

Desafios atuais na Propriedade Industrial: Marcas, Patentes e Desenhos industriais

LEÃO

PROPRIEDADE INTELECTUAL DESDE 1957



Prof. Ms. Milton Lucídio Leão Barcellos
Advogado e Agente da Propriedade Industrial
E-mail: Milton@trademarks.com.br

Sumário da apresentação



- ◆ O que é e para que serve a Propriedade Industrial? Fatos e Teorias que fundamentam a propriedade industrial;
- ◆ Marcas;
- ◆ Patentes;
- ◆ Desenhos Industriais;
- ◆ Exemplos de casos;
- ◆ Conclusões.

Teorias da Propriedade Industrial



- ◆ Teoria do trabalho
- ◆ Teoria da personalidade
- ◆ Teoria utilitarista
- ◆ Teoria do plano social

Quais os objetivos da proteção/registro de marcas?



- ◆ Inicialmente o objetivo principal era para proteger um concorrente do outro, poder realizar propagandas e oferecer uma garantia de qualidade;
- ◆ Atualmente os objetivos são mais amplos, pois as marcas reduzem os custos transacionais e fazem o consumidor ficar fiel. Além disso, o consumidor passa a ter o direito de não ser enganado com marcas contrafeitas (CDC).
- ◆ Valorização da empresa através da valorização e possibilidade de avaliação das marcas. Ex.: Coca-Cola, Intel, Itaú, IBM, Google, Youtube, McDonalds, etc.

O que pode ser protegido como marca?



- ◆ Marcas de serviço, de produto, de certificação e coletiva;
- ◆ Marcas nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais;
- ◆ Marcas sonoras, de cor e fragrâncias?
- ◆ Tiffany (embalagem azul); Rugido do Leão da Metro Goldwyn Mayer.



Passos jurídicos para construir uma marca “forte”



◆ Composição da marca:

- Não pode ser formada por sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo = grau de distintividade:
Cia. do Sapato
- Cuidar com emprego de nomes civis, de família ou patronímico, apelidos notoriamente conhecidos, nomes artísticos, nomes empresariais ou títulos de estabelecimentos de terceiros;
- Cuidar com a “tentação” de ir na “carona” de marcas de alto renome. Ex.: Intel x Intelli
- Cuidar com as “marcas de fato”;
- Demais limitações impostas pela LPI (art. 124).



Passos jurídicos para construir uma marca “forte”



◆ Buscas de anterioridades:

- INPI;
- JUNTAS COMERCIAIS (difícil realização);
- OBRAS AUTORAIS (TÍTULOS);
- BUSCAS EM BANCOS DE DADOS INTERNACIONAIS (onerosa);
- Google, Yahoo, etc...

Princípios do Direito Marcário



- ◆ **Registro da marca junto ao INPI:**
 - Propriedade adquire-se pelo registro validamente expedido;
 - Sistema Atributivo;
 - Sistema do *first-to-file* (nos EUA é o do First-to-use);
 - Princípio da Especialidade/Especificidade;
 - Princípio da Territorialidade;
 - Usuário anterior de boa-fé e direito de precedência ao registro.

Valor da Marca



- É legalmente equiparada a um bem móvel;
- Pode ser avaliada e integrar o ativo da empresa?
- Pode ser utilizada como garantia para obtenção de empréstimos?

Marca como diferencial competitivo



- Direito de uso exclusivo e de impedir terceiros de usar marcas iguais ou similares;
- Licenças de uso;
- Franquias;
- Consolidação da identidade do produto/serviço com o consumidor;

Manutenção da competitividade da marca: Algumas precauções legais



- Obrigação de uso da marca;
- Vulgarização/degenerescência da marca: Isopor, Nuggets, Frigidaire, etc.
- Secondary meaning: Alpargatas, Telefônica, Polvilho Antisseptico, Delícia (margarina), Volkswagen (carro do povo).
- Concorrência parasitária. Ex.: marcas e nomes de domínio similares;
- Acompanhamento e oposição à marcas similares junto ao INPI;
- Ações judiciais contra violação dos direitos e obtenção de indenização pelo uso indevido de marca.

Marcas de prestígio



- ◆ Marcas notoriamente conhecidas;
- ◆ Marcas de alto renome: ;
- ◆ Marcas evidentemente conhecidas.

Exemplo de Marca Forte



- Marca notoriamente conhecida:



Questões Polêmicas



- ◆ **Alguns conflitos:**

- ◆ Marca x Nome Empresarial/Título de Estabelecimento;
- ◆ Marca x Nome de domínio;
- ◆ Marca x Nome Civil/Sobrenome;
- ◆ Marca Notoriamente Conhecida (126 LPI e 6º bis(I) CUP) – Cuidado: 158, § 2º LPI – Oposição;
- ◆ Marca de Alto Renome (125 LPI);
- ◆ Marca evidentemente conhecida (124, XXIII LPI);
- ◆ Marca precedente de boa-fé (129, § 1º LPI) – Cuidado: 158, § 2º LPI – Oposição.

MARCA DE ALTO RENOME

NOS AUTOS DO PEDIDO 819540927

Pub. na RPI n. 1775 de 11/01/2005

Marca:



Nos autos do Ped. nº 819540927

No. 819540927 06/11/1996

100

Tit. MR DOG ALIMENTOS CONGELADOS PARA

CAES LTDA ME (BR/SP)

C.N.P.J./C.I.C./Nº INPI : 00857880000117

Apres.: Mista ; Nat.: De Produto

Marca: M MR DOG



CFE(4) 3.6.1; 4.5.3; 26.7.1

Clas. Prod/Serv: 21.10

*INCISO XIX DO ART. 124 REGS 006772986,

006773001, 006840426, 006789269 E NO ART.

125, TODOS DA LPI.

Procurador: SETA MARCAS E PATENTES LTDA

DECLARAÇÃO DE ALTO RENOME VÁLIDA ATÉ 11/01/2010

MARCA DE ALTO RENOME

NOS AUTOS DO PEDIDO 820970298

Pub. na RPI n. 1775 de 11/01/2005

Marca:

The logo for Pirelli, featuring the word "PIRELLI" in a bold, black, sans-serif font. The letters are contained within a thick, black horizontal bar that has a slightly irregular, hand-drawn appearance.

Nos autos do Ped. nº 820970298

No. 820970298 08/10/1998
Tit. PIREL COMÉRCIO E INSTALAÇÕES
ELETRICAS LTDA (BR/SP)
C.N.P.J./C.I.C./Nº INPI : 66088048000101
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: PIREL

100

The Pirel logo, featuring a large, stylized letter "P" with a white horizontal bar across its upper curve. Below the "P", the word "irel" is written in a lowercase, bold, sans-serif font.

CFE(4) 27.5.1
Clas. Prod/Serv: 09.25 ; 09.30
*INCISOS V E XIX DO ART. 124 (REGS.
007107080, 007187734, 005028124) E ART. 125 DA
LPI, E NO ART. 8º DA CUP.
Procurador: TECNOMARK ASSESSORIA DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL SC LTDA

DECLARAÇÃO DE ALTO RENOME VÁLIDA ATÉ 11/01/2010

MARCA DE ALTO RENOME

NOS AUTOS DO PEDIDO 820524506
Pub. na RPI n. 1935 de 06/02/2008

Marca:



Nos autos do pedido nº: 820524506

No.820524506 05/01/1998
Tit.MOBILI ART INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS E COLCHOES LTDA (BRIAL)
C.N.P.J./C.I.C./NºINPI : 35737691000195
Apres.: Mista ; Nat.: De Produto
Marca: **PLAYMÓVEIS LOJAS DA FÁBRICA COM
PREÇO DE FABRICA**



CFE(4) 27.5.1
Clas.Prod/Serv. 20.10 ; 20.15 ; 20.25
*ART. 124, INCISOS VII E XIX DA LPI. REGS.NºS:
816668116 E 770093655; E ART. 125 DO MESMO
DIPLOMA LEGAL.
Procurador: MACEIÓ MARCAS ASSESSORIA
EMPRESARIAL

DECLARAÇÃO DE ALTO RENOME VÁLIDA ATÉ 06/02/2013

Marcas x Nome de Domínio



- ◆ **Pirataria na Internet**
- ◆ **Cybersquatting** – PF ou PJ que obtém inúmeros registros de nomes de domínio de marcas famosas com o intuito de lucro com a venda dos domínios aos seus legítimos titulares;
- ◆ **Typosquatting** – PF ou PJ que registra nomes de domínio parecidos com marcas famosas com o intuito de desviar clientela ou simplesmente direcionar o usuário da internet para o seu *site*. Ex.: Empresa que comercializa roupas registra o domínio *rener.com.br* (com apenas um “n”).

Marcas x Nomes de Domínio



- ◆ O que prevalece?
- ◆ Quais os critérios de análise?
- ◆ Qual a abrangência da proteção e uso?
- ◆ Questões problemáticas internacionais;
- ◆ Arbitragem – OMPI;
- ◆ Quais as soluções no Brasil (.com.br)?

Alguns casos famosos de Arbitragem julgados pela OMPI



- ◆ nasdaqtoday.com;
- ◆ carolina-herrera.com;
- ◆ pepsi.net;
- ◆ gessylever.com;
- ◆ groupecarrefour.com;
- ◆ airfrancestinks.com;
- ◆ ronaldinhogaaucho.com;
- ◆ sandyejunior.com;
- ◆ bancodobrasil.com;
- ◆ Zerohora.com.

Alguns casos interessantes de marcas



TRF/ RJ – 2ª. Turma Especializada - AC nº 2002.51.01.5146690-7 -
Decisão de Agosto/2006. Relatora: Des. Federal LILIANE RORIZ

DOUBLEMINT x DOUBLESOFT: Afasta a aplicação da Teoria da Distância e aplica a Teoria da Diluição, reconhecendo que DOUBLESOFT macula DOUBLEMINT, diluindo a marca.

Caso REDSKINS nos EUA.

Proteção da marca no exterior (CUP)



- ◆ Prioridade Unionista: 6 meses
- ◆ E se perder a prioridade?
- ◆ Proteção do nome comercial (empresarial);
- ◆ Proteção contra o registro indevido da marca pelo representante comercial.

OHIM/OAMI



- ◆ OHIM/OAMI: Registro de Marca Comunitária (CTM);
- ◆ Problemática de existir uma marca nacional anterior;
- ◆ Registro válido pelo prazo de 10 anos contados da data de depósito;
- ◆ Exame: De acordo com as regras da CTM o exame de mérito em relação à anterioridades nacionais é baseado em oposições. Ou seja, o sistema da CTM estimula o ingresso de oposições para a defesa de direitos anteriores.

PATENTES

Diferenças entre Invenção e Modelo de Utilidade



Invenções: produto ou processo que constitua nova solução para problema técnico existente.

É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. (art. 8º)

Modelo de Utilidade: inovação aplicada à forma ou disposição de um produto que proporcione melhoria funcional do mesmo ou em sua fabricação.

É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. (art. 9º)

PATENTES

Escolha entre Patente e Segredo Industrial



- ◆ Analisar cada caso específico;
- ◆ Regra geral: É possível explorar comercialmente a tecnologia e ao mesmo tempo guardar o segredo? Instrumentos contratuais e de segurança interna da empresa são suficientes?
- ◆ Benefícios: proteção indefinida no tempo enquanto durar o segredo ou até alguém desenvolver algo semelhante de forma independente.
- ◆ Ex.: Coca-Cola

Novidade



Definição legal: A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. (art. 11)

Estado da técnica: O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17. (art. 11. § 1º)

Fundamento do requisito: Troca entre o inventor e a sociedade.

Novidade



Busca prévia para determinação da novidade

Objetivos:

- Verificação do Estado da Técnica;
- Determinação de novidade e atividade inventiva (ou ato inventivo) de uma invenção (ou modelo de utilidade);
- Utilização como elemento competitivo.

Busca Prévia



- ◆ Algumas fontes de consulta:

www.uspto.gov

www.jpo.go.jp

www.inpi.gov.br

<http://ipdl.wipo.int>

<http://ep.espacenet.com>

Atividade Inventiva



Definição Legal (art. 13): A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Diretrizes do INPI - Invenções não podem ser decorrências de:

justaposições de processos, meios e órgãos conhecidos, simples mudança de forma, proporções, dimensões e materiais, salvo se, no conjunto, o resultado obtido apresentar um efeito técnico (resultado final alcançado através de procedimento peculiar a uma determinada arte, ofício ou ciência) novo ou diferente (que resulte diverso do previsível ou, não óbvio, para um técnico no assunto).

Atividade Inventiva



Alguns efeitos a serem verificados:

- inovação: efeito obtido pelo invento;
- redução de custos;
- simplificação na fabricação;
- sucesso comercial do invento.

Ato Inventivo



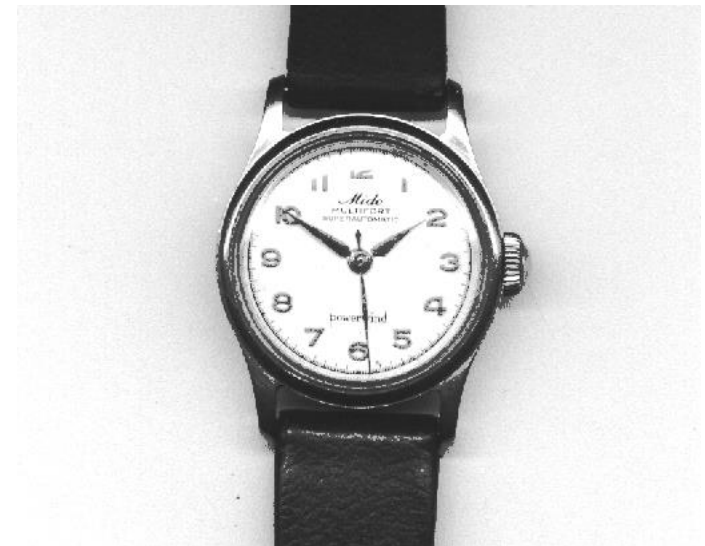
Definição legal: O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

Menor grau de inventividade

PI OU MU



PI OU MU



Aplicação Industrial



Definição legal: A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. (pode ser sinônimo de “utilizável” – TRIPS)

Suficiência descritiva



- **Um dos fundamentos da patente:** Troca realizada entre o inventor e a sociedade
- **Art. 24 da LPI** - O relatório deverá descrever **clara e suficientemente** o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

Proteção Internacional de Patentes



- ◆ **Proteção no Brasil**
- ◆ **Possibilidade de sucesso comercial em outros países**
- ◆ **Aumento do valor comercial da patente**
- ◆ **Não existe Patente Mundial**
- ◆ **A patente só protege a invenção nos países onde for concedida.**
- ◆ **Se houver interesse comercial em obter a patente em outros países, proteção nacional deverá ser requerida.**

Proteção Internacional de Patentes



- ◆ **Alguns problemas para se obter proteção em outros países:**

Vários depósitos de patentes em diversos países, traduções para idiomas locais, obtenção dos documentos necessários, escolha de procuradores locais, etc.

A Convenção da União de Paris (CUP)



- ◆ **Objetivos:**
- ◆ Harmonizar princípios básicos, proporcionando um sistema internacional de proteção à propriedade industrial
- ◆ **Princípios básicos:**
- ◆ Princípio do Tratamento Nacional (art. 2º)
- ◆ Princípio do Direito à Prioridade (art. 4º)
- ◆ Princípio da Independência das Patentes (artº 4*bis*)

Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)



Em resumo, a estratégia tradicional é a seguinte:

- (i) Depositar um pedido prioritário no Brasil;
- (ii) Após 1 ano, depositar um pedido PCT, designando os países de interesse deste tratado, e pedidos via CUP nos países não membros do PCT;
- (iii) Requerer ou não o exame preliminar internacional do PCT no tempo devido;
- (iv) Após 30 meses, entrar nas fases nacionais ou regionais do pedido PCT.

Desenhos Industriais – Lei n.º 9.279/96



- ◆ O que é um desenho industrial?
 - É a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando um resultado novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Registrabilidade dos Desenhos Industriais



- ◆ Quais os requisitos para que um Desenho Industrial seja Registrado?
 - Deve caracterizar uma forma nova ornamental aplicável a um produto.
 - Tem que ser visível aos olhos.
 - Tem que ser novo e original:
 - Novo: Não conhecido anteriormente (Não compreendido no Estado da Técnica).
 - Original: Utilizado em uma nova forma, como a sua aplicação a um tipo diferente de produto.

Registrabilidade dos Desenhos Industriais



- Tem que ser susceptível de aplicação industrial.
- Não pode ter sido divulgado antes de solicitado o Registro (Exceção art. 96, § 3.º - Divulgação nos 180 dias ant.).

Desenhos Industriais não Registráveis



- ◆ Contrário à Moral, bons costumes, ofenda a honra ou a imagem das pessoas, seja contrário à liberdade de consciência, crença, culto religioso, etc.
- ◆ Forma necessária, comum ou vulgar do objeto, ou determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. (Se confunde com o Estado da Técnica).

Vantagens do Registro



- ◆ Assegura a titularidade e a data da criação.
- ◆ Garante aparência única do produto no mercado, diferenciando-se dos produtos concorrentes.
- ◆ É uma poderosa arma contra a pirataria e a concorrência desleal.
- ◆ Tem validade em todo território nacional.
- ◆ Legitima o seu titular a ingressar em juízo contra quem estiver usando/copiando o desenho, apreendendo os produtos, impedindo o seu uso e obtendo indenização por perdas e danos.

Vantagens do Registro



- ◆ O Registro equipara-se a um bem móvel, podendo ser alienado ou licenciado o seu uso a título oneroso.
- ◆ No caso de empresas titulares, o Registro de Desenho Industrial pode integrar o seu ativo imobilizado.

Diferenças entre Desenho Industrial, Patente e Marca



- **Marca**: Identifica e distingue produtos e serviços;
- **Patente de Invenção**: Novidade, atividade inventiva e aplicação industrial;
- **Patente de Modelo de Utilidade**: Objeto de uso prático, susceptível de aplicação industrial, com nova forma, com ato inventivo que resulte em melhoria funcional;
- **Desenho Industrial**: Forma plástica ornamental de um objeto ou o conj. de linhas e cores aplicado a um produto, resultando novidade e originalidade aplicável na indústria;

Diferenças entre Desenho Industrial, Patente e Marca (Exemplo)



Registro no exterior



- ◆ Prazo de 6 meses, contados do depósito no Brasil, para requerimento do registro no exterior e vice-versa.

Vigência do Registro



- ◆ O Registro de Desenho Industrial vigora pelo prazo de 10 anos, contados da data do depósito, prorrogável por 3 períodos sucessivos de 5 anos cada. (Total máximo de vigência de 25 anos)

Manutenção do Registro



- ◆ Prorrogação do Registro;
- ◆ Pagamento dos Quinquênios.

Exame de Mérito do Registro (Novidade e Originalidade)



- ◆ É opcional;
- ◆ Atribui maior valor e segurança ao Registro.

Extinção do Registro



- ◆ Pela expiração do prazo de vigência;
- ◆ Pela renúncia de seu titular;
- ◆ Por falta de pagamento das taxas de prorrogação e quinquênios;
- ◆ Pessoa domiciliada no exterior: Por falta de constituição de procurador com poderes para representação administrativa e judicial e para receber citações.

OBRIGADO!

LEÃO

PROPRIEDADE INTELECTUAL DESDE 1957



Prof. Ms. Milton Lucídio Leão Barcellos
Advogado e Agente da Propriedade Industrial
E-mail: milton@trademarks.com.br