção por patentes de forma assertiva, visando a melhor divulgação, comercialização do seu produto no mundo global.

Além disso, faz-se uma crítica ao uso do exame brasileiro na autoridade de busca PCT, que para muitos é considerado indevido frente a escolha dos Estados Unidos.

II - Premissas sobre o tema

Preliminarmente, temos que pensar: o que leva os pesquisadores brasileiros a pensarem que os estrangeiros são melhores do que o próprio país (Brasil)?

Outro questionamento, porque depositar nos demais países, particularmente Estados Unidos e Europa e ignorarem o próprio território brasileiro?

Além disso, será que as melhores estratégias serão depositar pedidos de patentes nos países estrangeiros, sem proteger os interesses comerciais da empresa que está desenvolvendo os produtos? Seja novas moléculas, polimorfos, composições, rotas de síntese etc.

Em quais países a empresa tem filiais? Será que não é uma estratégia solicitar pedidos de patentes para

exclusividade nos mercados onde a empresa possui operação comercial?

Basicamente, o produto, tecnologia só será protegida localmente, portanto, se não for depositado, por exemplo no Brasil, será considerada toda a matéria em Domínio Público, ou seja, todos poderão usufruir sem pagamentos de *royalties* e sem qualquer exclusividade de mercado.

III - Tipos de inovação e formas de avaliação em PI

Existem vários tipos de inovação, seja ela radical ou incremental, dentro de várias tecnologias, mecânica, eletrônica, elétrica, agroquímico, farmacêutico, biotecnologia etc.

Como diferenciar se é ou não radical ou incremental? Eis uma pergunta bem difícil para uma resposta imediata, seria a resposta de qualquer advogado: depende!

Tudo deve ser analisado com muita precisão, e, para isso, existem formas e práticas em patentes para realizar a análise e estratégia do que fazer e como fazer.

Existe o *Landscape*² (busca preliminar), que representa uma busca básica sobre o produto ou tecnologia desenvolvida. Neste caso, ainda não temos dados suficientes para analisar e conferir todos os requisitos mínimos que os países consideram como invenção.

Há também o *Freedom-To-Operate*³ (FTO), onde o produto final que será

lançado no mercado, precisa ser avaliado por todos os pedidos locais que possam impedir esse lançamento. Neste caso, deve ser analisado localmente quais os impedimentos por exclusividade existem para que o produto (empresa) não sofram ações de infrações aos direitos de terceiros.

Como continuação existe a liberdade de espaço químico, que muitos confundem com o FTO ou *Landscape*, particularmente para novas moléculas, ainda preliminares que podem garantir uma proteção seja radical ou incremental. Neste caso, são análises dos documentos detectados, se há opção de desenvolvimento ou não. Mas, não se verifica se há os requisitos exigidos nos países para proteção patentária.

Principalmente quando se trata de inovações '*Me-Too*' ou '*Me-Better*'⁴, já se parte de uma estrutura conhecida e incluem algumas variações nos análogos que podem representar uma nova estrutura molecular promissora. O que nem sempre acontece e que chamamos de inovação incremental.

IV - Inovação radical e molécula líder

Para a inovação radical, partimos do zero, seja em química ou qualquer outra área. Algo que foge a tudo que já foi criado, por exemplo. Ou uma melhoria química de algum outro composto já revelado, porém com características comparativas, totalmente inovadoras, formas polimórficas, novos sais, solutos, cristais, cocristais, hidratos etc.

¹ Rosângela Rodrigues de Almeida. Bióloga e Bacharel em Direito. Sócia de Rosângela Rodrigues PI Consultoria Ltda. Ex-examinadora do INPI. Experiência de 33 anos em PI. Atuação em escritórios de propriedade intelectual e 20 anos na indústria farmacêutica. E-mail: rralmeida56@gmail.com.

² Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_946.pdf. Acesso em 2015.

³ Disponível em: <https://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/docs/tisc-toolkit-freedom-to-operate-description.pdf>. Sem data de publicação.

⁴ Disponível em: <https://abifina.org.br/facto/02/artigos/a-cultura-da-inovacao-incremental/>. Acesso em ago 2006.

Uma ferramenta que não poderá faltar para a patenteabilidade, será um parecer, onde se verifica os requisitos mínimos dos países para proteção, no caso deste artigo, via patentes. Neste caso, será verificado todos os documentos públicos disponíveis x moléculas, análogos, rota de síntese, polimorfos, composição ou análogos que podem atingir os requisitos básicos, quais sejam, novidade e atividade inventiva (todos os países possuem, mesmo que de formas diferentes de interpretação dos examinadores e legislações locais).

Quais as estratégias melhores para proteger o ativo em moléculas de uma empresa?

Pois é. Eis uma questão difícil para decisão. Em qual momento é o mais importante para tal decisão?

Se tivermos dados de testes *in vivo*, *in vitro* e rota de síntese bem definidos, poderemos utilizar a estratégia americana do depósito provisório.

Com a efetuação real deste depósito, teremos o período de 12 (doze) meses para complementar o documento depositado, seja com dados complementares e não adicionais.

Por que não podemos depositar antes de obter uma molécula líder?

Não sabemos quanto tempo de pesquisa e dados serão obtidos e se poderão ser finalizados no período de 12 (doze) meses.

Esse é o ponto de partida. Não há escapatória!

V - Decisão do exame preliminar internacional

Para preencher os requisitos mínimos de proteção nos países, independentemente se Brasil ou Estados Unidos, precisam ser descritos e demonstrados os análogos, compostos intermediários, rota de síntese, dentre outros que confirmem a "inovação". Caso contrário, isso será considerado como falta de novidade, quiçá de atividade inventiva (comprovação da invenção x estado da técnica) o que nem sempre é óbvio e de fácil comparação.

Portanto, existem essas premissas a serem levadas em conta, antes de se iniciar, pensar ou depositar qualquer que seja a tecnologia, mesmo com a possibilidade de antecipar o depósito 12 (doze) meses que terá que ser selecionado para os países CUP (Convenção da União de Paris), tal como Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Venezuela, antes do depósito definitivo PCT (Tratado em Cooperação de Patentes) que abrange outros países diferentes do citado anteriormente.

Caso não tenham os dados suficientes, não há necessidade deste depósito. Deve ser consolidado os dados suficientes para que essa primeira data seja garantida, caso contrário, isso será totalmente perdido, sendo contabilizado apenas a data em que foram incorporados os dados essencialmente necessários para avaliação de novidade e atividade inventiva.

O depósito PCT possui várias vantagens, dentre elas, sem interesse nacional (qualquer país deverá ser tratado com as leis vigentes locais),

independência no exame (cada país possui sua forma de exame e individualidade de acordo as normas e leis vigentes locais), bem como o exame preliminar (buscas de anterioridades efetuados por uma Autoridade de Busca para a avaliação prévia de novidade e atividade inventiva, como premissas).

Existem várias Autoridades de busca e exame preliminar para o PCT. São eles: Áustria, Austrália, Europa, Estados Unidos, Canadá, China, Coreia, dentre outros.

O Brasil brigou arduamente para se tornar uma Autoridade de Busca para o PCT⁵.

Como ex-examinadora do INPI, convivi com essa angústia de sermos (Brasil) reconhecidos como Autoridade de busca e exame preliminar do PCT.

Isso só foi possível devido a capacidade dos examinadores do INPI como outras Autoridades de buscas e exames preliminares ao longo dos anos, já que foi fundado em 1970.

Apenas ocorreu após minha vivência como examinadora, infelizmente. Mas, me sinto orgulhosa em dizer que o INPI é tão capaz como qualquer outro país eleito como Autoridade PCT.

A inclusão do INPI se deu em 19/11/2019. Após várias adaptações e tem sido utilizado por várias empresas nacionais e multinacionais.

⁵ Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/brasil-completa-15-anos-de-atuacao-como-autoridade-internacional-do-pct-isa-ipea>. Acesso em 07 ago. 2009.



Há mais de 100 anos,
protegemos as
inovações que
movem o mundo.

Focamos em soluções estratégicas
que geram valor para o seu negócio.
Final, **excelência em Propriedade
Intelectual é a nossa marca.**

Rio de Janeiro • São Paulo | Brasil

kaszmarleonardos.com
mail@kaszmarleonardos.com

Por que escolher Brasil e não Estados Unidos como Autoridade de Busca para o PCT?

A única legislação diferente dos demais países é a americana.

Há capacitação do brasileiro, mas, infelizmente, ainda selecionam os americanos como os melhores estrategistas globais para proteção em matéria de patentes.

O que é uma grande inverdade!

Os americanos têm mais patentes e muitos litígios sob a concessão indevida destas mesmas patentes.

Além disso, por ser uma legislação e regras específicas, não há nenhuma vantagem em ser o Estados Unidos eleito como Autoridade de Busca, não tirando os méritos dos examinadores.

Mas, se a legislação é tão específica, diferente dos demais países do PCT, não há por que escolhe-lo.

Outro ponto a ser considerado e ponderado, que o Brasil tem a mesma capacitação de exame do americano. Seja em qualquer área ou tecnologia, agroquímico, farmacêutico, biotecnologia, eletrônica, dentre outras.

O Brasil embora tenha regras mais exigentes que outros países, possuem a mesma capacitação e preparo para deferir ou indeferir qualquer pedido de patente. Isso deve ser claro para todos os usuários do sistema.

Uma vantagem é poder depositar em português e ser apresentado os relatórios de busca e exame preliminares também no idioma nativo.

Resta saber: por que a insistência em dizer que os americanos são

melhores e mais estratégicos que os brasileiros?

Tudo deve ser muito analisado do ponto de vista global e não meramente local.

O que vale para os americanos não vale para muitos países, não apenas Brasil, mas, por exemplo Canadá e Europa, que também são países bem interessantes de estratégia para depósito.

VI - Estratégia para proteger a molécula líder

Por que depósitos defensivos?

Quando as empresas buscam uma nova tecnologia, elas preferem depositar sem parar, mesmo que sejam pedidos depositados inutilmente. Para que fazer isso?

Para que empresas menores, pensem por que não há certeza, que possuem uma proteção tão suficiente que impedem até os desenvolvimentos futuros dos concorrentes.

A questão é: essa tecnologia é importante? Possui dados melhores dos que já publicados? Há alguma melhoria nesta tecnologia? Há dados que protegem a tecnologia primordial? E, se não houver a tecnologia previamente divulgada, porém sem dados qualitativos ou quantitativos x anterioridades já divulgadas? Vale a pena o uso desta estratégia? Quem será beneficiado com isso? Empresa? Pesquisadores? INPI? Outros países do sistema de patentes?

Entendo que essas reflexões são extremamente importantes para uma análise individual de cada projeto, bem como o estágio de desenvolvimento para traçar a estratégia melhor.

Isso é o ponto crucial!

É uma decisão difícil, mas, que precisa de muita análise das anterioridades versus o que está sendo desenvolvido. É novo? Tem atividade inventiva? Tem testes? Ou ainda está no seio da ideia? Isso é muito importante para decisão de depósitos ou não.

Outro ponto para pensar é: cada empresa tem seu portfólio, sua experiência, pesquisas, desenvolvimentos, por que duvidar do exame brasileiro? Por acaso, não há patentes depositadas e concedidas para agroquímica, farmacêutica etc. pelos examinadores do Brasil? Eles não podem ou não são capazes de avaliar os requisitos das tecnologias que entram para "monopólio" no Brasil?

Há alguma diferença no exame de mérito global? Qual seja, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

VII - Conclusão

Mediante o desenvolvimento, produtos e estratégia da empresa, há que se pensar: como, onde, e qual país vamos prosseguir?

Não é menosprezando o seu próprio país que vamos alcançar outros patamares dentro do conhecimento e *expertise* do seu próprio país que vamos nos iludir ou duvidar do exame de mérito bem-feito e justo de acordo com a legislação local.

As estratégias são importantes, devem ser pensadas e repensadas, cada caso (projeto) é um independente, escolhas são feitas e decisões serão importantes, hoje ou no futuro.





COPYRIGHT

C

AI

REBRANDING E A PROPRIEDADE INTELECTUAL: PROTEÇÃO ESTRATÉGICA NA RENOVAÇÃO DE MARCAS

Beatriz Marques Rangel¹

1 - INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o mercado tem observado uma crescente tendência de rebranding, impulsionada pela necessidade das empresas de modernizarem suas identidades visuais para se manterem competitivas e relevantes. Essa evolução reflete a adaptação às mudanças nas preferências do consumidor, cada vez mais exigente e que busca marcas que transmitam autenticidade, inovação e valores alinhados às suas expectativas. Nesse contexto, a Propriedade Intelectual (PI) desempenha um papel essencial, garantindo a proteção e a continuidade dos ativos intangíveis das empresas, permitindo que elas possam renovar suas marcas sem perder a identidade construída ao longo dos anos.

2. O QUE É REBRANDING?

O *rebranding* é o processo de atualização e reformulação de uma marca, que pode envolver mudanças no nome, logotipo, design, comunicação, identidade visual e até na estratégia de posicionamento no mercado. Diferente de uma simples atualização estética, o *rebranding* busca redefinir como a marca é percebida pelos consumidores, ajustando sua imagem para refletir novos valores, missões, ou para se alinhar melhor com as tendências de mercado e as expectativas de um público-alvo em constante evolução.

Esse processo pode ser motivado por vários fatores, como a necessidade de se distanciar de uma imagem

negativa, a fusão com outra empresa, a expansão para novos mercados, ou simplesmente a adaptação às mudanças sociais e culturais. Em um mundo onde a imagem de uma marca é cada vez mais crucial para seu sucesso, o *rebranding* surge como uma estratégia para revitalizar a percepção pública, reforçar a identidade e criar uma conexão mais forte e autêntica com os consumidores.

No entanto, *rebranding* não é apenas sobre mudar o visual. Ele requer uma compreensão profunda da essência da marca. Uma execução bem-sucedida exige que essa essência seja preservada e comunicada de uma maneira que ressoe com o público-alvo, mantendo a familiaridade e a confiança que a marca construiu ao longo dos anos.

3. AS MOTIVAÇÕES DO MERCADO PARA O REBRANDING

Existem várias razões de mercado que motivam as empresas a optarem pelo *rebranding*, desde uma fusão, incorporação ou aquisição, até mesmo expansão para novos mercados. Assim, apresentamos algumas das principais razões, aos olhos dessa autora:

a. Evolução das preferências do consumidor: O *rebranding* ajuda empresas a se alinharem com os valores, interesses e estilo de vida dos consumidores, adotando uma imagem autêntica, inovadora e sustentável de acordo com a tendência que as redes sociais têm influenciado com o consumidor final.

b. Mudança no posicionamento estratégico: À medida que as empresas expandem seus mercados, lançam novos produtos ou mudam seu

foco estratégico, o *rebranding* pode ser necessário para comunicar essa nova direção e evitar confusões sobre o que a marca representa.

c. Distanciamento de uma imagem negativa: Marcas que enfrentaram crises de reputação podem optar pelo *rebranding* para reconstruir a confiança com o público, sinalizando uma nova fase e uma melhoria na forma como fazem negócios.

d. Fusões, Incorporações e Aquisições: quando duas empresas se fundem ou uma é adquirida, o *rebranding* pode ser uma estratégia para criar uma nova identidade que combine elementos de ambas, destacando os benefícios dessa união e evitando conflitos de identidade.

e. Adaptações às tendências de mercado: O design, as cores e até o tom da comunicação de uma marca podem se tornar defasados ao longo do tempo. Modernizar esses elementos através do *rebranding* é uma maneira de manter a marca atual e atrativa.

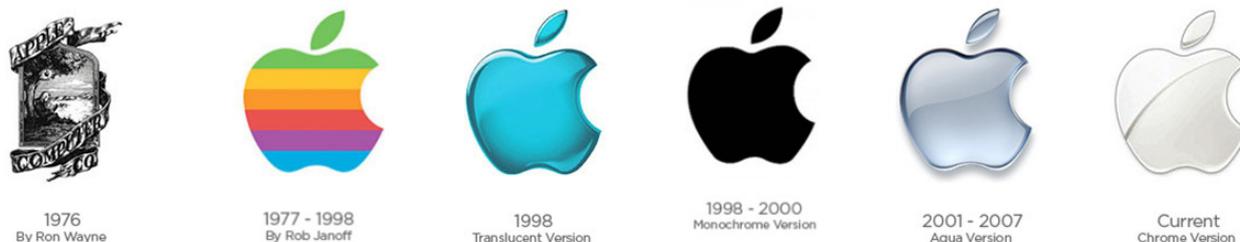
f. Expansão para novos mercados: Empresas que entram em novos segmentos de mercado ou geografias podem adotar o *rebranding* para melhor se posicionar e competir com marcas locais ou internacionais, ajustando sua identidade para atrair um público diverso.

Essas motivações demonstram como o *rebranding* vai além de um simples redesenho; ele é uma ferramenta estratégica para fortalecer a presença de uma marca, ampliar seu alcance e garantir sua relevância a longo prazo.

Como exemplos de sucesso de *rebranding* temos:

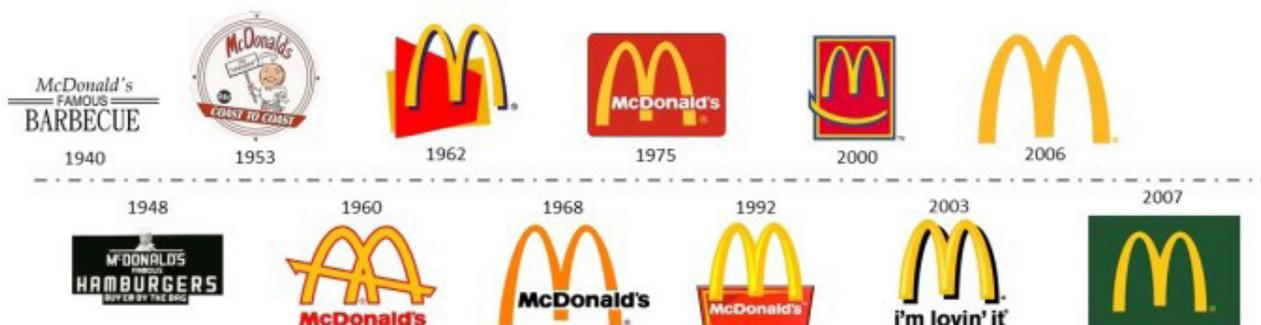
¹ Advogada especializada em Propriedade Intelectual e sócia do escritório Camelier Advogados Associados. e-mail: beatriz.rangel@camelier.com.br

Apple²: O primeiro logotipo da famosa maçã não era nem de longe o que conhecemos hoje. Em 1976, o logo era composto por uma ilustração de Issac Newton sentado embaixo de uma macieira e, no ano de 1977, alterou-se para a versão da maçã mordida que, ao longo do tempo, se manteve passando apenas por modernização de estilo.



Mc Donald's³: Interessante que em nossa mente as lanchonetes Mc Donald's são populares pela venda de hambúrguer, batata frita e refrigerante. Contudo, os irmãos Richard e Maurice McDonald iniciaram suas atividades em 1940, com venda de churrasco, por isso seu primeiro logotipo levava o nome "McDonald's Famous Barbecue". Somente após quase dez anos de operação, houve um estudo de negócio, passando a ser uma hamburgueria com o emprego de uma linha de produção, que tornava a entrega do produto mais rápido. Já no ano de 1961, com a venda dos direitos da marca para Ray Kroc, a operação alcançou sucesso se tornando uma rede de fastfood e, nessa mesma época, ganhou a identidade visual dos arcos dourados, "M" estilizado, que tinha como objetivo ser vista e identificada a uma longa distância.

Assim como a Apple, o "M" estilizado passou por modernizações, porém sem perder seu estilo.



Um fato curioso do mercado brasileiro é a exploração do termo "Méqui" que nada mais é que a forma que os brasileiros identificam a marca McDonald's.



4

2 <https://alexandre-oliveira.com/a-evolucao-da-identidade-visual-da-apple-um-estudo-de-caso/#:~:text=Em%201977%2C%20Rob%20Janoff%20desenha,criativa%20da%20equipe%20da%20Apple>

3 <https://universoretro.com.br/conheca-a-historia-do-mcdonalds-e-sua-loja-operante-mais-antiga-do-mundo/>

4 <https://br.pinterest.com/pin/mcdonalds-virou-mqui--810507264173880633/>

Natura⁵: A empresa brasileira começou sua história em 1969, com seu fundador Antônio Luiz Seabra⁶, cuja missão sempre foi a valorização dos ingredientes naturais, e essa foi a origem do nome da marca.

O primeiro logotipo apresentava uma flor, passando por uma estilização quase após 20 anos, onde a flor passou a ser uma rosácea com a letra "n" entrelaçada e, em 2000, passou a ser o design que encontramos até os dias atuais, apresentando mais cores e modernização.



Todavia, nem toda a reformulação de marca é bem sucedida, onde podemos mencionar:

GAP: Famosa empresa norte-americana do ramo de vestuário foi constituída em 1969, onde era identificada pela expressão "THE GAP" e que posteriormente passou a ser conhecida apenas por "GAP".

Sua evolução na história, mesmo que composta por poucas alterações, em 2010, a alteração passou por um fracasso onde seus fiéis consumidores criticaram a forma geométrica introduzida as letras "GAP", sendo usada apenas por uma semana e voltando para o que era antes. Apenas em 2016, a empresa apresentou um novo logotipo, sendo usado até os dias atuais.



7

Yahoo! Empresa norte-americana criada em 1994. O Yahoo! não é apenas um website de busca, ele possui mecanismo de compartilhamento de vídeos, e-mails e mídia social, pouco explorado no mercado brasileiro. Ao longo dos anos a marca passou por diversas tentativas de *rebranding*, porém nenhuma delas alcançou seu objetivo, sendo considerada genérica e sem personalidade, falhando em reconquistar sua relevância no mercado.



8

5 <https://mundodasmarcas.blogspot.com/2006/05/natura-natureza-viva.html>

6 <https://www.natura.com.br/a-natura-nossa-historia>

7 <https://logosmarcas.net/gap-logo/>

8 <https://logosmarcas.net/yahoo-logo/>

4. A IMPORTÂNCIA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO REBRANDING

A propriedade intelectual é fundamental no processo de *rebranding* porque garante a proteção legal de novos elementos de identidade visual, nomes e símbolos que compõem a nova marca. Ao registrar esses novos ativos, a empresa assegura o direito exclusivo de uso, evita imitações e protege o investimento feito na criação de uma nova imagem. Além disso, uma estratégia bem planejada de PI durante o *rebranding* facilita a transição e ajuda a consolidar a nova marca no mercado, mantendo a confiança do público e evitando conflitos jurídicos com marcas pré-existentes.

Contudo, muitos titulares de marca que possuem registro há anos e passa por uma repaginação da sua identidade visual acaba por esquecer de requerer um novo depósito acreditando que seu registro anterior garantirá proteção respaldado na Lei da Propriedade Industrial - LPI. Porém, sabemos que isso pode ser um risco, uma vez que a mudança substancial do registro marcário, conforme o inciso II, do art. 143, da LPI, refere-se a alterações que afetam a essência da marca registrada. Segundo a LPI, o titular de uma marca registrada não pode fazer modificações no registro que alterem características essenciais da marca, como:

- **Elemento nominativo:** troca de palavras, inclusão

ou exclusão de termos que modifiquem o significado ou a identidade de marca.

- **Elementos visuais:** alterações significativas no design, formato ou cores que compõem a marca. Este último tem uma exceção prevista no Manual de Marcas, uma vez que marcas depositadas em escala de cinza ou em preto & branco podem ser exploradas por quaisquer combinações de cores.
- **Configuração Geral:** mudança que afete a aparência e a percepção geral da marca, indo além de ajustes ou pequenas modernizações.

A legislação permite atualizações que não alterem a essência, como pequenos ajustes estéticos, mudanças sutis no design ou modernização do logotipo, desde que a marca continue reconhecível e associável ao registro original. Qualquer modificação que ultrapasse esse limite é considerada substancial e, portanto, requer um novo pedido de registro para garantir a proteção adequada.

Porém, quando uma empresa opta por não registrar as novas versões de sua marca após um *rebranding*, corre o risco de perder a proteção legal dos elementos atualizados, caso algum terceiro registre primeiro a nova identidade visual, causando potencial perda de exclusividade no uso e confusão no mercado. Se terceiros registrarem uma marca similar ou idêntica ao novo design, a empresa

poderá enfrentar desafios para recuperar seus direitos ou até ser impedida de usar a nova identidade.

Outro risco é o enfraquecimento da proteção contra infrações. Se a empresa continuar a usar uma marca alterada sem registrá-la novamente, poderá ser mais difícil provar a originalidade e a legitimidade do uso em ações judiciais, especialmente em casos de disputa de marca.

Além disso, mudanças substanciais na marca sem o devido registro criam lacunas na defesa da propriedade intelectual. Mesmo que o *rebranding* tenha modernizado e revitalizado a marca, sem o registro adequado, o investimento na criação de uma nova identidade pode ser perdido, caso a proteção anterior não cubra as alterações feitas. Isso também coloca em risco futuras expansões e parcerias comerciais, já que uma marca não registrada pode não ser reconhecida em transações de licenciamento ou franquia, afetando a lucratividade e o crescimento estratégico da empresa.

5. CONCLUSÃO

Diante do papel essencial que a Propriedade Intelectual desempenha no *rebranding*, é crucial que as empresas desenvolvam uma política de alinhamento contínuo entre os departamentos de marketing, comercial e jurídico. Essa colaboração interna é vital para garantir que todas as mudanças na identidade visual e nos elementos da marca estejam devidamente protegidas sob a Lei de

CAMELIER ©
P R O P R I E D A D E I N T E L E C T U A L

Propriedade Industrial, evitando riscos de caducidade por desuso ou conflitos com marcas de terceiros.

A Propriedade Intelectual não apenas protege os investimentos em uma nova identidade, mas também fortalece a posição competitiva da empresa no mercado, permitindo que ela se adapte às mudanças com segurança e amplie sua presença sem comprometer sua identidade. Ao garantir que todos os elementos renovados da marca estejam registrados, a empresa evita a perda de exclusividade e cria uma base sólida para expansões e parcerias estratégicas. Assim, a Propriedade Intelectual torna-se uma ferramenta indispensável para transformar o *rebranding* em uma vantagem competitiva de longo prazo, ao mesmo

tempo em que preserva a confiança e o reconhecimento da marca junto ao público.

REFERÊNCIAS

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). *Manual de Marcas*. Rio de Janeiro: INPI, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/manual-de-marcas>. Acesso em: 12 out. 2024.

KLAUS, Berenice. *A evolução da identidade visual da Apple: um estudo de caso*. Disponível em: <https://alexandre-oliveira.com/a-evolucao-da-identidade-visual-da-apple-um-estudo-de-caso/#:~:text=Em%201977%2C%20Rob%20Janoff%20>

desenha,criativa%20da%20equipe%20da%20Apple. Acesso em: 13 out. 2024.

REDHOT, Gia. *Conheça a história do McDonald's e sua loja operante mais antiga do mundo*. Disponível em: <https://universoretro.com.br/conheca-a-historia-do-mcdonalds-e-sua-loja-operante-mais-antiga-do-mundo/>. Acesso em: 13 out. 2024.

MUNDO DAS MARCAS. *Natura*. Disponível em: <https://mundodasmarcas.blogspot.com/2006/05/natura-natureza-viva.html>. Acesso em: 13 out. 2024.

LOGOSMARCAS.NET. *Logotipos de moda - GAP*. Disponível em: <https://logosmarcas.net/gap-logo/>. Acesso em: 13 out. 2024.

RUO PATENTES E MARCAS

Espanha e União Europeia

- Patentes
- Marcas
- Desenhos Industriais
- Contencioso Administrativo e Judicial

 Avenida de Aguilera, nº 23, 1º
03007 Alicante (Espanha)

 (+34) 965 986 029

 info@ruopatentesymarcas.com

 www.ruopatentesymarcas.com

Outros escritórios em Madrid, Barcelona e Roma.

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



E.C.V. & ASOCIADOS
MARCAS Y PATENTES

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

www.ecv.com.ve

[Twitter](#) [Instagram](#) [Facebook](#) @ecvasociados

**MARIANELLA
MONTILLA**

**ENRIQUE
CHEANG**