



Ensaio sobre Propriedade Intelectual na Atualidade

EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS
DA LEÃO PROPRIEDADE INTELECTUAL

2022



Ensaaios sobre propriedade intelectual na
atualidade : em comemoração aos 65 anos da Leão
Propriedade Intelectual. -- Porto Alegre, RS :
Leão Propriedade Intelectual, 2022.

Vários autores.

Bibliografia.

ISBN 978-65-998801-0-0

1. Direito - Coletâneas 2. Leão Propriedade
Intelectual 3. Propriedade intelectual 4. Propriedade
intelectual - Brasil.

22-128661

CDU-347.78(81)

Eliete Marques da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9380

AGRADECIMENTOS

Uma reverência especial e inicial é necessária: nada seria possível sem a idealização, concretização e desenvolvimento da Leão Propriedade Intelectual pelo nosso saudoso fundador Milton Leão Barcellos. Com estudo, tenacidade, garra e perseverança ele transformou o então denominado Escritório de Propriedade Industrial Milton Leão Barcellos, por ele iniciado, na Milton Leão Barcellos & Cia. Ltda., sociedade que se transmutou na Leão Propriedade Intelectual.

O DNA da Leão Propriedade Intelectual é formado, na data de hoje, por 40 dedicados seres humanos que não apenas acreditam, mas também vivem nossos valores e abraçam nossos três principais pilares que sustentam nossas ações cotidianas sempre em busca de aperfeiçoamento: educação, procedimento e relacionamento. Um enorme muito obrigado a todos que formam e transformam positivamente o DNA da Leão nessa linda jornada existencial.

Nada seríamos sem nossos valorosos clientes que confiam suas criações intelectuais aos nossos cuidados, assim como, ao mesmo tempo, compreendem o âmbito evolutivo da livre concorrência. Que compreendem o complexo, mas ao mesmo tempo fascinante, sistema jurídico e técnico que envolve e orienta os direitos de propriedade intelectual. Que estão abertos às propostas e aconselhamentos relacionados à identificação, proteção e potencialização dos seus ativos intangíveis. Aos nossos clientes, que tanto nos ensinam diariamente, que são responsáveis por estarmos celebrando 65 anos de existência, nosso especialíssimo muito obrigado!

Nossos amigos, nesses incluídos nossos parceiros, nossos colegas das diversas áreas do conhecimento e da área de propriedade intelectual em específico e todos aqueles que torcem e agem para que a Leão Propriedade Intelectual esteja em constante evolução fraterna, recebam nosso muito obrigado!

Nota de agradecimento especial ao Prof. Dr. Pedro Marcos Nunes Barbosa que, ao saber sobre a comemoração dos 65 anos da Leão Propriedade Intelectual, fez a fraterna e benvinda sugestão de realização da presente coletânea. Nela, fizemos um recorte temporal e de conteúdo, selecionando parte da produção intelectual de integrantes da Leão Propriedade Intelectual nos últimos cinco anos (2017-2022).

NOTAS SOBRE OS 65 ANOS

Por Norma Scherer Barcellos



Em essência
Numa verdadeira
História de amor
Vivida no ontem
E no hoje e no amanhã

Em tempo presente
Conjugando energias
Vivenciando aventuras
De chegar e voltar
Em ritmo de dançar

Leão sedutor
Soberano na busca do novo

Em movimento circular

Provocando
Inspirando
Envolvendo
Verdades e sentimentos

Caminhos de emoção
E percepção
Na escalada do horizonte
Gerando espaços de inovação

Técnica
Científica
Humana

Novos olhares

Em dinâmica harmonia

Vibrando e criando

No místico espaço-tempo da Leão

Nossa homenagem e gratidão ao fundador da Leão PI, Dr. Milton Leão Barcellos, que nos deixou em 2017, advogado e pessoa de invulgar visão de mundo, nobreza de coração e pioneiro da Propriedade Industrial em nosso Estado; e ao Dr. Milton Lucídio Leão Barcellos que deu continuidade ao trabalho do seu pai, com sua sabedoria e sensibilidade transformando a Leão PI num centro avançado de Propriedade Intelectual reconhecido internacionalmente pelo seu alto nível de conhecimento e desempenho.

O sócio dedicado, culto e talentoso Gustavo Bahuschewskyj Correa viabilizou o crescimento estável.

O sócio Luiz Alberto Rosenstengel trouxe a experiência ímpar na desafiadora área de patentes.

O sócio Fabiano de Bem da Rocha possui uma mente privilegiada e é extremamente competente no contencioso da propriedade intelectual.

O sócio Eduardo Augusto Faitarone do Sim veio, de modo fraternal, formar o quinteto qualitativo e experiente da nossa amada Leão PI.

À equipe da Leão PI nosso agradecimento pela inteligência e dedicação.

Minha admiração

Meu aplauso

Minha alegria

Meu carinho

AUTORES

Aline Souza Peres Advogada da Leão Propriedade Intelectual. Coordenadora do Departamento Judicial e de Solução Alternativa de Controvérsias. Graduada em Direito pelo Centro Universitário Ritter dos Reis – UniRitter.

Daniela Lopes Ferreira Advogada da Leão Propriedade Intelectual no Departamento de Marcas, Direitos Autorais e Contratos. Graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS.

Eduardo Faitarone do Sim Sócio da Leão Propriedade Intelectual. Advogado. Especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. Graduado em Direito pelo Centro Universitário da Região da Campanha – URCAMP.

Eduardo Fischer Advogado da Leão Propriedade Intelectual. Graduado em Direito pelo Centro Universitário Ritter dos Reis - UniRitter.

Evelyn Verli Vianna Advogada da Leão Propriedade Intelectual. Graduada em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí – Univale.

Fabiano de Bem da Rocha Sócio da Leão Propriedade Intelectual responsável pelo Departamento Judicial e de Solução Alternativa de Controvérsias. Advogado. Especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela Universidade de Buenos Aires e em Processo Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. Graduado em Direito pela PUCRS. Conselheiro Honorário e Ex-Presidente da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI (Gestões 2010-2011 e 2012-2013). Membro e Ex-Presidente da Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS (Biênio 2005-2006).

Gustavo Bahuschewskyj Correa Sócio da Leão Propriedade Intelectual responsável pelo Departamento de Marcas, Direitos Autorais e Contratos. Advogado e Agente da Propriedade Industrial. Mestre em Direitos Intelectuais pela Universidade de Lisboa. Especialista em Direito do Consumi-

dor e Direitos Fundamentais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. Membro e Ex-Presidente da Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS (Biênio 2017-2018).

Isabela Magnanti Advogada da Leão Propriedade Intelectual no Departamento de Marcas, Direitos Autorais e Contratos. Especialista em Fashion Law pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (em curso). Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. – PUCRS.

Kamille Trindade Machado Advogada da Leão Propriedade Intelectual. Coordenadora do Departamento de Marcas, Direitos Autorais e Contratos. Mestranda em Propriedade Intelectual pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul – IFRS/PROFINIT. LLM em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS.

Luana Cristina de Souza Garcia Mestre em Fitotecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Graduada em Agronomia pela Universidade Federal do Paraná – UFPR. Integrante da equipe técnica da Leão Propriedade Intelectual.

Luiz Alberto Rosenstengel Sócio da Leão Propriedade Intelectual responsável pelo Departamento de Patentes, Desenhos Industriais e Softwares. Engenheiro Mecânico e Agente da Propriedade Industrial. Especialista em Propriedade Intelectual pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ / Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI. Graduação em Engenharia Mecânica e de Operações pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos. Ex-Examinador de Patentes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

Maria Cláudia Nunes Pinheiro Coordenadora do Departamento de Patentes, Desenhos Industriais e Software da Leão Propriedade Intelectual. Mestre em Propriedade Intelectual pela Universidade de Turim. Especialista em Gestão de Projetos pela União Pioneira de Integração Social. Graduada em Gestão de Marketing pela ICESP.

Milton Leão Barcellos *In memoriam* – Sócio Fundador da Leão Propriedade Intelectual. Advogado e Agente da Propriedade Industrial. Jubilado pela Ordem dos Advogados – Seccional Rio Grande do Sul. Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

Milton Lucídio Leão Barcellos Sócio da Leão Propriedade Intelectual. Advogado e Agente da Propriedade Industrial. Doutor e Mestre pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. Especialista em Direito Internacional e da Integração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Graduado em Direito pela PUCRS. Membro Fundador e Ex-Presidente da Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS (Gestões 1999-2000, 2001-2003 e 2004-2005). Ex-Presidente da Seccional Sul da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI (Biênio 2006-2007).

Norma Scherer Barcellos Sócia da Leão Propriedade Intelectual. Agente da Propriedade Industrial. Bacharel e Licenciada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Graduada em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS.

Romulo H. Schnitzer Vale Advogado da Leão Propriedade Intelectual no Departamento de Marcas, Direitos Autorais e Contratos. Graduado em Direito pela Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul – FADERGS.

APRESENTAÇÃO

Prof. Dr. Pedro Marcos Nunes Barbosa)

Zygmunt Bauman se referia à contemporaneidade como a *era do transitório*, quicá da prevalência da lógica do descartável ou do fugaz. Joseph Alois Schumpeter, por sua vez, ventilou que a destruição criativa e a obsolescência marcariam o período desenvolvimentista do século XX em diante. Para ser mais preciso, poucas são as histórias que superam meio século do existir e do prosperar. Se de um lado é difícil recusar que ambos os gênios da sociologia e da economia estavam certos, isto não significa dizer que todas as estruturas societárias, seus serviços e produtos tenham um *destino* marcado por um breve hiato temporal.

Fato é que há sociedades de pessoas que superam as estatísticas, as abrasões intestinas e que perduram por muito tempo, e o interessante do clã “Leão” é exatamente a *forma* com a qual conquistaram forjar sua história. Muito além de constituir o mais relevante centro privado da *coerção e tutela* dos direitos de propriedade intelectual no sul do País, a família Leão se distanciou tanto da infâmia, quanto da classificação do que seja incógnito. Aliás, tal trajetória é marcada por duas características centrais: (a) o cuidado corporativo, e (b) a cordialidade na exogenia relacional.

Olhando para si, (a) há marcante contraste entre os seres humanos que laboram na Leão. A se comparar com boa parte dos escritórios patrícios de Propriedade Intelectual, é comum que as pessoas construam uma carreira estável e longínqua na Leão, exatamente pelo fato de que impera uma energia da *cooperação*, e jamais a da *exploração*. Nisto reside a distinção entre relações de *escopo*, com aquilo que se denomina de relações de *permuta*. Ademais, (b) se algumas das *maisons* da Propriedade Intelectual nacionais não edificaram uma reputação da leveza e da urbanidade, tal é uma das características mais impactantes da Leão. Quando representam seus clientes a Leão é vista como leal e valorosa; e, por sua vez, quando atua como *ex adversa*, a crítica emanada

pela Leão contrapõe sem magoar. Raras são as uniões de pessoas que lutam com classe e respeito na rivalidade sadia que marca o labor jurídico e o administrativo.

O alto renome “Leão” é hoje associado à cultura acadêmica e do bom *ethos* profissional. Contrariando aquela máxima de que o filho de Pelé costuma ser o Edinho, a fidalguia dos Leão Barcellos gerou uma nova fase administrativa que conseguiu superar a matriz de um lindo projeto – o que reúne a qualidade do *ser* com a do *bem fazer*. Com (i) labores citados pelo Supremo Tribunal Federal, (ii) com aulas e palestras emanadas nas Universidades e Congressos mais relevantes (no país e fora dele também), muito além de defender pautas caras aos titulares de propriedade intelectual, (iii) é marcante a maneira humanística e includente das ideias caras à Leão.

Que o leitor forme seu próprio entendimento lendo algumas produções intelectivas e estéticas desta obra coletiva, que tangencia a política pública de inovação, a economia e o direito adjetivo/substantivo do direito da propriedade intelectual.

Pedro Marcos Nunes Barbosa

Professor de Propriedade Intelectual do Departamento de Direito da PUC-Rio

SU MÁ RIO



01 IN MEMORIAM

01.1 A digna profissão de Agente da Propriedade Industrial e a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial

por Milton Leão Barcellos ————— 19

02 ARTIGOS

02.1 Cumulação de Direitos de Propriedade Intelectual

por Milton Lucídio Leão Barcellos ————— 25

02.2 Repensando o prazo de vigência de patentes além do ADPIC (TRIPS): reflexões com dados empíricos

por Milton Lucídio Leão Barcellos ————— 43

02.3 O interesse social no Direito de Marcas

por Gustavo Bahuschewskyj Correa ————— 55

03 ENSAIOS

03.1 O Judiciário especializado em propriedade intelectual: a experiência de uma década no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

Por Fabiano de Bem da Rocha ————— 73

03.2 Aposta de pascal e a propriedade intelectual: uma analogia válida

Por Milton Lucídio Leão Barcellos ————— 79

03.3 O Homem Vitruviano da Propriedade Intelectual

Por Gustavo Bahuschewskyj Correa ————— 83

03.4 Propriedade intelectual como aliada de uma criatividade estratégica

Por Gustavo Bahuschewskyj Correa ————— 85

03.5 ADI5529 e a legislação-álibi sobre a extensão do prazo de vigência de patentes

Por Milton Lucídio Leão Barcellos ————— 87

03.6 Proteção de aperfeiçoamentos tecnológicos pouco inventivos

Por Luiz Alberto Rosenstengel ————— 93

03.7 Invenções envolvendo APPs, IA, IoT e sua previsão legal na área de patentes: breve análise comparativa das novas Diretrizes de Exame do INPI frente às Diretrizes do EPO

Por Milton Lucídio Leão Barcellos ————— 97

03.8 Patentes como fonte de informação tecnológica

Por Maria Cláudia Nunes Pinheiro ————— 101

03.9 A indispensável suficiência descritiva de uma patente

Por Luiz Alberto Rosentengel ————— 103

03.10 O trâmite prioritário do pedido de patente das startups

Por Aline Souza Peres ————— 107

03.11 Desenho Industrial: uma ferramenta de competitividade empresarial

Por Eduardo Faitarone do Sim e Luiz Alberto Rosenstengel ————— 111

03.12 Marcas singulares, como vivem, do que se alimentam?

Por Eduardo Faitarone do Sim ————— 115

03.13 A proteção de marcas não tradicionais no Brasil

Por Daniela Lopes Ferreira e Kamille Trindade Machado ————— 119

03.14 Metaverso e o registro de marcas para uso no ambiente virtual: “Devo registrar a minha marca ‘no’ Metaverso”?

Por Kamille Trindade Machado e Milton Lucídio Leão Barcellos ————— 123

03.15 Secondary meaning e o caráter distintivo adquirido por uma marca originalmente considerada genérica

Por Evelyn Verli Vianna ————— 127

03.16	Christian Louboutin e a (não) exclusividade do solado vermelho: uma análise de direito comparado	
	<i>Por Romulo H. Schnitzer Vale e Milton Lucídio Leão Barcellos</i>	131
03.17	Da proteção de embalagens de produtos através do trade dress	
	<i>Por Kamille Trindade Machado</i>	137
03.18	Marcas internacionais e o Protocolo de Madri: evolução necessária e suas ressalvas	
	<i>Por Milton Lucídio Leão Barcellos</i>	141
03.19	A caducidade por falta de uso de marca: análise sob a ótica das legislações brasileira e chinesa	
	<i>Por Isabela Magnanti</i>	147
03.20	A proteção de cultivares como requisito para o lucro do melhorista	
	<i>Por Luana Cristina de Souza Garcia e Eduardo Fischer</i>	151

01

IN MEMORIAN

01.1

A digna profissão de Agente da Propriedade Industrial e a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial

por Milton Leão Barcellos

Com saudade, lembro-me, há muitos anos atrás, minha nomeação como Agente da Propriedade Industrial pelo ex-ministro da Indústria e Comércio Egídio Mychaelsen, Gaúcho de nosso querido Estado do Rio Grande do Sul.

Naquela época tínhamos como órgão operante o Departamento Nacional da Propriedade Industrial, conhecido como DNPI, onde eram tramitados os pedidos e registros de marcas, patentes de Invenção, Modelos de Utilidades, Modelos Industriais, etc, sem pagamento de quaisquer taxas federais e cujas publicações dos despachos relativos aos processos eram feitas no Diário Oficial, seção III, diariamente, exceto aos sábados e domingos. Dava gosto de ver tais publicações; serviços de primeiríssima qualidade. Isto se vão décadas. Presentemente, temos uma Revista da Propriedade Industrial, com publicações SEMANAIS, somente.

Lembro com carinho do César Abruzzi, meu amigo de muitos anos, que era o delegado Regional do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, que sempre me dizia da importância do Agente da Propriedade Industrial.

Aqueles dizeres amigos para exercício da profissão muito guiaram meu estágio na área como profissional dando aos clientes o máximo que eu poderia dar no exercício de uma profissão que muito me honra, abrindo caminho para os meus filhos e esposa que, filósofa formada, fascinada por Direitos Autorais, voltou à Academia para se graduar em Direito e agregar valor para todos nós.

Em 1970, com o advento da Lei nº 5.648, foi criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, com finalidade principal, conforme

art. 2º da Lei nº 5.648/70, de executar “*as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica*”. Logo após, em 1971, tivemos o Código da Propriedade Industrial instituído pela Lei nº 5.772/71, sendo que atualmente vigora da Lei nº 9.279/96.

No ano de 2004, em comemoração do Dia Mundial da Propriedade Intelectual (26/04), o Diretor em exercício do Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos da América (USPTO) Jon Dudas relatou que mais de 50% das exportações feitas pelos EUA dependem de alguma forma de proteção de propriedade intelectual.

Se por um lado tenho a pretensão de dizer que sempre soube da importância da propriedade intelectual, nela inserida a propriedade industrial, por outro lado tenho a humildade de reconhecer que nunca imaginei que tal direito de propriedade fosse ganhar tamanho relevo em um contexto nacional e internacional.

Mas esses dados e sequência de leis nacionais e internacionais, cada vez mais influenciadas por jogos de interesses econômicos, servem apenas para ressaltar a importância que deve ser atribuída à digna profissão de Agente da Propriedade Industrial.

Somos nós, agentes, que, dentro de um complexo sistema atributivo de direitos sobre patentes, desenhos industriais (antigos desenhos e modelos industriais), marcas e indicações geográficas, garantimos a efetivação e segurança do direito de propriedade industrial aos nossos clientes e, por extensão, buscamos o cumprimento do disposto em nossa Carta Magna quanto à observância dos interesses sociais e o desenvolvimento tecnológico e econômico do nosso Brasil.

Temos, como Agentes da Propriedade Industrial, a obrigação profissional, ética e patriota de difundir, propagar e proteger os direitos de propriedade industrial da melhor forma possível, de modo que os nossos conhecimentos sobre a legislação aplicável devem ser profundos.

Tenho muito orgulho da profissão de Agente da Propriedade Industrial, pois me considero um elo entre um dos mais nobres direitos, que é o de

propriedade, e o seu detentor ou pretendo detentor, colaborando ativamente para a proteção e exercício de direitos oriundos desta propriedade, chamada de imaterial.

Hoje, com 85 anos, ainda me fascino pela defesa dos direitos de propriedade industrial, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, mas agora mais como expectador do que como ator.

No entanto, vejo com grande pesar a vulgarização desta digna profissão de Agente da Propriedade Industrial, de modo que desejo que seja resgatada a valorização do Agente, visto como aquele profissional conhecedor profundo das leis e mecanismos administrativos relativos aos direitos da propriedade industrial.

E é nesse ponto que gostaria de contribuir com a ABAPI, no sentido de enviares esforços no fortalecimento da mesma como entidade de classe na defesa dos interesses dos associados e em prol da ética e qualidade dos serviços prestados na área da propriedade industrial.

► **A Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI**

A Criação da ABAPI, em 1948, cujo inesquecível e admirável amigo já falecido Dr. Custódio de Almeida é sócio-fundador e da qual atualmente sou sócio remido, representa um dos importantes passos associativos dados em prol da propriedade industrial em nosso País.

A atuação da ABAPI é fundamental, de modo que deveria ser elevada a uma organização “estilo” Ordem dos Advogados do Brasil, onde todos os profissionais devessem ser filiados para possibilitar a atuação no INPI.

Grandes passos já foram dados com a criação de seccionais trazendo a ABAPI mais próxima dos associados fora do eixo Rio-São Paulo, difundindo mais a associação e, conseqüentemente, aumentando o seu quadro associativo.

Mas a ABAPI também possui problemas que devem ser resolvidos, como os processos ético-disciplinares que devem ser solucionados com maior

rapidez e as punições efetivamente aplicadas, de modo a mostrar para todos os associados que o comportamento ético e profissional ainda deve ser o artigo primeiro dos Agentes da Propriedade Industrial.

Volto à questão da evolução da ABAPI para um órgão de classe no formato da OAB, CREA, etc, tendo em vista que existem diversas infrações éticas e disciplinares que são cometidas por agentes da propriedade industrial que não são associados à ABAPI, as quais são reguladas, averiguadas e processadas tão somente pelo Código de Conduta Profissional do INPI (AN 142/98), cujos problemas de execução de serviços já são conhecidos de todos.

É evidente que tal sugestão passa por questões políticas e atividade legislativa nacional, mas é algo de fundamental importância para a futura representatividade e real expansão da ABAPI em nossa área cada vez mais competitiva e tendente a priorizar o poder econômico em detrimento da qualidade técnica.

A confraternização, união, qualidade e transparência de todos os associados da ABAPI são fatores que estiveram presentes na sua fundação, história e vejo que hoje permanecem como o norte orientador das suas atividades.

Respeito o posicionamento daqueles que acham, por seus diversos motivos, que a ABAPI não deve representar uma única entidade de classe responsável pelos profissionais que atuam perante o INPI. No entanto, discordo veementemente daqueles que pensam como eu, mas por outro lado, entendem ser este objetivo inatingível na prática: As histórias de sucesso são feitas por atitudes ousadas e persistentes!

Continuemos unidos, transparentes, concisos e ousados: Esta é a ABAPI para a qual todos devemos nos dedicar e esta é a ABAPI a qual a todos nós deve atender!

“Neminem laedere” é o princípio ético que deve nortear o comportamento profissional de todo Agente.

Tenho certeza que a Leão Propriedade Intelectual mantém esse compromisso com a ética e a vontade sempre crescente de prestar cada vez melhores serviços aos seus clientes e à sociedade.

02

ARTIGOS

02.1

Cumulação de Direitos de Propriedade Intelectual

por Milton Lucídio Leão Barcellos

Escrever um artigo a ser inserido em coletânea organizada no âmbito da OAB Nacional é um imenso prazer e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade perante os pares. Em frase oportuna atribuída a John Rockefeller e que reflete algumas das principais bases de conhecimento para a atuação na advocacia através do necessário estudo e que se conecta ao enfoque do presente artigo, destaca que “todo direito envolve uma responsabilidade; toda oportunidade, uma obrigação e toda posse, um dever”¹. Fica aqui também o agradecimento especial ao Conselheiro Federal da OAB, advogado, pianista e compositor Ricardo Bacelar Paiva pelo carinhoso convite.

O debate acadêmico, empresarial e judicial a respeito da possibilidade de cumulação de direitos de propriedade intelectual não é novo. Como corretamente afirmado por Reto Hilty, Diretor do Instituto Max-Planck para Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência, é largamente aceito atualmente que um real conflito de interesses entre a propriedade intelectual e o direito da concorrência não existe *per se*, sendo que os seus objetivos em realidade são similares e até mesmo alinhados².

¹ <https://library.brown.edu/create/rock50/the-credo-of-john-d-rockefeller-jr/>, acesso em 20.09.2017, tradução livre.

² HILTY, Reto M. Individual, Multiple and collective ownership: what impact on competition? In ROSÉN, Jan (organizador). Individualism and Collectiveness in Intellectual Property Law. Edward Elgar, Cheltenham/UK:2012, p. 3.

Diversos autores brasileiros tratam com propriedade da cumulação de direitos de propriedade intelectual sobre uma mesma criação intelectual e estabelecem marcos hermenêuticos importantes³.

O objetivo do presente estudo é revisitar alguns autores nacionais e internacionais para tratar de três eixos principais envolvendo a cumulação de direitos de propriedade intelectual.

O primeiro deles está relacionado com as hipóteses de cumulação, preenchimento de requisitos para cada espécie de direito e o norte hermenêutico diverso quando tratamos dessas diferentes espécies de direitos de propriedade intelectual.

O segundo eixo visa demonstrar as situações mais comuns de cumulação de direitos de propriedade intelectual e o seu tratamento.

Por fim, trata-se dos efeitos da cumulação de direitos em relação ao detentor e ao mercado, analisando brevemente os seus impactos no ambiente social-concorrencial.

Conclui-se que a cumulação de direitos de propriedade intelectual é uma realidade posta com a qual a sociedade em geral e os estudiosos em específico devem lidar compreendendo a essência de cada espécie de direito de propriedade intelectual como inserida em um contexto contemporâneo, concorrencial⁴, digital e com fatores de *discrímen*⁵ diversos muitas vezes equivocadamente aplicados que tornam míopes as premissas e consequentemente contaminam a forma de interpretar os requisitos, limites (intrínsecos e extrínsecos) e exercício efetivo de direitos de propriedade intelectual cumulativos.

³ Ver: MORO, Maitê Cecília Fabbri in Marcas Tridimensionais, Ed. Saraiva, São Paulo, 2009; BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010; SILVEIRA, Newton. Direito de autor no desenho industrial. São Paulo, RT, 1982. PORTO, Patrícia. Limites à sobreposição de direitos de propriedade intelectual. São Paulo, RABPI 109, NOV/DEZ 2010, p. 3-15, entre outras obras e autores de destaque no cenário brasileiro que abordam o desafiador tema da cumulação de direitos de propriedade intelectual sobre uma mesma criação intelectual.

⁴ Conforme definido por FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 287.

⁵ Conforme definido por Celso Bandeira de Mello in Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. São Paulo, Malheiros, 2003.

► Algumas hipóteses de cumulação de direitos de propriedade intelectual

As hipóteses de cumulação de direitos de propriedade intelectual mais usuais envolvem direitos sobre marcas, desenhos industriais e direitos autorais, envolvem também direitos autorais e patentes, mas também são verificadas em outras situações de cumulação envolvendo, por exemplo, patentes de modelo de utilidade e de invenção, assim como entre estas e cultivares.

Diferentemente do afirmado por Andrew Beckerman-Rodau⁶ de modo geral a respeito da essência dos direitos de propriedade intelectual estar vinculada como um todo a teoria utilitarista ao invés de teorias de direito natural e do trabalho, entende-se que a base jurídica e hermenêutica dos direitos de propriedade industrial difere da base jurídica e hermenêutica dos direitos

⁶ Beckerman-Rodau, Andrew, The Problem with Intellectual Property Rights: Subject Matter Expansion (September 10, 2010). Yale Journal of Law & Technology, Vol. 13, No. 35, 2010; Suffolk University Law School Research Paper No. 11-14. Disponível em SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1754781>. O autor afirma que "Intellectual property rights, like property in general, are based on a utilitarian theory rather than a natural rights or labor theory. Pursuant to a utilitarian theory, underlying policy concerns determine whether something is legally designated as property" (p. 44). Entende-se que tal posicionamento decorre da compreensão da propriedade industrial no contexto estadunidense (a qual alinha-se como direito funcional condicionado também aqui no Brasil e outros países), assim como uma compreensão do *copyright* literalmente vinculado à sua origem estadunidense como "direito de cópia" e não como entende-se no Brasil (natureza vinculada aos direitos morais de autor e, portanto, expressão da personalidade do mesmo) e demais países que adotam o sistema do *droit D'auteur*. Ou seja, no sistema estadunidense o norte hermenêutico envolvendo todos os direitos de propriedade intelectual possui uma razão de existir utilitarista, impulsionando e iluminando como premissa fundamental para a compreensão dos limites intrínsecos e extrínsecos. Já no direito brasileiro tal generalização não se verifica, de modo que as razões fundantes da propriedade industrial e do direito autoral diferem, onde há uma predominância harmônica das teorias utilitarista e do plano social em relação aos direitos de propriedade industrial, mas uma clara razão fundante vinculada à expressão da personalidade do autor na área de direitos autorais, gerando a incidência de carga clara de teoria de direito natural na área de direitos autorais que não se verifica na área de propriedade industrial. Para maior aprofundamento ver: BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. Propriedade Industrial & Constituição – As teorias preponderantes e sua interpretação na realidade brasileira. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007; BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. Premissas hermenêuticas para a compreensão do plágio e sua relação com o direito autoral in BARCELLOS, Milton Lucídio Leão e PITHAN, Livia Haygert. Integridade na pesquisa e propriedade intelectual na universidade. Porto Alegre, EDIPUCRS, 2016, p. 165-179; ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. Obras privadas benefícios coletivos. Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris Editor, 2008.

autorais. Veja-se que tal distinção é fundamental para compreender melhor as possibilidades de cumulação as quais denomino de cumulações internas entre direitos de propriedade industrial e as possibilidades de cumulação inter-relacionais envolvendo direitos de propriedade industrial e direitos autorais (ambos claramente pertencentes ao gênero propriedade intelectual).

Com efeito, cumpre destacar o entendimento de que o tratamento individualizado das espécies de direitos de propriedade intelectual é fundamental. Ou seja, o agrupamento e, ao mesmo tempo, a padronização de conceitos pelo simplório fundamento de tratar-se de bens imateriais, é equivocado e conduz à dissintonias hermenêuticas indesejadas⁷.

► Software x Patentes

Após intenso debate a respeito da proteção ideal para as criações intelectuais consistentes em programas de computador⁸, houve uniformidade mínima internacional⁹ no sentido de que o programa de computador como tal (ou em si) deve ser protegido através de equiparação às obras literárias e, como tal, seu código fonte, telas, ícones e arquitetura do programa estão protegidos por direito autoral, conforme legislação brasileira em vigor¹⁰.

No entanto, extensa discussão foi travada sobre a possibilidade de proteção de invenções envolvendo ou implementadas através de software pelo

⁷ A mudança do conceito de propriedade intelectual que era considerada como sinônimo de direitos autorais e, pós Convenção para o Estabelecimento da OMPI, passou a abranger a propriedade industrial, muito além de ser um simples agrupamento de direitos com base na sua natureza imaterial, traz consequências indesejadas do ponto de vista da abordagem generalista. Portanto, de extrema relevância não buscar o “conceito de propriedade intelectual”, mas sim, realizar uma abordagem conceitual e de origens de cada uma das espécies de direitos de propriedade intelectual (ou, ainda, de Direitos Intelectuais) justamente para evitar a adoção de premissas equivocadas que contaminam o desenvolvimento do raciocínio e conclusões.

⁸ Diferentemente da conceituação técnica que diferencia software de programa de computador, aqui utiliza-se o termo software como sinônimo de programa de computador e vice-versa.

⁹ Art. 10.1 do Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – ADPIC (TRIPS) incorporado no direito brasileiro através do Decreto nº 1355 de 30/12/1994: “1. Programas de computador, em código fonte ou objeto, serão protegidos como obras literárias pela Convenção de Berna (1971).”

¹⁰ Lei 9609/98 (Lei do Programa de Computador) e Lei 9610/98 (Lei de Direitos Autorais).

sistema de patentes. Ou seja, cumulação de proteção via programa de computador e a proteção pelo sistema de patentes. Já há consolidada bibliografia nacional e internacional, autoridades de registro e judiciário reconhecendo que é perfeitamente possível a obtenção de proteção via sistema de patentes para invenções relacionadas a ou implementadas por softwares, diferenciando a proteção via direito autoral (código fonte, telas, arquitetura do programa) da proteção via sistema de patentes (solução de problema técnico através de método/processo/etapas performadas pelo software)¹¹.

Em resumo e exemplificativamente, o método de compactação e descompactação de arquivos (tipo o programa “zip”), preenchendo os requisitos de patenteabilidade¹² é suscetível de obtenção de proteção via patente de invenção¹³. Apesar de se tratar essencialmente de um programa de computador com linhas de programação/código fonte, arquitetura e telas, a(s) solução(ões) técnica(s) que ele proporciona pode(m) ser descrita(s) e reivindicada(s) como processo/método no formato de um pedido de patente. Tal fato não retira a proteção de direito autoral via Lei 9609/98 para os programas originais¹⁴ e aplicação subsidiária expressamente reconhecida¹⁵ da Lei 9610/98.

¹¹ Para aprofundamento sobre as invenções envolvendo ou implementadas por software Patentes): ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. Desmistificando as patentes de software. RABPI nº 73, Rio de Janeiro, NOV/DEZ de 2004, p. 09-23, entre outros. Para aprofundamento sobre proteção de programas de computador em si (Direito Autoral): PEREIRA, Elizabeth Dias Kanthack. A proteção jurídica do software no Brasil. Curitiba, Juruá Editora, 2009, entre outros.

¹² Arts. 8, 10, 18 e 24 da Lei da Propriedade Industrial nº 9279/96.

¹³ Igualmente lembrando-se que por força do art. 27.1 do ADPIC (TRIPS) não pode haver discriminação quanto à possibilidade de proteção via sistema de patentes, que assim dispõe: *Artigo 27 – Matéria Patenteável – 1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.*

¹⁴ Aqui adota-se o requisito de originalidade da Lei 9610/98 previsto implicitamente no art. 7º

¹⁵ Lei 9609/98: Art. 2º *O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei.*

Temos, então, uma cumulação de direitos sobre uma mesma criação intelectual, desde que preenchido o requisito de originalidade e não inserido nas proibições legais (Direito Autoral), cujo registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI é facultativo com efeitos declaratórios, e desde que preenchidos também os requisitos e condições de patenteabilidade (Patente), cujo processo administrativo para proteção no INPI é obrigatório com efeitos constitutivos/atributivos.

Mais uma vez importante reiterar o diferente nascedouro histórico e de objetivos do sistema de patentes e de proteção autoral de programas de computador. O primeiro, um sistema secular imperfeito de incentivos para, do ponto de vista econômico, corrigir falhas de mercado¹⁶, mas que possui benefícios de eficiência social, econômica e tecnológica já comprovados em diferentes setores da técnica¹⁷. O segundo, obviamente mais recente, outro sistema imperfeito porque “equipara” uma criação intelectual com essência

¹⁶ Diversas são as críticas ao sistema de patentes quanto à sua capacidade de efetivamente desempenhar as funções da cláusula finalística condicional e de eficácia imediata prevista no art. 5, XXIX da CRFB de 1988 e relacionada ao interesse social, desenvolvimento econômica e tecnológico. Tais críticas não desautorizam o sistema como um todo, mas demonstram os sintomas de uma forma de proteção que elige fatores de discriminação em dissintonia com as atuais tecnologias, igualando o que não pode ser igualado e, portanto, gerando eficácia contida (e até mesmo desestímulos) em algumas áreas tecnológicas. Para maior aprofundamento a respeito das idiossincrasias do sistema de patentes ver: BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. Limites e possibilidades hermenêuticas do princípio da igualdade no sistema de patentes brasileiro. Tese de Doutorado defendida e aprovada na PUCRS com nota máxima e voto de louvor unânime da banca como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Direito pela PUCRS (2010), disponível em: https://www.academia.edu/3264495/LIMITES_E_POSSIBILIDADES_HERMEN%C3%80UTICAS_DO_PRINC%C3%80PIO_DA_IGUALDADE_NO_DIREITO_DE_PATENTES_BRASILEIRO; BESSEN, James; MEURER, Michael. Patent Failure: How Judges, bureaucrats, and lawyers put innovators at risk. Princeton: Princeton University Press, 2008, entre outros.

¹⁷ Para aprofundamento ver: BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. São Paulo: Lumen Juris, 2003; CARVALHO, Nuno Pires de. A estrutura dos sistemas de patentes e marcas – Passado, presente e futuro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009; POSNER, Richard A. e LANDES, William M. The economic structure of intellectual property law. Londres, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 2003; BURK, Dan L.; LEMLEY, Mark A.. The patent crisis and how the Courts can solve it. Chicago: The University of Chicago Press, 2009, entre outros.

técnica (redação criativa ou não de linhas de programação para desempenhar finalidades técnicas¹⁸) com obras literárias para fins de proteção¹⁹.

Obviamente que a adequação do novo (programa de computador) ao “velho” (sistema de patentes e direito autoral) é carregada de imperfeições porque nenhum dos sistemas foi essencialmente desenvolvido para albergar esse tipo de criação intelectual, gerando dissintonias quando verifica-se a cumulação desses dois direitos de propriedade intelectual sobre a mesma criação intelectual.

Frise-se, ainda, a possibilidade clara de proteção de direito autoral como obra literária ao texto original contido, por exemplo, em um pedido de patente. Tal possibilidade não é excluída pelo sistema quando o texto inserido em um pedido de patente, enquanto expressão da personalidade do seu autor, preenche o requisito de originalidade. Deve-se, porém, ter muita cautela nesta afirmação: aqui referindo-se apenas àqueles textos marcados pela originalidade e que, exemplificativamente, equiparam-se a um artigo científico publicado ou não²⁰.

► **Direito Autoral x Marca Tridimensional x Desenho Industrial**

Como bem destacado por Maitê Cecília Fabbri Moro²¹, a possibilidade de cumulação da proteção por direito autoral, marca tridimensional e desenho industrial está diretamente relacionada ao cumprimento dos requisitos neces-

¹⁸ Para o conceito legal ver art. 1º da Lei 9609/98.

¹⁹ Ver art. 2º da Lei 9609/98.

²⁰ Essa ressalva adicional de possibilidade de cumulação de direito autoral com direito de patentes visa também demonstrar que muitos pedidos de patente são oriundos de trabalhos de conclusão de curso (monografias de graduação e especialização, dissertações de mestrado, teses de doutorado, entre outros) que incorporam textos do mesmo autor/inventor em seus pedidos de patentes, onde a proteção de direito autoral nasce com a expressão do texto em qualquer suporte (registro opcional declaratório), mas somente haverá proteção da eventual aplicação/solução técnica da criação intelectual contida na monografia, dissertação ou tese se houver um pedido de patente específico no INPI (processo administrativo obrigatório atributivo).

²¹ MORO, Maitê Cecília Fabbri. Marcas Tridimensionais – Sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual. São Paulo: Ed. Saraiva, 2009, p. 245.

sários para obtenção da proteção via cada uma das espécies mencionadas de direitos de propriedade intelectual.

Destaca-se que a marca, na atualidade do mercado de consumo, desempenha papel diferente das patentes e dos direitos autorais, conforme destacam Posner e Landes²², de modo que salta aos olhos que as diferentes proteções cumulativas (marca tridimensional, desenho industrial e direito autoral) sobre uma mesma criação intelectual geram direitos específicos diversos, com requisitos, prazos e limites de demarcação e exercício funcional da propriedade (ou do direito sobre a criação intelectual na acepção da corrente dos Direitos Intelectuais em contraponto à Propriedade Intelectual) diferentes entre si. Ora, essa essência da marca baseada na repressão à concorrência desleal e a clara, indissociável e atual função que adere aos interesses específicos da doutrina consumerista, traz consigo uma compreensão específica do bem jurídico tutelado baseado no direito sobre determinada marca.

Pode-se dizer, em resumo, que tais espécies de direitos, quando analisada a possível tríplice cumulação, visam sinais distintivos (natureza de distinguir um produto ou serviço no mercado de outro igual ou similar, inclusive quanto à sua origem), estética “pura” (criações artísticas que expressam a personalidade do autor) e estética aplicada (forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores aplicado a um produto passível de reprodução em série).

Apesar de incipientes em nossos Tribunais, diversos são os exemplos de casos em trâmite e já julgados. Um dos casos que merece análise por entender-se equivocado na premissa hermenêutica adotada na fundamentação do

²² LANDES, William e POSNER, Richard. The economic Structure of intellectual property law. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 2003, p. 166, afirmando que: “Marcas são uma forma distinta de propriedade intelectual em relação às patentes e direitos autorais. Em alguns aspectos o direito de marcas se aproxima do direito da concorrência (de fato, de um ponto de vista técnico, o direito de marcas é parte da seção do direito da concorrência conhecido como ‘concorrência desleal’) do que do direito de propriedade, pensando que existe uma passagem considerável e a economia básica da propriedade continua sendo relevante. Não apenas o direito de marcas é altamente ameno para análises econômicas, mas também a proteção legal das marcas possui uma eficiência mais racionalmente segura do que a proteção legal de trabalhos inventivos e expressivos” (tradução livre).

voto que seguiu o parecer do ministério público em processo penal por suposta violação de direito autoral de personagem apostado em camisetas, existindo também proteção dos personagens via registro como marcas específicas, é o Habeas Corpus nº 145.131-PR (STJ), de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

O fundamento que motivou a extinção da punibilidade pela decadência do direito de propor queixa foi baseado no fato de que o aproveitamento industrial (aposição dos personagens em camisetas produzidas sem autorização do autor ou titular dos direitos e em série) e a existência de registros de marcas sobre tais personagens, afastam a proteção por direito autoral e deve ser analisada a existência ou não de conduta típica sob o manto da norma atinente a marcas, fundamentando legalmente a decisão no art. 8º, VII da Lei 9610/98²³.

Com o devido respeito à tese vencedora e à interpretação do *parquet* seguida pelo STJ que, em decorrência da não aplicação da tipificação penal do art. 184, §§ 1º e 2º (ação penal pública incondicionada com pena entre 2 e 4 anos de reclusão), entendeu como aplicável apenas a tipificação penal inserida no art. 190, I (ação penal privada com pena de um a três meses de detenção ou multa), tal fundamento não se justifica adequadamente. Isso porque a aposição da íntegra de personagem autoral em uma camiseta não representa “ideia contida na obra”, mas sim na própria obra autoral. Portanto, partindo-se de premissa conceitual equivocada, gerou-se um resultado prático indesejado. Aqui, um claro indício da ainda incipiente compreensão das diferentes espécies de direitos de propriedade intelectual e seus limites intrínsecos e extrínsecos, a qual prejudica a visão da criação intelectual e suas possibilidades de proteção.

Por outro lado, exemplificativamente, verifica-se norte hermenêutico desejável em recente caso julgado pela Suprema Corte da Suíça sobre a possibilidade de cumulação (overlapping) de direitos de propriedade intelectual

²³ Lei 9610/98: Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei: (...) VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras.

sobre uma mesma criação intelectual no caso Max, Binia + Jakob Bill Foundation vs. Horgenglarus furniture factory limited julgado em 12.07.2017²⁴, no qual há claro reconhecimento da possibilidade de cumulação da proteção de direito autoral e desenho industrial para uma banqueta. Destaque deve ser dado para o seguinte trecho do acórdão (p. 07/08) que define o corte hermenêutico da possibilidade de cumulação:

“Um trabalho de arte aplicada só pode ser protegido por direitos autorais se o design artístico de um item artesanal atende indiscutivelmente e claramente a condição de singularidade sob a lei de desenhos industriais (artigo 2, parágrafo 1, DesA). Para a singularidade do design, as pessoas que estão imediatamente interessadas em comprar esse produto devem acreditar que o design se destaca substancialmente de produtos conhecidos anteriormente (BGE 134 III 547 E. 2.2 p. 550; 133 III 189 E. 5.1.1; cf. também BGE 134 III 205 E. 6). À medida que as obras de arte aplicada são moldadas pelo uso pretendido, o fator decisivo é que o design artístico dentro do contexto deste objetivo deve ser tão claramente diferente que pareça ser único”²⁵ (tradução livre).

Fato é que outras hipóteses de cumulação de direitos de propriedade intelectual²⁶ sobre a mesma criação intelectual ocorrem com frequência e são

²⁴ Íntegra do acórdão disponível em: http://www.mli-legal.com/fileadmin/redaktion/PDF-Artikel_etc/Max_Bill_Decision_12July2017.pdf, acesso em 22.09.2017.

²⁵ Trecho original do texto em inglês: “A work of applied art can therefore only be protected by copyright if the artistic design of a handcrafted item indisputably and clearly meets the condition of uniqueness under design law (Art. 2 para. 1 DesA). For uniqueness of design, the persons who are immediately interested in buying such a product must believe that the design stands out substantially from previously known products (BGE 134 III 547 E. 2.2 p. 550; 133 III 189 E. 5.1.1; cf. also BGE 134 III 205 E. 6). As works of applied art are shaped by their intended use, the decisive factor is that the artistic design within the context of this purpose must be so clearly different that it appears to be unique”.

²⁶ Casos como a garrafa do Yakult, a embalagem do Toblerone, das desafiadoras marcas não tradicionais não limitadas às marcas tridimensionais (marcas de posição, movimento, entre outras), entre diversos outros casos envolvendo outras criações intelectuais e suas possíveis proteções por mais de uma espécie de direito de propriedade intelectual podem e devem ser cada vez mais abordados para uma melhor compreensão dos limites e possibilidades de cumulação de direitos de propriedade intelectual.

objeto de estudos aprofundados, mas dado o recorte de pesquisa ora proposto não serão abordados em sua amplitude.

► Cultivares e Patentes

Como sempre são desafiadores os casos práticos que envolvem a possibilidade de cumulação de direitos de propriedade intelectual, a possibilidade de cumulação da proteção de cultivares²⁷ e da proteção via sistema de patentes não foge à regra.

Recentemente o TJRS julgou caso específico sobre o tema e de repercussão internacional, onde foi reconhecida, por maioria, a possibilidade de cumulação da proteção, reconhecendo-se as diferenças existentes entre os sistemas protetivos, conforme resumidamente asseverou o Relator dos Embargos Infringentes Desembargador Luis Augusto Coelho Braga²⁸:

“No caso em exame, tenho que poderíamos examinar a questão da variedade vegetal, tratada somente da Lei de Proteção de Cultivares, como também reconhecer a incidência da Lei das Patentes e, aí, acompanhar os votos vencedores na fundamentação de aplicação desta lei, pois tenho que os processos de manipulação e materiais genéticos que apresentem característica não alcançáveis em condições naturais (inventividade) são protegidos pela Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), conquanto a Lei de Cultivares (Lei nº 9.456/1997) tem protegido as novas variedades de planta (cultivares)”.

Relevante notar que este caso e esta possibilidade de cumulação em concreto possui outras particularidades tratadas pontualmente pelos votos

²⁷ Lei 9456/97, a qual conceitua cultivar em seu art. 3º, IV como: “IV - cultivar: a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos;”

²⁸ TJRS, 3º Grupo Cível, Relator Des. Luis Augusto Coelho Braga, Embargos Infringentes nº 70064202831, DJ de 26.10.2015.

vencidos em longo acórdão de 130 laudas, assim como pela doutrina e que merecem estudo específico apartado²⁹.

► Teoria da Unidade da Arte e Teoria da Dissociabilidade

Diga-se que a base hermenêutica sobre a possibilidade de cumulação ou não de direitos de propriedade intelectual sobre uma mesma criação intelectual possui duas teorias tradicionais que são iluminadas por problemas conceituais e práticos como o advertido por Alison Firth de que o direito sobre desenhos industriais às vezes é chamado de Cinderella da propriedade intelectual porque possui zonas cinzentas de conexão com o direito de patentes, direitos autorais e direito sobre marcas³⁰.

Maitê Cecília Fabbri Moro³¹ traz a adequação das teorias da unidade da arte e da dissociabilidade para a realidade brasileira, destacando suas origens francesa (unidade da arte com o reconhecimento da possibilidade de cumulação de proteções de direito autoral e desenho industrial sobre a mesma criação intelectual) e inglesa (dissociabilidade com a impossibilidade de cumulação de proteção).

Paula Maria Tecles Lara acrescenta e destaca que “Para a teoria da unidade da arte, a proteção autoral incidiria sobre as obras de arte como gênero, não havendo diferenças entre Belas Artes e Artes Menores, pois todo tipo de

²⁹ Para aprofundamento ver: BRUCH, Kelly Lissandra. Limites do direito de propriedade industrial de plantas. Dissertação de Mestrado apresentada no PPG em Agronegócios da UFRGS como requisito parcial à obtenção do Título de Mestre em Agronegócios, 2006, disponível em <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/8148/000569033.pdf?sequence=1>; PLAZA, Charslene Maria de Ávila. Das patentes aos royalties: o caso da soja transgênica Monsanto. PIDCC, Aracajú, Ano II, Edição nº 03/2013, p. 001-040, junho/2013, disponível em http://pidcc.com.br/artigos/032013/edicao_0301.pdf; BARBOSA, Denis Borges. Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da tecnologia roundup ready no Brasil: A questão da soja transgênica. PIDCC, Aracajú, Ano III, Edição nº 07/2014, p. 330-468, outubro/2014, disponível em <http://pidcc.com.br/artigos/072014/16082014.pdf>. Entre outros.

³⁰ FIRTH, Alison. Signs, surfaces, shapes and structures – the protection of product design under trade mark law in DINWOODIE, Graeme B. and JANIS, Mark D. Trademark law and theory – a handbook of contemporary research. Chaltenham/UK: Edward Elgar, 2008, p. 498.

³¹ Ob.cit., p. 216-224.

manifestação artística seria encarada como criação do espírito humano, capaz de ser protegida pelo Direito Autoral”³².

Da análise do sistema jurídico brasileiro, apesar de implicitamente e sem ênfase para uma opção doutrinária ou outra, verifica-se uma clara inclinação a uma teoria que se aproxima da teoria da unidade da arte respeitando-se os requisitos específicos de cada espécie de direito de propriedade intelectual, assim como a extensão do direito especificamente demarcada por cada espécie. Em similar compreensão, destaca Maitê Cecília Fabbri Moro que “...a cumulação de proteções nesses casos é perfeitamente possível, desde que a obra preencha todos os requisitos para cada uma dessas proteções e que, no caso do desenho industrial, o titular a pleiteie”³³.

Fundamental ressaltar, por exemplo, que o requisito da originalidade para a proteção de direito autoral é diferente do requisito da originalidade para a proteção de desenho industrial, de modo que essa simples constatação (óbvia, mas pouco repetida e entendida) demonstra que o tratamento e análise dos requisitos deve ser feita de modo independente sobre a mesma criação intelectual. Nesse sentido, as ressalvas do ordenamento jurídico brasileiro estão aqui mais conectadas com o exercício do direito (situações de abuso, entre outras) do que propriamente com a possibilidade de cumulação.

► Os impactos da cumulação de direitos no mercado

O primeiro impacto evidente da possibilidade de cumulação de direitos sobre criações intelectuais manifesta-se em duas vertentes: a) com a proteção cumulada há uma maior extensão do direito de propriedade; b) há também a possibilidade de maior prazo de proteção, pressupondo-se que uma das espécies cumuladas terá prazo maior do que a outra.

³² LARA, Paula Maria Tecles. A teoria da dupla proteção jurídica da obra de arte aplicada no direito francês e italiano in ASSAFIM, João Marcelo de Lima e CUSTÓDIO, Maraluce Maria. Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência, XXIV Congresso Nacional do COMPEDI, 2015, p. 513. Disponível em <https://www.conpedi.org.br/publicacoes/66fsl345/2oq57zr8/6F5FwKx4H/VV1wkOP.pdf>. Acesso em 22.09.2017.

³³ Ob. Cit., p. 222.

Quanto à primeira vertente, efetivamente não se vislumbra uma inserção de delimitação proprietária além do desejado pelo legislador, pois boa parte das obras intelectuais não irá preencher os requisitos e condições de proteção de mais de uma espécie de direito de propriedade intelectual e, se assim o fizer, estará limitada à própria demarcação protetiva outorgada por aquela espécie de direito.

Portanto, exemplificativamente, haverá impacto negativo no mercado quando o titular de um registro de marca tridimensional pretender obstar o uso dessa marca por empresa atuante em ramo claramente diverso daquele para o qual o registro foi realizado e este registro não preencher o requisito de originalidade na aceção de direito autoral. Ou seja, cada proteção específica possui suas limitações intrínsecas e extrínsecas, entendendo-se estas como evidentemente decorrentes de um sistema jurídico no qual há diálogo e interconexão entre as espécies de direitos de propriedade intelectual e os demais direitos envolvidos, tais como o constitucional, administrativo, do consumidor, da concorrência, entre outros que orientam e limitam o exercício dos direitos de propriedade intelectual.

No sistema europeu a Diretiva 98/71/EC é clara a respeito do necessário preenchimento de requisitos específicos para a proteção³⁴, assim como possui um procedimento peculiar de proteção automática de direito autoral por três anos sobre os desenhos não registrados, além do sistema de registro com vigência máxima de 25 anos, caso observadas as prorrogações de cinco em cinco anos. Nesse sentido, afirma Alison Firth que a Diretiva Europeia 98/71/EC expandiu a possibilidade de proteção de desenhos industriais para além das tradicionais formas de proteção estética ou ornamental para abarcar desenho industrial em seu sentido amplo com uma limitação muito pontual não protetiva para desenhos técnicos nos quais não há liberdade criativa no desenho (definido eminentemente por questões técnicas)³⁵.

³⁴ Não protege desenhos que sejam essencialmente definidos por suas funções técnicas, assim como o desenho industrial deve apresentar, além de novidade, uma característica que o individualize perante o consumidor informado frente aos demais desenhos pertencentes ao estado da técnica (disponíveis ao público).

³⁵ Ob. Cit., p. 502.

No âmbito de cumulação de direitos envolvendo marcas e a importância de definir a multifacetada função marcária incluindo o seu “uso concorrencial socialmente adequado”, Denis Borges Barbosa, citando Ruy Barbosa, explica que “A noção de Ruy Barbosa não nega à marca a natureza de propriedade, mas apenas a sujeita a mais um feixe de tensões constitucionais, além da simples função social. O que Ruy aqui expressa é que essa posição exclusiva em relação a uma marca se constrói num contexto necessariamente concorrencial, que implica que essa exclusividade tenha natureza de um monopólio; além do dever de se usar essa propriedade de acordo com sua função social, essa função presume um uso concorrencial socialmente adequado”³⁶.

No âmbito das patentes, a possibilidade de estender a proteção além dos 20 anos concedidos para uma patente de invenção por outros direitos de propriedade intelectual que possam vir, de diferentes formas, gerar efeito similar de exclusão, acaba invadindo o chamado balanceamento entre a solução técnica reivindicada e o prazo estabelecido para que a solução possa ingressar em domínio público.

Nesse aspecto, importante lembrar os ensinamentos de Annabelle Lever de que “respeito pela dignidade humana, liberdade e igualdade colocam limites morais nas patentes, concebidas como aparelhos para promoção do bem-estar”³⁷ (tradução livre).

► Conclusões

John Palfrey conclui o seu livro afirmando, de forma simples, direta e aberta, que o business da propriedade intelectual está relacionado ao equilíbrio, onde o sistema deve ser calibrado de modo que pessoas inovadoras sejam incentivadas a inovar e marqueteiros a disseminar produtos inovadores³⁸.

³⁶ BARBOSA, Denis Borges. O fator semiológico na construção do signo marcário. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro, UERJ, 2006, p. 196.

³⁷ LEVER, Annabelle. Introduction: Philosophy of intellectual property – incentives, rights and duties in LEVER, Annabelle. *New frontiers in the philosophy of intellectual property*. Cambridge/UK: Cambridge University Press, 2012, p. 15.

³⁸ PALFREY, John. *Intellectual property strategy*. Cambridge/MA/US: MIT Press, 2012, p. 146.

De fato, quando pensa-se na possibilidade de cumulação de direitos de propriedade intelectual sobre uma mesma criação intelectual o raciocínio que deve imperar é justamente aquele em que se consegue compreender a lógica de cada espécie de direito de propriedade intelectual para que o correto balanceamento seja atingido entre a proteção ideal e a mínima invasão possível no âmbito da livre concorrência e no direito à cultura para que os direitos proprietários cumpram a sua função e ao mesmo tempo não sejam instrumentos de monopólios indevidos ou de abusos.

Portanto, conclui-se afirmando, mais uma vez, que a cumulação de direitos de propriedade intelectual sobre uma mesma criação intelectual é perfeitamente possível no ordenamento jurídico brasileiro, devendo-se buscar com atenção a compreensão clara de cada espécie de direito de propriedade intelectual no sentido de afastar as cumulações indevidas por ausência de preenchimento de requisitos intrínsecos de cada espécie e atentar para os limites extrínsecos para que não haja abuso “vestido” de direito proprietário.

► Referências bibliográficas

- ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. Obras privadas benefícios coletivos. Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris Editor, 2008.
- ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. Desmistificando as patentes de software. RABPI nº 73, Rio de Janeiro, NOV/DEZ de 2004, p. 09-23.
- BARBOSA, Denis Borges. Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da tecnologia roundup ready no Brasil: A questão da soja transgênica. PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 07/2014, p. 330-468, outubro/2014, disponível em <http://pidcc.com.br/artigos/072014/16082014.pdf>.
- BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
- BARBOSA, Denis Borges. O fator semiológico na construção do signo marcário. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro, UERJ, 2006.
- BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. Propriedade Industrial & Constituição – As teorias preponderantes e sua interpretação na realidade brasileira. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.
- BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. Limites e possibilidades hermenêuticas do princípio da igualdade no sistema de patentes brasileiro. Tese de Doutorado defendida e aprovada na PUCRS com nota máxima e voto de louvor unânime da banca como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Direito pela PUCRS (2010), disponível em: https://www.academia.edu/3264495/LIMITES_E_POSSIBILIDADES_HERMEN%C3%80UTICAS_DO_PRINC%C3%80CIPIO_DA_IGUALDADE_NO_SISTEMA_DE_PATENTES_BRASILEIRO

CAS_DO_PRINC%3%8DPIO_DA_IGUALDADE_NO_DIREITO_DE_PATENTES_BRA-SILEIRO.

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão e PITHAN, Livia Haygert. Integridade na pesquisa e propriedade intelectual na universidade. Porto Alegre, EDIPUCRS, 2016.

BECKERMAN-RODAU, Andrew, The Problem with Intellectual Property Rights: Subject Matter Expansion (September 10, 2010). Yale Journal of Law & Technology, Vol. 13, No. 35, 2010; Suffolk University Law School Research Paper No. 11-14. Disponível em SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1754781>.

BESSEN, James; MEURER, Michael. Patent Failure: How Judges, bureaucrats, and lawyers put innovators at risk. Princeton: Princeton University Press, 2008.

BRUCH, Kelly Lissandra. Limites do direito de propriedade industrial de plantas. Dissertação de Mestrado apresentada no PPG em Agronegócios da UFRGS como requisito parcial à obtenção do Título de Mestre em Agronegócios, 2006, disponível em <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/8148/000569033.pdf?sequence=1>.

BURK, Dan L.; LEMLEY, Mark A.. The patent crisis and how the Courts can solve it. Chicago: The University of Chicago Press, 2009.

CARVALHO, Nuno Pires de. A estrutura dos sistemas de patentes e marcas – Passado, presente e futuro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

FIRTH, Alison. Signs, surfaces, shapes and structures – the protection of product design under trade mark law in DINWOODIE, Graeme B. and JANIS, Mark D. Trademark law and theory – a handbook of contemporary research. Chaltenham/UK: Edward Elgar, 2008.

FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.

HILTY, Reto M. Individual, Multiple and collective ownership: what impact on competition? In ROSÉN, Jan (organizador). Individualism and Collectiveness in Intellectual Property Law. Edward Elgar, Cheltenham/UK:2012.

LARA, Paula Maria Tecles. A teoria da dupla proteção jurídica da obra de arte aplicada no direito francês e italiano in ASSAFIM, João Marcelo de Lima e CUSTÓDIO, Maraluce Maria. Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência, XXIV Congresso Nacional do COMPEDI, 2015, p. 513. Disponível em <https://www.conpedi.org.br/publicacoes/66fsl345/2oq57zr8/6F5FwKx4HVV1wk0P.pdf>

LEVER, Annabelle. Introduction: Philosophy of intellectual property – incentives, rights and duties in LEVER, Annabelle. New frontiers in the philosophy of intellectual property. Cambridge/UK: Cambridge University Press, 2012.

MELLO, Celso Bandeira de. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. São Paulo, Malheiros, 2003.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. Marcas Tridimensionais – Sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual. São Paulo: Ed. Saraiva, 2009.

PALFREY, John. Intellectual property strategy. Cambridge/MA/US: MIT Press, 2012.

PEREIRA, Elizabeth Dias Kanthack. A proteção jurídica do software no Brasil. Curitiba, Ju-ruá Editora, 2009.

PLAZA, Charlene Maria de Ávila. Das patentes aos royalties: o caso da soja transgênica Monsanto. PIDCC, Aracajú, Ano II, Edição nº 03/2013, p. 001-040, junho/2013, disponível em http://pidcc.com.br/artigos/032013/edicao_0301.pdf.

PORTO, Patrícia. Limites à sobreposição de direitos de propriedade intelectual. São Paulo, RABPI 109, NOV/DEZ 2010, p. 3-15.

POSNER, Richard A. e LANDES, William M. The economic structure of intellectual property law. Londres, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 2003.

ROSÉN, Jan (Org.). Individualism and Collectiveness in Intellectual Property Law Edward Elgar, Cheltenham/UK:2012.

SILVEIRA, Newton. Direito de autor no desenho industrial. São Paulo, RT, 1982.

02.2

Repensando o prazo de vigência de patentes além do ADPIC (TRIPS): reflexões com dados empíricos

por Milton Lucídio Leão Barcellos

Após uma melhor compreensão a respeito do prazo de vigência de patentes, assim como dos objetivos que sustentam a existência do próprio sistema de patentes como um todo¹, deve-se manter sempre viva a pergunta a respeito da sua adequação.

Historicamente o sistema de patentes em geral (e o prazo de vigência em específico) passou por perspectivas nacionais e regionais diferentes. A harmonização internacional do prazo de vigência de patentes veio a ocorrer em momento relativamente recente através do Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio – ADPIC (Acordo TRIPS) de 1994, o que definitivamente tornou mais fácil prever e calcular globalmente os investimentos em soluções e produtos/serviços que estejam relacionados a invenções protegidas por patentes, entre outros benefícios.

Analisar se o prazo de 20 (vinte) anos de vigência de patentes preenche os objetivos do sistema de patentes em diferentes áreas tecnológicas no sentido de buscar definir qual seria o prazo de vigência ideal é extremamente relevante em um mundo complexo e em constante mudança.

Seguindo o raciocínio do estudo do sistema de patentes e a linha de perguntas de Stephen Hawking², relevantíssimo questionar se o prazo de vigência de patentes deveria ser menor ou maior do que 20 anos e como ele

¹ Aqui pode-se referir a cláusula finalística do inciso XXIX do art. 5º da Carta Magna de 1988, assim como os arts. 7º e 8º do ADPIC/TRIPS, entre outros diplomas legais em vigor.

² HAWKING, Stephen. Uma breve história do tempo. Tradução Cássio de Arantes Leite, 1. Edição, Rio de Janeiro: Ed. Intrínseca, 2015.

impacta diferentes áreas tecnológicas. Afinal de contas, qual a diferença entre a imagem de mundo que adotamos ser baseada na visão de uma “torre infinita de tartarugas sustentando uma terra achatada...”³ e na visão de que o prazo ideal de patentes para todas as áreas tecnológicas é de 20 anos?

Talvez a resposta perpassasse pela essência (e limitação) do sistema de patentes, estudo de diferentes áreas tecnológicas e suas complexidades, percepção de diferentes racionalidades de mercado, pesquisas empíricas com premissas corretas, entre outras potenciais fontes que o ser humano desenvolveu para analisar o movimento circular saudável entre o ser e o dever ser.

A presente pesquisa parcialmente conclusiva⁴ tem por base dois estudos anteriores, sendo o primeiro⁵ baseado em análise bibliográfica e histórica do sistema de patentes em relação ao prazo de vigência, e o segundo⁶ baseado em pesquisa empírica e análise desta.

Com base na análise histórica e na pesquisa empírica, conclui-se que o sistema de patentes efetivamente não estava e não está preparado para lidar com diferentes e desafiadoras tecnologias⁷, sendo que o estabelecimento de prazo único uniforme de vigência de patentes (e este fixado internacionalmente em 20 anos) tem relação direta com o ser e não com o dever ser.

³ Op. Cit. P. 225. Hawking faz aqui uma bela analogia pré-conclusiva entre duas teorias possíveis (torre de tartarugas sustentando uma terra chata ou das supercordas), afirmando que ambas carecem de evidência observacional: “ninguém jamais viu uma tartaruga gigante com a Terra nas costas, mas também ninguém jamais viu uma supercorda”.

⁴ Pois baseada em dados empíricos limitados quantitativa (93 entrevistados que responderam à pesquisa) e setorialmente (profissionais atuantes na área de propriedade intelectual).

⁵ Disponível em: https://www.academia.edu/42877984/36th_Annual_ATRIP_Congress_The_object_and_purpose_of_Intellectual_Property_Thinking_beyond_TRIPS_Agreement_about_resaping_the_patent_term

⁶ Disponível em: https://www.academia.edu/42877873/38th_Annual_ATRIP_Congress_Recreating_Copyright_Law_Reducing_Design_Law_Resourcing_Trademark_Law_Reinventing_Patent_Law_Thinking_again_Beyond_TRIPS_Agreement_about_Reshaping_the_Patent_Term_with_some_Empirical_Evidence

⁷ Ver: BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. Patent claim interpretation and new technologies: re-thinking the problem/solution approach in PISTORIUS, Tana (Ed.). Intellectual Property Perspectives on the Regulation of New Technologies. Ed. Edward Elgar, 2018, p. 93.

► Histórico do prazo de vigência de patentes

Acordos internacionais usualmente pressupõem intensas negociações e acomodação de interesses nacionais, regionais e/ou grupais alinhados e não alinhados. Na área de propriedade intelectual em geral (e de patentes em especial) não é diferente, tendo em vista as dissintonias de percepção de como deve ser o sistema ideal.

Ocorre que até o advento do ADPIC (TRIPS), em vigor desde 1995, os países eram independentes para estabelecer o prazo de vigência de patentes que entendessem como o ideal para o seu país e, no caso do Brasil, devendo estar em sintonia com a cláusula finalística do art. 5º, inc. XXIX da Carta Magna de 1988⁸.

Dentro desta independência, por exemplo, no Brasil o prazo de vigência de patentes de invenção era de 15 (quinze) anos contados da data de depósito, sendo que nos Estados Unidos da América era de 17 anos contados da data de concessão da patente.

Na lógica brasileira pré-ADPIC (TRIPS), os titulares de patentes detinham o direito de impedir terceiros de incorporar suas tecnologias protegidas por 15 anos contados da data do depósito dos pedidos de patente, passando a ter, pós-ADPIC (TRIPS) esse direito por 20 anos (um aumento exato de 5 anos).

Já na lógica estadunidense, como a data de contagem dos 17 anos era da decisão de concessão da patente e não do pedido (pré-ADPIC), passando a ser 20 anos contados do pedido (pós-ADPIC), estudos e doutrina apontam para o fato de que as diferenças específicas de duração efetiva do direito não foram tão significativas. Isso porque à época o USPTO já possuía uma média de demora no julgamento dos pedidos de patente que era próxima de 3 anos, de

⁸ Art. 5º – Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; (grifei).

modo que com ou sem o ADPIC (TRIPS), o prazo efetivo de direito dos titulares de patentes não oscilou muito⁹.

No entanto, pouco tem sido estudado a respeito do prazo de vigência de patentes e sua relação com os níveis de inovação, como destacado por Abrams afirmando que “*Understanding the incentive effects of patent protection is a core issue in intellectual property scholarship, about which almost nothing is currently known*”¹⁰.

Evidentemente existem áreas tecnológicas, como por exemplo a farmacêutica, que dependem de um sistema de patentes forte com prazo de vigência muito bem pensado, tendo em vista as peculiaridades do setor¹¹. Por

⁹ Ver, nesse sentido: (...) *The average time between filing and first office action was 16.2 months, down from 17.3 months in FY 2015 and 18.4 months in FY 2014. Average total pendency also decreased to 25.3 months (from 26.7 months in FY 2015). These numbers are especially interesting when compared to those from only five years ago: in FY 2011 the average wait times were 28 months to first action and 33.7 months total. It is clear that the USPTO has made significant strides toward reducing overall wait time for patent applications in recent years (...)*. (SINGER, Jim. Disponível em: <https://ipspotlight.com/2016/12/31/how-long-does-it-take-for-the-uspto-to-issue-a-patent-or-register-a-trade-mark-2016-edition/>, último acesso em 20/03/2020).

¹⁰ ABRAMS, David S. Did TRIPS spur innovation? An analysis of patent duration and incentives to innovate. *University of Pennsylvania Law Review*. 2009. Vol. 157, p. 1613/1647.

¹¹ Importante notar que o direito sobre uma patente não nasce na data da sua concessão efetiva, mas sim já surte efeitos concorrenciais desde a data do seu depósito/protocolo. Pode parecer um contra senso a afirmação, tendo em vista que o direito de propriedade sobre uma invenção é atribuído após a decisão do INPI sobre a sua concessão ou não. No entanto, fato é que existem inúmeros fatores concorrenciais que mostram à saciedade que a patente é utilizada como instrumento concorrenciais e, portanto, o sistema funciona como tal, desde a data do protocolo do pedido. Importante notar que, apesar da relevante afirmação de Roin (Roin, Benjamin. *Drug Patent Length*. 02/2010. Disponível em: [https://www.law.berkeley.edu/files/bclt_IPSC2010_Roin\(1\).pdf](https://www.law.berkeley.edu/files/bclt_IPSC2010_Roin(1).pdf)) sobre a importância do sistema de patentes na indústria farmacêutica, há escolhas feitas pelo empresário que sopesam, por exemplo, o tempo e custo que serão investidos em determinada droga versus o prazo de proteção (direito de impedir terceiros de reproduzir igual ou equivalente) que o sistema de patentes oferece, gerando muitas vezes a desistência de projetos de longo prazo que em troca não recebam o prazo adequado de proteção e, portanto, há desincentivo à inovação de drogas específicas mais caras, com P&D mais lentos ou com mercado menos atrativo. Isso, por exemplo, gera o que se chama de doenças negligenciadas pelo sistema. Mas é fato que trata-se de análise muito mais profunda do que o brevemente exposto aqui, sendo certo que o sistema de patentes na área farmacêutica trouxe, traz e trará muitos benefícios econômicos e sociais, sendo a busca técnica-jurídica-política focada nos ajustes necessários para o incentivo ideal via sistema de patentes. E, por fim, afirma Roin que: “Given the difficulty of calibrating a variable patent term and the costs of

outro lado, as próprias peculiaridades do setor farmacêutico fazem com que o sistema de patentes funcione perfeitamente bem e de forma previsível para esse setor¹².

Outro aspecto a ser levado em consideração é que, conforme cita Abrantes¹³, boa parte das patentes não utiliza todo o seu prazo de 20 anos de proteção, ensinando Pedro Barbosa que enquanto vigentes *...lidará com a interdição concorrencial abstratamente, com um amplo mercado consumidor, mas com diminutas opções sobre o objeto tecnológico interditado, o vínculo jurídico não é definível aprioristicamente...*¹⁴

Com efeito, pensando na evolução histórica do prazo de proteção de patentes, levando em conta o prazo histórico mais antigo de 10 ou 14 anos de vigência¹⁵ ou outros (tendo em vista tratar-se de prazo não harmonizado internacionalmente à época) e chegando ao prazo atual internacionalmente aceito e harmonizado de 20 anos de vigência¹⁶, quando contraposto ao plató de produtividade de acordo, por exemplo, com o Gartner Hype Cycle¹⁷, há

preventing drug companies from gaming the system, the case for tailoring drug patent lengths based on the duration and costs of R&D falls short of compelling.”, mas ao final conclui, como concluo em minha tese de doutorado, que o mundo ideal seria baseado em prazos de validade de patentes customizados para cada tipo de tecnologia (Roin conclui mais especificamente, que o mundo ideal teria por base prazos diversos de validade de patentes dentro da própria indústria farmacêutica, dependendo dos investimentos e tempo de P&D necessários (op. cit, p. 72).

¹² Ver: BESEN, James e MEURER, Michael. *Patent Failure: How Judges, bureaucrats, and lawyers put innovators at risk*. Princeton: Princeton University Press, 2008.

¹³ *O que se observa, contudo é que poucas patentes utilizam toda a extensão de 20 anos de proteção patentária. Um estudo feito pelo USPTO, EPO e JPO mostra que no Japão, cerca de 50% das patentes concedidas são mantidas por mais de 17 anos, comparado com 12 anos na Coreia, 16 anos nos Estados Unidos e 10 anos no EPO.* (ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. *Introdução ao sistema de patentes: aspectos técnicos, institucionais e econômicos*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 134).

¹⁴ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Direito Civil da Propriedade Intelectual: o caso da usucapião de patentes*. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 83.

¹⁵ Considerando o sistema veneziano de patentes de 1474, tínhamos uma vigência de 10 anos, mas considerando história mais recente, por exemplo a estadunidense, o US Patent Act de 1790 estabelecia 14 anos de vigência de patentes.

¹⁶ Art. 33 do ADPIC/TRIPS: *A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito.*

¹⁷ Ver: <https://www.gartner.com/en/research/methodologies/gartner-hype-cycle>.

uma dissintonia aparente de correlação, sendo necessárias diversas pesquisas empíricas e análises contextuais para que tal aumento histórico de prazo de vigência de patentes se justifique ou não.

Ou seja, pelo menos do ponto de vista de que o ideal seria a lógica inversamente proporcional entre a rapidez que um produto/serviço resultado de P&DI chega ao mercado e o prazo de vigência de patentes (quanto mais rápido o produto/serviço protegido por patente chega ao mercado, maior será o período de exclusiva) e, portanto, idealmente, o prazo de patentes deveria ser reduzido proporcionalmente à redução de tempo que leva o produto/serviço para chegar ao mercado. Isso, partindo apenas de uma premissa simples que desconsidera inúmeros outros fatores, como por exemplo o ciclo de obsolescência. Por exemplo, se o prazo de patente desenhado pelo sistema era X, o tempo de exclusiva efetiva era Y (o tempo que o produto/serviço leva para chegar ao mercado), teremos E que é o período efetivo de exclusiva. Mas como o mercado passou a ser mais ágil no lançamento e consolidação de produtos/serviços, o tempo de efetiva exclusiva E no mercado passa a sofrer a influência de Y - n (número de dias/meses/anos a mais de E pela agilidade média melhorada do mercado em disponibilizar o produto/serviço patenteado). Poderíamos ter uma fórmula exemplificativa hipotética do tipo:

$$X - Y = E \text{ (fórmula da data do estabelecimento do marco legal)}$$

$$X - (Y - n) = E \text{ (fórmula da data atual, após 25 anos do ADPIC/TRIPS)}$$

Claro que trata-se exclusivamente de um exemplo pobre, ou seja, evidentemente que a premissa adotada não pode ser considerada isoladamente e também está longe de ser a principal, de modo a ser utilizada apenas como exemplo de que fatores externos temporais podem (ou devem) ser considerados no estabelecimento do prazo ideal médio de vigência de patentes.

Nas palavras de Nari Lee, *Making new meanings out of existing concepts may be necessary to accommodate new technologies*¹⁸.

¹⁸ LEE, Nari. Making of patent law at the digital frontier – patents at the age of 3D printing (p.443-461) in FRANKEL, Susy (Org.). Is intellectual property pluralism functional? ATRIP Intellectual Property Series. Northampton/MA: Edward Elgar, 2019, P. 460/461.

► Pesquisa empírica concluída em 2019 sobre o prazo de vigência de patentes

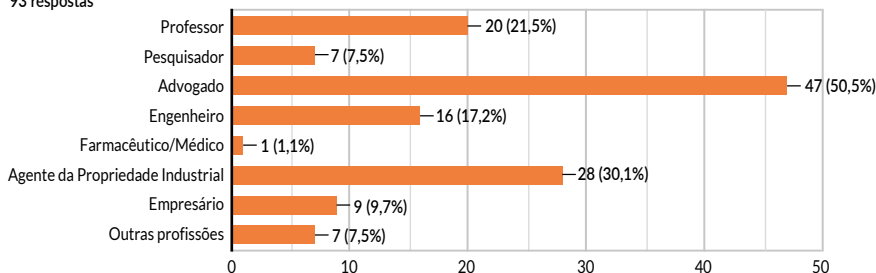
Em 2019 foi conduzida pesquisa empírica com o envio de 393 convites para resposta à questionário intitulado “Pesquisa Acadêmica sobre o prazo de 20 anos de vigência de patentes”, disponibilizado na plataforma “Google Formulários”, endereçados a profissionais da área de propriedade intelectual.

Como resultado foram obtidas 93 respostas completas ao questionário, além de comentários de parte dos respondentes que integraram a pesquisa. Os resultados foram apresentados no Congresso Anual de Propriedade Intelectual da ATRIP em Nashville/TN em agosto de 2019¹⁹.

Os respondentes foram classificados de acordo com suas profissões, idades e escolaridade, conforme abaixo:

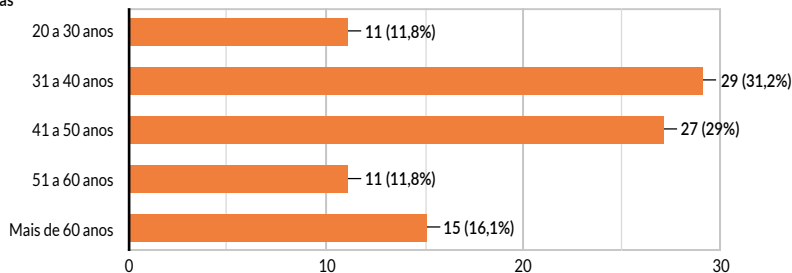
Favor informar a sua profissão

93 respostas



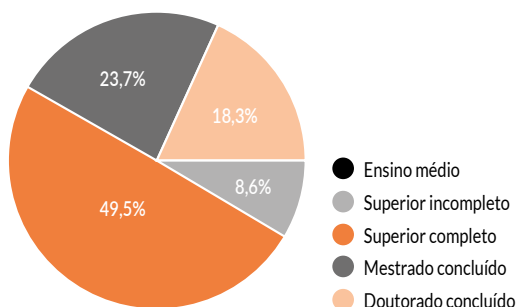
Idade

93 respostas



¹⁹ Os slides da apresentação realizada no referido congresso estão disponíveis em: https://www.academia.edu/s/d72ca3e61b?show_pending=true

Escolaridade
93 respostas

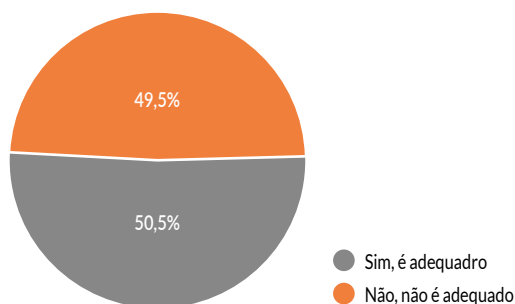


Importante ressaltar que o foco dessa fase da pesquisa foi buscar respostas de profissionais com experiência na área de propriedade intelectual e não de destinatários/usuários finais do sistema, de modo que deve-se atentar para esse fato, ficando ainda carente a pesquisa de um dado empírico mais amplo, tanto do ponto de vista quantitativo (número de pessoas entrevistadas) quanto do ponto de vista qualitativo (destinatários/usuários do sistema de patentes e sociedade como um todo).

Quanto à questão número 1 sobre “Na sua opinião, o prazo de 20 anos de vigência de patentes para todas as áreas tecnológicas é adequado?”, as 93 respostas foram totalmente divididas, conforme abaixo:

1. Na sua opinião, o prazo de 20 anos de vigência de patentes para todas as áreas tecnológicas é adequado?

93 respostas

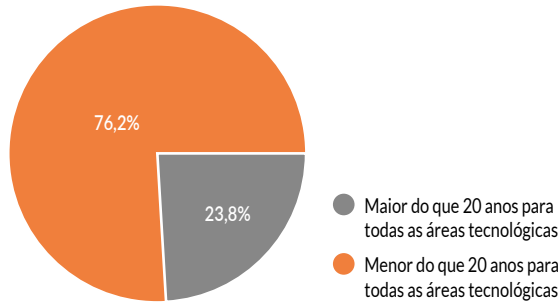


Já quanto à questão 2, as quais eram dependentes de uma resposta negativa à questão 1, e que assim foi formulada: “2. Caso a sua resposta à questão anterior tenha sido ‘Não, não é adequado’, na sua opinião o prazo deveria

ser:”, houve uma clara maioria que entende que o prazo de vigência deve ser menor que 20 anos (42 respostas):

2. Caso a sua resposta à questão anterior tenha sido “Não, não é adequado”, na sua opinião o prazo deveria ser:

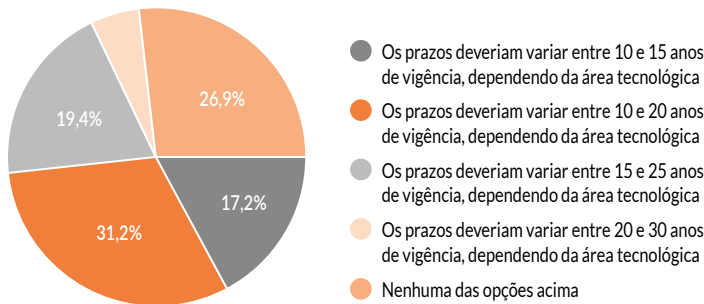
42 respostas



Por fim, quanto à questão 3 que formulou a seguinte pergunta hipotética: “Caso fosse possível estipular prazos diferentes de vigência de patentes para diferentes áreas tecnológicas, você entende que:”, a maioria das respostas (29) foi no sentido de que o prazo de vigência deveria variar entre 10 e 20 anos, dependendo da área tecnológica:

3. Caso fosse possível estipular prazos diferentes de vigência de patentes para diferentes áreas tecnológicas, você entende que:

93 respostas



Interpretar os resultados de uma pesquisa empírica é tarefa árdua porque toda e qualquer pesquisa empírica é dotada de imperfeições e, justamente por isso, a tarefa de elaboração da pesquisa é fundamentalmente mais

importante do que as conclusões dela extraídas, tendo em vista a relevância e necessária assertividade das premissas adotadas²⁰.

► Reflexões sobre os resultados da pesquisa

A pesquisa empírica realizada teve por objetivo trazer mais luzes para o debate a respeito do prazo ideal de vigência de patentes, tendo em vista a percepção de sua inadequação em um ambiente pós-moderno mais ágil e cujo ciclo de inovação, em média, foi reduzido quando comparado ao período pré-ADPIC.

Apesar de inconclusiva do ponto de vista quantitativo, tendo em vista que praticamente metade dos respondentes ainda entende que o prazo de vigência de patentes de 20 anos é o ideal, a pesquisa foi conclusiva quanto à uma maioria expressiva dentro daqueles que entendem que, não sendo o prazo ideal, deveria ser um prazo menor do que 20 anos (entre 10 e 20 anos) e não maior do que 20 anos.

A pesquisa mostra, ainda, que há sim uma inquietude entre os respondentes entre a aceitação do “ser” e a busca do “dever ser” no sistema de patentes quanto ao prazo ideal de vigência de uma patente.

Ela reforça nosso entendimento de que o “dever ser” está diretamente relacionado a prazos variáveis de vigência de patentes, dependendo da lógica mercadológica de cada área tecnológica e seu ciclo de inovação e obsolescência mais rápido ou mais lento. Portanto, essa premissa não deve ser esquecida porque a pesquisa acadêmica deve ser livre, mas ao mesmo tempo os seus resultados/conclusões devem ser medidos pelos efeitos benéficos que podem/devem gerar para a sociedade como um todo.

Nessa linha a pesquisa empírica realizada em 2019, dentro da limitação metodológica quantitativa/qualitativa explicitada, atingiu seus objetivos, não apenas pelas respostas objetivas dos 93 respondentes, mas também pelos

²⁰ Ver LEE, Epstein e KING, Gary. *Pesquisa empírica em direito: as regras de inferência*. Tradução de Fábio Morosini (Coordenador). São Paulo: Direito GV, 2013. Título original: The rules of inference. Disponível em www.bibliotecadigital.fgv.br, acesso em 26.02.2020.

ricos comentários livres de diversos respondentes qualificados para complementar/justificar suas respostas ao questionário.

► Conclusões

Uma das maiores preocupações com pesquisas empíricas, além, é claro, da sua abrangência numérica e geográfica, é a definição das perguntas certas elegendo as premissas corretas.

Em resumo o estudo como um todo e a pesquisa específica buscam entender se há ou não um *deadweight loss* que poderia ser resolvido através de uma melhor definição do prazo de vigência de patentes.

E a principal pergunta que deve ser feita é relacionada à qual o prazo médio necessário de vigência de patentes para que inovadores/investidores sigam estimulados a inovar/investir em novas tecnologias com benefício à sociedade onde a curva de inovação média é mais rápida do que era no passado? Uma redução temporal nesse prazo médio irá gerar desestímulo ao uso do sistema de patentes como ferramenta disponível integrante do ciclo de inovação cada vez mais curto?

Apesar da breve e restrita pesquisa empírica estar longe de apresentar resultados conclusivos absolutos, ela serve como base norteadora da necessidade de readequação do prazo de vigência de patentes. Serve, inclusive, como uma das bases para nossa livre conclusão parcial, de que o prazo de vigência médio ideal de patentes deveria ser reduzido para aproximadamente 15 anos, considerando que a solução ideal baseada na variação de prazos de vigência de patentes de acordo com a área tecnológica específica permanece (mas não por muito mais tempo) sendo utópica.

A conclusão final e assertiva é a de que o prazo de vigência de patentes deve ser o suficiente (e não demasiado) para gerar o incentivo esperado dele no cumprimento da cláusula finalística constitucional²¹ (e os objetivos gerais da socie-

²¹ Art. 5º, XXIX da CRFB: (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; (...)

dade internacional relacionados ao sistema de patentes²²). Há indícios de que um repensar e redefinir sejam necessários para a própria sobrevivência de um sistema de patentes saudável e equilibrado, lembrando do próprio motivo contemporâneo da sua existência como um elemento de correção de uma falha de mercado no estímulo à inovação e, por via de consequência, atendendo o interesse social e sendo um real estímulo ao desenvolvimento tecnológico e econômico.

► Referências bibliográficas

- ABRAMS, David S. *Did TRIPS spur innovation? An analysis of patent duration and incentives to innovate*. University of Pennsylvania Law Review. 2009. Vol. 157, p. 1613/1647.
- ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. *Introdução ao sistema de patentes: aspectos técnicos, institucionais e econômicos*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.
- BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Direito Civil da Propriedade Intelectual: o caso da usucapião de patentes*. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.
- BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. *Patent claim interpretation and new technologies: re-thinking the problem/solution approach in PISTORIUS*, Tana (Ed.). *Intellectual Property Perspectives on the Regulation of New Technologies*. Ed. Edward Elgar, 2018.
- BESSEN, James e MEURER, Michael. *Patent Failure: How Judges, bureaucrats, and lawyers put innovators at risk*. Princeton: Princeton University Press, 2008.
- HAWKING, Stephen. *Uma breve história do tempo*. Tradução Cássio de Arantes Leite, 1. Edição, Rio de Janeiro: Ed. Intrínseca, 2015.
- LEE, Epstein e KING, Gary. *Pesquisa empírica em direito: as regras de inferência*. Tradução de Fábio Morosini (Coordenador). São Paulo: Direito GV, 2013. Título original: *The rules of inference*. Disponível em www.bibliotecadigital.fgv.br, acesso em 26.02.2020.
- LEE, Nari. *Making of patent law at the digital frontier – patents at the age of 3D printing* (p.443-461) in FRANKEL, Susy (Org.). *Is intellectual property pluralism functional?* ATRIP Intellectual Property Series. Northampton/MA: Edward Elgar, 2019.
- Roin, Benjamin. Drug Patent Lenght. 02/2010. Disponível em: [https://www.law.berkeley.edu/files/bclt_IPSC2010_Roin\(1\).pdf](https://www.law.berkeley.edu/files/bclt_IPSC2010_Roin(1).pdf)
- SINGER, Jim. Disponível em: <https://ipspotlight.com/2016/12/31/how-long-does-it-take/-for-the-uspto-to-issue-a-patent-or-register-a-trademark-2016-edition/>, último acesso em 20/03/2020.
- WILSON, James. *On the value of intellectual Commons in New frontiers in the Philosophy of intellectual property*. Editado por Annabelle Lever, Cambridge University Press, 2012.

²² Art. 7º do ADPIC/TRIPS: *A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.*

02.3

O interesse social no Direito de Marcas

por Gustavo Bahuschewskyj Correa

A proteção das marcas é, reconhecidamente, uma necessidade que visa preservar o investimento do empresário e permitir que ele possa explorar seu sinal distintivo de identificação do negócio agregando valor aos produtos ou serviços oferecidos. As marcas hoje têm tamanha relevância no mercado de consumo que, muitas vezes, possuem um valor maior que todos os demais ativos da empresa e, por isso, se tornaram um bem valioso que atrai cuidados para os envolvidos, tanto no que se refere à sua proteção, como sua utilização.

Todavia, a proteção das marcas e outros sinais distintivos, hoje reconhecida como direito fundamental na Constituição Federal – CF/88, tem uma outra esfera de interesse preocupado com a sua proteção e regulação, qual seja, o interesse social. Isto porque as marcas, para além do interesse privado, repercutem em outras figuras da sociedade, como o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, etc., que irão se deparar com marcas no mercado que precisam ser individualizadas, visando preservar tais envolvidos para que não haja situações de confusão ou possíveis associações indevidas entre as empresas.

Com esta finalidade em mente, a CF/88, ao elencar, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, a propriedade sobre as marcas, condicionou tal proteção “*ao interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País*”¹.

¹ Constituição Federal. “Art. 5º (...). XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

Neste breve estudo, busca-se verificar se o ordenamento jurídico brasileiro tem atendido a condição estabelecida na Constituição, especificamente o atendimento do interesse social, e quais as formas e instrumentos disponibilizados para tornar efetiva esta condição.

► **A repercussão na CF/88**

A CF/88 inova², não apenas ao dispor a proteção das marcas como um direito fundamental, mas ao condicionar tal proteção ao interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Desta forma, o texto constitucional que já tornava claro que o direito de marcas dependia da criação de lei ordinária para ter eficácia, também consagrou que a constitucionalidade da referida lei dependia da atenção ao interesse social e desenvolvimento econômico e tecnológico.

Nessa linha, *“o interesse constitucional nas marcas é o de proteger o investimento em imagem empresarial, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor. Assim, aquele que se submete ao registro, e usa continuamente o signo registrado, pode adquirir do seu público o respeito ao investimento que fez, com a responsabilidade de quem se assegura que tal investimento não é passageiro, irresponsável ou descuidado. Há, desta maneira, um interesse geral em que uma marca seja registrada”*³.

Com isso, a condição trazida pela CF/88 obriga que se interprete todo o sistema jurídico das marcas também a partir da perspectiva do interesse social, o que é um avanço, já que marcas, ainda que de interesse direto de figuras privadas, são destinadas a se comunicar com o público.

► **A repercussão no direito de marcas**

Como referido, a CF/88 ao reconhecer o direito de propriedade sobre as marcas, condicionou à lei infraconstitucional a regulação sobre as regras de aquisição e utilização destas. Com isso, o uso social das marcas, umas das con-

² Vale referir que desde a Constituição de 1891, o sistema jurídico brasileiro reconhece a proteção das marcas: Constituição de 1891, Art. 72, § 27 – “A lei assegurará a propriedade das marcas de fábrica”.

³ BARBOSA, Denis Borges. *Nota sobre a categoria constitucional da ‘propriedade das marcas’*. 2005. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/notamarca2.pdf>. Acessado em 17/06/2018.

dições estabelecidas na Constituição, vem prevista em diversos dispositivos e princípios que emanam do texto infraconstitucional.

BARBOSA⁴ destaca que o uso social das marcas prevê um compromisso com a utilidade e a veracidade; da mesma forma que, para a aquisição do sinal, são condições a distinguibilidade e a novidade relativa da mesma.

Tais compromissos e condições, próprios do direito de marcas, são fundamentais para o atendimento ao interesse social necessário.

O compromisso com a *utilidade* diz respeito ao efetivo uso da marca, seja pelo exercício regular das atividades da empresa estar alinhada com os objetivos de uso da marca⁵, seja pelo uso efetivo após 5 anos da sua concessão, sob pena de extinção desta por falta de uso⁶. Com isso, são vedadas as marcas de defesa, situação em que as marcas seriam protegidas para atividades fora do escopo de atuação de seu titular, com o objetivo de reserva de mercado, visto não ser justificado conceder à um ente privado um direito de exclusiva sobre um sinal que não tem legitimidade para utilizar⁷. Da mesma forma, cria-se uma obrigação de uso contínuo e regular da marca após 5 anos de sua concessão, visto que o direito de exclusiva sobre uma marca somente se sustenta com o efetivo uso da mesma.

A *veracidade*, por sua vez, que se exige das marcas⁸, é muito bem revelada por IDS⁹:

“O sinal distintivo, seja ele marca ou indicação geográfica, cada um a seu modo, é o símbolo que possibilita ao consumidor

⁴ BARBOSA. *Nota sobre a categoria...*

⁵ Lei da Propriedade Industrial – LPI – Lei n. 9.279/1996. Vide Art. 128, § 1º.

⁶ Vide LPI. Art. 142, III, 143, I e II.

⁷ Exceção à regra são as marcas de alto renome (LPI, Art. 125) que, por sua natureza e de forma também a preservar o público consumidor, acabam por ter proteção para todos os ramos de atividade. São marcas que extrapolam o reconhecimento usual de um consumidor e tem tamanha fama que, inevitavelmente, fariam com que o consumidor associasse empresas que utilizam a marca em outros ramos de atividade com a empresa líder. Por este motivo, justifica-se uma proteção especial com o intuito de preservar o consumidor e manter uma concorrência sadia no mercado de consumo.

⁸ A LPI traz como vedação expressa o registro de marcas que não observem o compromisso com a veracidade no Art. 124, X.

⁹ IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. 3ª Ed. Rio de Janeiro. Ed. Renovar. 2013. P. 248-249.

identificar qual produto ou serviço reúne essas qualidades. Disso infere-se, logicamente, que o sinal distintivo deve ser veraz: tudo o que ele anuncia ao público deve corresponder à realidade, sob pena de frustrar a expectativa razoável do consumidor que, vendo o sinal estampado na embalagem de determinado produto, parte da premissa de que ele, produto, reúna todas as características que simboliza. Acompanhando o pensamento de Rui Barbosa, as marcas são símbolos que sintetizam um perfil do produto a que aderem e, portanto, constituem elementos de confiança junto ao público”.

As marcas, dentre outras funções, cumprem também funções de propaganda¹⁰. Ao preencher tal papel, a marca entrega uma mensagem ao consumidor. As marcas, quanto à sua distintividade, podem ser de fantasia, arbitrárias, sugestivas, etc.; porém, há marcas que transmitem, de certa forma, características do produto ou serviço, da origem, da função, etc., e tais “informações” que são repassadas ao consumidor devem ser verídicas. Não se concede ao titular da marca a liberdade de jogar com a compreensão que o consumidor teria ao se deparar com a marca.

Tais elementos, tidos como compromissos com o uso social das marcas, são sinais de boa-fé do titular ao constituir e utilizar sua marca e são compromissos com o consumidor e a sociedade, em última instância. Isto nada mais é que a informação e os cuidados inerentes e pretendidos pelo titular da marca ao divulgar seu produto ou serviço. Tais fatores *“são objetivos de todos os produtores e prestadores de serviço que atuam com base na boa-fé, já que buscam prosperar com base no reconhecimento do público de sua atividade e excelência dos produtos produzidos e/ou serviços prestados”*¹¹.

¹⁰ COPETTI afirma que a publicidade é o meio pelo qual o público é informado de uma determinada marca, da mesma forma que hoje a publicidade das marcas não apenas informa o consumidor dos novos produtos, mas o incita ao consumo. In: COPETTI, Michele. *Afinidade entre Marcas: uma questão de Direito*. Rio de Janeiro. Ed. Lumen Juris. 2010. P. 48-49.

¹¹ Neste sentido, CORREA, Gustavo Bahuschewskyj. *As faces da proteção do consumidor no direito de marcas*. Revista de Direito do Consumidor. N. 71. Jul-Set 2009. P. 85.

Além destes compromissos, as condições básicas para obtenção do reconhecimento formal da proteção da marca são a distinguibilidade e a novidade relativa. A *distinguibilidade* sendo a capacidade da marca ser individualizada frente ao domínio comum e sua origem; e, a *novidade relativa* sendo o requisito que garante que a marca já não foi adotada por terceiros.

BARBOSA¹² destaca duas vertentes da distintividade nas marcas:

“(a) ela deve ter as características que lhe permitam *exercer significação em termos absolutos*, de forma a distinguir-se dos símbolos comum que denotam o objeto. O direito marcário considera *res communis omnium* sejam os signos genéricos, os necessários, ou os de uso comum, sejam os signos descritivos.

(b) deve ser capaz de distinguir sua origem, *em relação* a outras origens para itens que atendam a mesma demanda.”

Um aspecto importante é que todos esses compromissos e condições referidos são passíveis de serem previstos pré-constituição da marca; ou seja, o interessado em explorar seu negócio através de uma marca, no momento da criação desta, tem plenas condições de verificar se o sinal que se pretende obter um direito de exploração exclusiva atende o compromisso com a utilidade e veracidade, assim como é distintivo e tem novidade relativa. É uma medida não somente recomendável, mas necessária, como forma de respeito com a sociedade e a concorrência.

Desta forma, o direito de marcas tem, no mérito, uma importante contribuição para atender o fim constitucional de reconhecer a proteção às marcas nos casos que atentem para o interesse social.

► A repercussão no direito do consumidor

A noção de proteção do consumidor no direito de marcas tem como origem o próprio ambiente onde as marcas estão inseridas. O fundamento

¹² BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Semiológica*. Ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro. 2008. P. 323.

por trás das marcas, qual seja, ser um sinal capaz de identificar e individualizar a origem dos produtos e serviços oferecidos no mercado, tem como foco de atenção principal os próprios consumidores.

Historicamente, o reconhecimento constitucional à proteção das marcas sempre teve um viés privado, buscando preservar o investimento do empresário e a relação de concorrência com os demais *players*; porém, com a CF/88 e o advento do Código de Defesa do Consumidor (CDC – Lei 8078/90), a figura do consumidor também passou a compor um eixo fundamental da proteção das marcas.

Essa evolução é observada por BARCELLOS¹³:

“Interessante observar a curva feita pela evolução histórica do direito marcário que, de início e até recentemente, possuía um cunho predominantemente de regulação e proteção de direitos individuais entre concorrentes.

Com a Constituição Federal de 1988 e logo após com o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro de 1990, verifica-se um nítido desejo/necessidade legal de que o direito marcário efetivamente atenda a um fim social, de modo que a tutela do consumidor no mercado de consumo passa a exigir também um direito de propriedade sobre marcas mais dialógico para evitar ‘os abusos praticados no mercado de consumo.

Isso não quer dizer que há mais de duas décadas não havia uma preocupação legal com os abusos praticados contra e pelos titulares de direitos marcários, mas sim que a repressão a estes abusos visava muito mais satisfazer os interesses ou solucionar conflitos entre concorrentes do que atingir um interesse social ou preocupar-se com os prejuízos que tais abusos pudessem gerar ao próprio consumidor.”

¹³BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. *Propriedade Industrial & Constituição: As teorias preponderantes e sua interpretação na realidade brasileira*. Ed. Livraria do Advogado. Porto Alegre.2007. P. 63-64.

A partir do advento do CDC, tais abusos foram enfrentados através do *princípio do combate ao abuso*¹⁴ previsto na Política Nacional das Relações de Consumo¹⁵. TINOCO SOARES¹⁶ é preciso ao analisar tal princípio:

“A política visa então impedir, tolher e/ou proibir e também reprimir, sustar, castigar e punir todos os abusos praticados no consumo e estes em boa maioria são os atos de concorrência desleal e muitas vezes desenfreada, praticados pelo uso indevido de sinais distintivos através das figuras da reprodução e da imitação de marcas que se encontram no mercado consumidor, aproveitando dos seus elementos verbais, numéricos, nos dísticos, emblemas, desenhos, envoltórios, invólucros e bem assim nos característicos que envolvem a apresentação de um produto ao mercado com ou sem aplicação e/ou disposição de cores.

Esses sinais distintivos, como acima vistos genericamente, quanto utilizados de maneira indevida por terceiros é que causam prejuízos aos consumidores. Por assim se apresentarem, sob vestimentas iguais ou semelhantes com ainda a agravante de conterem quase sempre seus preços inferiores, são facilmente adquiridos e/ou consumidos como se fossem verdadeiros”.

Dois eixos de proteção dos consumidores devem ser considerados ao estudar as formas de proteção dos consumidores no direito de marcas. O mais usual trata de uma proteção indireta dos consumidores em decorrência de uma tutela baseada na harmonia de mercado. Porém, há também uma forma de proteção direta dos consumidores baseada na boa-fé e confiança¹⁷.

A tutela indireta do consumidor baseada na harmonia de mercado é o entendimento de que as marcas são objeto de uma propriedade constitucional

¹⁴ Assim denominado por Cláudia Lima Marques. In: BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. *Manual de Direito do Consumidor*. São Paulo, Ed. RT. 2008. P. 54.

¹⁵ Vide CDC. Art. 4º, VI.

¹⁶ TINOCO SOARES, José Carlos. *Tratado da propriedade industrial: marcas e congêneres*. São Paulo: Jurídica Brasileira. 2003. Vol. 1. P. 631-632.

¹⁷ Neste sentido, CORREA, Op. Cit. P. 77-105.

que se realiza *na concorrência e pela concorrência*¹⁸, sendo a figura do consumidor secundária neste contexto. Em tal perspectiva, o consumidor é o interessado que deve ser observado ao analisar a possibilidade de convivência entre duas ou mais marcas que pretendam se constituir em um mercado comum ou próximo e que sejam compostas por sinais iguais ou similares. Assim, o consumidor é a lente pela qual os exames de marcas devem ser norteados, tendo em mente a figura do consumidor vulnerável para marcas que identificam produtos ou serviços de rápido consumo, menor grau de atenção ou especialidade; e o consumidor “especialista”, para marcas que identificam produtos ou serviços com maior valor de mercado ou que demandam maior especialidade na compra.

A vulnerabilidade do consumidor, presumida para diversas ocasiões no exame de marcas, decorre em função de um *“estado inerente de risco ou um sinal de confrontação excessiva de interesses identificados no mercado (...), que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação”*¹⁹. Diferentes origens e situações tornam o consumidor vulnerável, como é o caso de uma vulnerabilidade técnica, vulnerabilidade jurídica, vulnerabilidade fática, vulnerabilidade informacional²⁰ e vulnerabilidade psíquica²¹.

No caso específico objeto do presente estudo, as “vulnerabilidades” que mais se aplicam ou preponderam são a vulnerabilidade técnica, fática, informacional e psíquica. Isto porque o consumidor desconhece as especificidades do produto ou serviço que está adquirindo, enquanto que o fornecedor – titular da marca – possui todo o conhecimento sobre o produto ou serviço que está ofertando (vulnerabilidade técnica); há situações próprias do caso concreto que sujeitam o consumidor há uma situação de vulnerabilidade (vul-

¹⁸ Neste sentido, BARBOSA, Denis Borges. In: DOS SANTOS, Manoel J. Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords.). *Propriedade intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*. São Paulo: Saraiva. 2007. P. 22.

¹⁹ BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. *Manual de Direito do Consumidor*. São Paulo. Ed. RT. 2008. P. 144.

²⁰ MARQUES, Cláudia Lima. *Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais*. 5ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2005. P. 330.

²¹ MORAES, Paulo Valério Dal Pai. *Código de Defesa do Consumidor: o princípio da vulnerabilidade no contrato, na publicidade e nas demais práticas comerciais*. Porto Alegre: Ed. Síntese. 1999.

nerabilidade fática); o consumidor tem dificuldade em ter acesso a informações corretas e necessárias acerca do produto/serviço ofertado ou adquirido (vulnerabilidade informacional); e, o consumidor é o “alvo” em uma estrutura de sociedade baseada no consumo, onde todas as estratégias de marketing são voltada a gerar necessidades, reais ou não, aos consumidores, transformando marcas em objetos de desejo e motivando o consumo a partir das marcas (vulnerabilidade psíquica).

Neste sentido, MORAES²² expõe que:

“(...) é fácil compreender, portanto, a extrema vulnerabilidade psíquica e fisiológica do ser humano, pois, a partir do conhecimento da ‘arquitetura’ nervosa, os interessados na sua estimulação se valerão de todas as técnicas para aflorar necessidades, criar desejos, manipular manifestações de vontade e, assim, gerar indefinidas circunstâncias que poderão ter como resultado o maior consumo e, em um grau mais perverso, inclusive obrigar ao consumo de produtos ou serviços inadequados”.

Com isso, nota-se que a noção de vulnerabilidade, tão importante no direito do consumidor, também se faz presente na análise deste consumidor no direito de marcas. Desta compreensão, podemos extrair, por exemplo, um importante dispositivo da LPI que impede o registro de marcas que sejam iguais ou similares, para o mesmo ramo de atividade ou afim, desde que possam causar confusão ou associação indevida ao consumidor²³. O destaque neste dispositivo está justamente na hipótese de sua incidência no caso de “possibilidade” de confusão ou associação indevida; ou seja, não se exige uma efetiva confusão ou associação indevida, mas sim uma mera possibilidade²⁴. Tal dispo-

²² MORAES, Paulo Valério Dal Pai. *Código de Defesa do Consumidor: o princípio da vulnerabilidade no contrato, na publicidade e nas demais práticas comerciais*. Porto Alegre: Ed. Síntese. 1999. P. 152.

²³ LPI. Art. 124, XIX.

²⁴ Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, através da Min. Nancy Andrighi, traz um importante precedente ao reconhecer que “*impende repisar que o art. 124, XIX, da LPI, não exige a confusão ou a associação indevida entre as marcas, mas apenas o risco potencial de que isso ocorra. Tanto é assim que o dispositivo legal faz uso da expressão ‘suscetível de causar’, ou seja, tendente a gerar dúvida no consumidor*”. REsp n. 1.342.955, 3ª Turma, 31/03/2014.

sição é uma salvaguarda dos interesses do consumidor, visto que se o contrário fosse, resultaria em uma proteção do consumidor somente após este ser lesado, o que seria uma incongruência, tanto sob o ponto de vista da tutela do consumidor, como dos interesses dos titulares das marcas.

O outro eixo de proteção do consumidor está associado há uma proteção direta deste baseado na boa-fé e confiança adquirida com o titular, fornecedor ou prestador do produto ou serviço adquirido. Vivemos hoje uma era de marcas globais e consumo massificado, de modo que esta relação de boa-fé e confiança é fundamental para um consumidor tido como vulnerável. Marcas que sejam idôneas, claras e distintivas, na sua forma de expressão, fortalecem esta conexão com o consumidor. Da mesma forma, questões práticas do dia a dia do mercado de consumo, como responsabilidade por defeito do produto, garantias, má prestação do serviço, etc., podem gerar responsabilidade ao titular de uma determinada marca por força da formação de um grupo econômico, estabelecimento de franquia ou outro modelo empresarial, fruto de uma relação de confiança estabelecida entre o consumidor e a marca.

É notável, desta forma, que a condição constitucional de atendimento ao interesse social para reconhecimento da proteção das marcas repercute de forma positiva nos direitos do consumidor.

► **A efetividade da norma constitucional**

Marcas são sinais utilizados no mercado e, como há um interesse social envolvido, da mesma forma que há importância em preservar o investimento do empresário e manter uma concorrência justa, a proteção delas se justifica porque eventual confusão ou associação indevida por parte dos consumidores, tende a prejudicar os investimentos realizados pelo titular e a própria sociedade. Consequentemente, o sistema de marcas deve ter mecanismos capazes de dar efetividade à norma constitucional que condiciona a proteção das marcas ao atendimento do interesse social e desenvolvimento econômico e tecnológico do país.

A partir de agora, algumas situações em que se percebe claramente uma observância do referido interesse social das marcas passam a ser enfrentadas.

Ao definir o que pode ser registrado como marca, a LPI é sucinta ao prever proteção para os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. E é nas proibições legais que a lei entabula diversas situações que impedem o registro de marcas e, muitas delas, com referências aos compromissos e condições estabelecidos na Constituição Federal para permitir o direito sobre as marcas.

Dentre as situações de vedação ao registro de marcas, há casos que tocam o compromisso com a *liceidade*²⁵ e *veracidade*²⁶ anteriormente referidos, da mesma forma que há situações que preveem exatamente a necessidade de *distintividade*²⁷ do sinal pretendido. Tais situações, juntamente com a questão da vulnerabilidade do consumidor, a boa-fé e a confiança, devem ser considerados em toda a interpretação da tutela jurídica do consumidor, com isso, o Examinador de Marcas, ao julgar os processos administrativos para concessão de marcas, deve ter em mente todos esses fatores.

Nas condições de julgamento, considerando o já mencionado acerca da tutela indireta do consumidor baseado na harmonia de mercado, a compreensão que há o consumidor vulnerável e o consumidor especialista é fundamental para o examinador que deve se colocar neste papel, ajustar a lente e julgar marcas que identificam produtos ou serviços com perfil completamente distintos.

Se por um lado há marcas que identificam sabonetes, vassouras, artigos do vestuário, chocolates, etc., há marcas que identificam computadores, utensílios médicos, componentes para carros, serviços com alto valor agregado, etc. É inegável que os consumidores destes últimos produtos e serviços são consumidores mais atentos e, naturalmente, com menor probabilidade de confundirem as marcas ou associarem de forma indevida as empresas por trás daquelas

²⁵ Os incisos I, III, XI e XIV do art. 124 da LPI tratam dos casos de impedimentos aos registros de marcas que atentam contra a liceidade do sinal.

²⁶ O inciso X do art. 124 da LPI trata do impedimento para a marca que não observa a condição de veracidade.

²⁷ Os incisos II, VI, VII, VIII, XVIII, XIX, XXI e XXIII do art. 124 da LPI tratam dos casos de compromisso com a distinguibilidade.

marcas. Isto se reflete no Exame de Marcas que analisa a viabilidade de sua concessão, onde, em muitas situações, há marcas anteriores iguais ou similares que somente podem ser impedimentos ao registro pretendido se forem passíveis de causar erro, dúvida ou confusão no consumidor; porém, tal presunção requer, justamente, a análise por parte do consumidor ajustado, compreendido a partir da definição se este é vulnerável ou especialista na situação concreta.

O Manual de Marcas do INPI²⁸ é um importante guia que consolida as diretrizes e procedimentos de análise de marcas, servindo, portanto, como referência para os examinadores. Conforme se verifica ao longo do Manual, o exame substantivo das marcas passa por etapas que observam os interesses sociais na concessão de um direito de exclusividade para um particular. Desta forma, o próprio exame das marcas realizado a partir do Manual é um instrumento que dá efetividade às condições estabelecidas na CF/88.

As referidas etapas do exame substantivo²⁹ consistem em:

- I) Análise da liceidade³⁰, distintividade³¹ e veracidade³² do sinal marcário;
- II) Análise da disponibilidade³³ do sinal marcário;

²⁸ Resolução INPI/PR n. 142/2014. Disponível em http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Manual_de_Marcas.

²⁹ Item 5.7 do Manual de Marcas.

³⁰ Manual de Marcas. Item 5.8. "Considera-se como condição de liceidade do sinal a sua não interdição legal por motivo de ordem pública ou por razão da moral e dos bons costumes".

³¹ Manual de Marcas. Item 5.9. "A distintividade é uma das condições de fundo para validade de uma marca. Quando a lei faz referência a sinais distintivos (art. 122 da LPI), conclui-se que tal exigência se relaciona com a própria função da marca, consistente em distinguir o objeto por ela assinalado, de maneira que seja possível sua individualização de outro de mesmo gênero, natureza ou espécie".

³² Manual de Marcas. Item 5.10. "O princípio da veracidade do sinal marcário encontra-se expresso no inciso X do art. 124 da LPI, que proíbe o registro de sinal enganoso quanto à origem, procedência, natureza, finalidade ou utilidade dos produtos ou serviços que o mesmo visa assinalar".

³³ Manual de Marcas. Item 5.11. "A condição de disponibilidade é essencial para que haja a outorga de direitos marcários. O sinal deve estar livre para ser apropriado como marca e tal disponibilidade jurídica não se restringe à constatação da existência de registro anterior: o sinal não pode encontrar óbice em outro sinal distintivo protegido a qualquer título e não apenas por aqueles amparados pela Lei n. 9.279/96".

- III) Análise de eventuais oposições e manifestações do requerente do pedido de registro; e
- IV) Apreciação de documentos obrigatórios em razão da natureza e da forma de apresentação visual.

Destas etapas, os passos I e II merecem destaque porque são análises que impedem o dano ao consumidor e à sociedade como um todo com a constituição de um sinal claramente falso, assim como impedem a apropriação de um sinal já protegido ou próximo deste a ponto de causar confusão entre os produtos ou serviços, ou associação indevida entre seus titulares. O passo III também merece referência porque contempla a atenção que o examinador deve dar ao instrumento jurídico disponibilizado ao público para defender seus interesses, fazendo prevalecer a norma constitucional nos casos que a marca analisada não atende os interesses sociais.

Nos casos em que a marca alcança tamanha notoriedade e extrapola o conhecimento médio do público, a LPI também confere uma proteção especial. São os casos das marcas de *alto renome*³⁴ e *notoriamente conhecida*³⁵. O fundamento por trás destes reconhecimentos é justamente o *status* que a marca alcançou com o público consumidor e a possibilidade deste confundir ou associar marcas, inclusive, de outros ramos de atividade por pensar se tratar da mesma empresa por trás daquele produto ou serviço. Em última análise, novamente é a observância do interesse social no proteger e regular o uso das marcas no mercado³⁶.

Outros instrumentos, ainda na via administrativa da obtenção do registro da marca, estão à disposição daqueles que se sentem lesados com a concessão de um direito de exclusividade que possa causar danos à concorrência, consumidores e sociedade como um todo.

³⁴Vide art. 125 da LPI.

³⁵Vide art. 126 da LPI.

³⁶Para um maior aprofundamento no estudo das marcas notórias, vide MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de Marcas: Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2003.

No curso do pedido de registro, a figura da Oposição³⁷ é o meio pelo qual interessados, com legítimo interesse, que se sintam prejudicados pelo registro pretendido possam formalizar sua contrariedade, requerendo o indeferimento da mesma, em vista de infringência de proibições legais.

O Processo Administrativo de Nulidade³⁸, por sua vez, é o caminho para a declaração de nulidade do registro que tenha sido concedido com infringência do disposto na LPI. Este pode ser instaurado de ofício ou por qualquer interessado com legítimo interesse. Além da via administrativa perante o INPI, o Judiciário também canaliza ações de nulidade³⁹ de ofício ou a requerimento das partes.

Ambos instrumentos, tanto a oposição quanto o processo administrativo ou judicial de nulidade, via de regra são movidos por interesses particulares (ainda que o processo de nulidade possa ser instaurado de ofício), porém não deixam de ser um meio de atendimento do interesse social.

Outra figura importante no contexto do uso e aquisição de direitos sobre as marcas em conformidade com o interesse social é a caducidade por falta de uso do sinal⁴⁰. A proteção da marca pressupõe o interesse do titular em fazer uso do sinal e, neste sentido, a LPI confere um razoável prazo de 5 anos para início da exploração da marca no mercado, de modo que a ausência de uso não se justifica e não atende os ditames constitucionais, visto que confere um direito de propriedade e exclui da coletividade um sinal que, de fato, não está sendo utilizado⁴¹.

Com um enfoque direto na defesa dos interesses dos consumidores, há também ações de consumo que responsabilizam titulares de marcas com

³⁷Vide Art. 158 da LPI.

³⁸Vide Arts. 165, 168 e 169 da LPI.

³⁹Vide Arts. 174, 174 e 175 da LPI.

⁴⁰Vide Arts. 142, III, 143, I e II, § 1º, 144 e 145.

⁴¹Em sentido contrário, DANNEMANN sustenta que a figura da caducidade em nada atende um interesse social, mas sim privado, tem em vista que o Estado só poderá agir se provocado e esta provocação depende de legítimo interesse. Complementa que *“Pouco se dá ao consumidor se, dentre as marcas registradas pelo INPI, muitas haja que não mais se usem ou que nunca tenham sido usadas. O sistema anterior só se entendia à luz de uma concepção essencialmente dirigista, em que o Estado, por puro vício de exercício de poder, intervinha em situações sem qualquer injunção com o bem-estar da sociedade”* in IDS. *Op cit.* P. 350-351.

base na relação de boa-fé e confiança estabelecida com os próprios consumidores⁴². São situações de responsabilidade do fabricante ou prestador de serviço que devem atender ou prestar a garantia ao consumidor que adquiriu determinado produto ou contratou um serviço e tem na marca a confiança que ensejou o consumo. Nestes casos, independente do titular da marca ser o utente no mercado, este se responsabiliza mesmo quando esta é licenciada ou utilizada por outra empresa do mesmo grupo econômico⁴³, por exemplo. É a marca cumprindo seu interesse social.

Estas são algumas medidas disponíveis para dar efetividade à norma constitucional e que permitem tanto ao INPI, responsável por analisar e conceder registros de marcas, observar o interesse social no momento do exame e agir de ofício em alguns casos de concessão de marca conferidas sem a observância dos dispositivos legais, como aos próprios consumidores e particulares com interesses em determinadas marcas, utilizarem o fundamento do interesse social para salvaguardar seus interesses.

► Reflexões Finais

O direito constitucional à proteção das marcas, previsto no art. 5º, inc. XXIX da CF/88, é um importante marco de reconhecimento ao direito da propriedade intelectual. De forma precisa, a CF/88 condiciona à proteção das marcas ao atendimento do *interesse social* e o desenvolvimento econômico e tecnológico do País. Neste breve estudo, buscou-se demonstrar que tal condição é acertada e a lei infraconstitucional possui instrumentos eficazes para fazer cumprir o que determina a carta magna.

A condição do atendimento ao *interesse social* repercute tanto no direito de marcas, como no direito do consumidor. No direito de marcas, através de compromissos e condições para obtenção e exploração das marcas no mercado, quando questões como utilidade e veracidade do sinal, assim como distinguibilidade e a novidade relativa que este deve ter, norteiam o reconhe-

⁴² Neste sentido, vide CORREA, *Op. Cit.*

⁴³ O *leading case* desta perspectiva é o caso Panasonic, Recurso Especial nº 63.981/SP, de relatoria do Ministro Aldir Passarinho Junior.

cimento das marcas e podem ser observadas na constituição destas, como um sinal de boa-fé do titular. Por outro lado, há reflexos diretos também no direito do consumidor, figura de elevada importância no contexto das marcas por ser o elemento que se busca atingir através delas, incitando o consumo. Neste caso, os reflexos são diretos se baseados na tutela da boa-fé e confiança, ou indiretos se baseados na tutela da harmonia do mercado. Em ambas as situações, o importante é a compreensão que existem fundamentos e instrumentos eficazes à disposição do julgador e dos interessados em fazer valer a condição estabelecida na CF/88: as marcas atingindo o *interesse social*.

► Referências Bibliográficas

- BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. *Manual de Direito do Consumidor*. São Paulo. Ed. RT. 2008.
- BARBOSA, Denis Borges. *Nota sobre a categoria constitucional da 'propriedade das marcas'*. 2005. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/notamarca2.pdf>. Acessado em 17/06/2018.
- _____. *Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Semiológica*. Ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro. 2008.
- BARCELLOS, Milton Lucidio Leão. *Propriedade Industrial & Constituição: As teorias preponderantes e sua interpretação na realidade brasileira*. Ed. Livraria do Advogado. Porto Alegre. 2007.
- COPETTI, Michele. *Afinidade entre Marcas: uma questão de Direito*. Rio de Janeiro. Ed. Lumen Juris. 2010.
- CORREA, Gustavo Bahuschewskyj. *As faces da proteção do consumidor no direito de marcas*. Revista de Direito do Consumidor. N. 71. Ed. Revista dos Tribunais. Jul-Set 2009.
- DOS SANTOS, Manoel J. Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords.). *Propriedade intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*. São Paulo: Saraiva. 2007.
- IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. 3ª Ed. Rio de Janeiro. Ed. Renovar. 2013.
- MARQUES, Cláudia Lima. *Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais*. 5ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2005.
- MORAES, Paulo Valério Dal Pai. *Código de Defesa do Consumidor: o princípio da vulnerabilidade no contrato, na publicidade e nas demais práticas comerciais*. Porto Alegre: Ed. Síntese. 1999.
- MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de Marcas: Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2003.
- TINOCO SOARES, José Carlos. *Tratado da propriedade industrial: marcas e congêneres*. São Paulo: Jurídica Brasileira. 2003.

ENSAIOS

03

03.1

O Judiciário especializado em propriedade intelectual: a experiência de uma década no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

Por Fabiano de Bem da Rocha

No sistema de *common law* existe um velho adágio: fatos ruins podem levar a decisões ruins. Muitas vezes, o olhar deturpado sobre um determinado acontecimento da vida deduzido num processo judicial, pode conduzir o juiz a proferir decisões diferentes da vontade imposta pela lei, ou ainda, em alguns casos, distantes da tecnicidade exigida, a gerar, em ambas as situações, a sensação de uma quase injustiça ou, ao menos, da falta dela. Não por outra razão e porque desde antanho, os romanos nos deixaram os princípios *da mihi factum, dabo tibi ius* (“dá-me o fato e te darei o direito”) e *iura novit curia* (“o juiz conhece o direito”), o Judiciário, na figura do Estado-Juiz tem o dever de dar aos fatos a consequência jurídica prevista no ordenamento.

Pois bem. Desde um bom tempo e sempre aliada à inquietude advinda da nociva morosidade no andamento dos processos judiciais no país, um dos reclamos da sociedade moderna – e cada vez mais – tem sido a necessidade de perfectibilização das decisões judiciais quanto ao ser caráter técnico-qualitativo. Decisões débeis que, de regra, soçobram ao aportarem nos tribunais, fruto da carência acadêmica e hermenêutica do juiz no domínio da matéria *sub iudice* acabem gerando insegurança jurídica, repudiada pela sociedade. A provocação é natural: a qualidade técnica e o aperfeiçoamento das decisões pode ser sanada pelo juiz especializado (*judex est peritus peritorum* “o juiz é o perito dos peritos”), em detrimento do juiz “Hércules”¹ ou do juiz como “legislador ocasio-

¹ Advogado. Sócio de Leão Propriedade Intelectual. Especialista em Direito da Propriedade Industrial pela Universidade de Buenos Aires/UBA e em Processo Civil pela PUCRS. Conselheiro

nal”²? A doutrina já advertiu que se um determinado órgão judicial recebe mais processos do que pode julgar, dá-se inícios às incontáveis mazelas que mancham e desprestigiam a Justiça, afligindo a sociedade como um todo, seja pelo prolongamento indefinido, seja pela massificação, tudo em detrimento do exame minucioso, detalhado e caso a caso, que os juízes devem proceder em razão de seu *múnus*. Por isso, há quem diga que a especialização dos juízes no julgamento de determinadas matérias é causa direta à confiabilidade e maior segurança nas decisões, dada a ampliação da intimidade e proximidade com uma determinada lei específica e sua aplicação a fatos tal como usualmente ocorre.

No particular e com o que este pequeno trabalho se importa, a experiência do Judiciário especializado para processar e julgar causas relacionadas ao direito da propriedade intelectual (inventos, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, concorrência desleal, direitos autorais, conhecimentos tradicionais, etc.), vem se mostrando benéfica, não apenas aos titulares de direitos dessa natureza, mas à sociedade como um todo. Como se sabe, a proteção eficaz de direitos de propriedade intelectual atua como estimulante da inovação e reflete em benefícios de competitividade para o país. Basta ver que a matriz constitucional consagra o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico da nação quando desenhou dentre outras tantas garantias fundamentais, o direito de exclusividade na utilização de obras, o privilégio temporário na exploração de inventos industriais, e a proteção à propriedade das marcas, nomes de empresas e outros signos distintivos. Naturalmente e ao lado disso, anda uma tutela jurisdicional eficaz de resguardo dos direitos de propriedade intelectual, cuja índole, aliás, requestam um tratamento peculiar em relação à celeridade e efetividade.

honorário e ex-Presidente da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial/ABAPI. Membro e ex-presidente da Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS. Ex-Delegado Suplente do Brasil na Associação Interamericana da Propriedade Intelectual/ASIPI. Possui publicados os livros: “Temas de Processo Civil na Propriedade Industrial”, São Paulo: ThomsonIOB, 2006 e “Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual”, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. DWORKIN, Ronald. *Levando os direitos a sério*. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

² POSNER, Richard A. *How judges think*. Cambridge: Harvard University Press, 2008.

Muito bem. Como a história nos conta, desde a época do Império, se anteviam juízos e juízos especializados: pegue-se o exemplo do juiz dos feitos da Coroa e Fazenda, únicos responsáveis por processar e julgar as demandas em que o Estado fosse autor ou réu; também os Tribunais de Relação, com divisão de matérias pena e cível, etc. Se aproximando mais dos dias atuais, o mais alto tribunal de direito federal do país, o Superior Tribunal de Justiça, foi quem primeiramente enxergou a necessidade de se atribuir uma análise mais cuidadosa aos processos e casos envolvendo direitos de propriedade intelectual, quando em 1992, promulgou emenda regimental, incluindo na competência de sua Segunda Seção, composta pelas Terceira e Quarta Turmas, o processamento e julgamento dos feitos relativos à “*propriedade industrial, mesmo quando envolverem arguição de nulidade de registro*” (RISTJ, art. 9, § 2, VI). A esse tribunal seguiram-se muitos outros na mesma toada: os Tribunais Regionais Federais da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Regiões, com turmas especializadas em propriedade intelectual ou industrial; o Poder Judiciário do Rio de Janeiro, com varas especializadas em direito empresarial na capital, englobando o julgamento de casos de propriedade intelectual; no Poder Judiciário de São Paulo, com varas especializadas em feitos de propriedade intelectual na capital e duas Câmaras Especializadas de Direito Empresarial no Tribunal; e, finalmente, no que ao presente ensaio interessa, o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul que, por meio da Resolução 02/2012 de seu Órgão Especial (DJe de 24/02/2012), promoveu alteração de sua norma interna para incluir no âmbito do Terceiro Grupo Cível, composto pela Quinta e Sexta Câmaras Cíveis, a competência absoluta para processar e julgar os feitos relativos ao “Direito da Propriedade Industrial e Direito da Propriedade Intelectual”.

Ao que foi possível observar nessa década de especialização e especificamente na experiência vivenciada perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, houve um incremento sensível na estabilidade, integridade e coerência das decisões e julgados proferidos pelas Câmaras Especializadas em Propriedade Intelectual/Industrial, com natural e consequente segurança jurídica, notadamente em razão da uniformização de sua jurisprudência, diga-se, um dos anseios do legislador processual de 2006 (CPC, art. 926), o que só se fez possível pela familiarização e maior aproximação dos julgadores

com a matéria, permitindo a análise e emissão de decisões comprometidas com maior qualidade e rapidez ainda maior. As vantagens advindas da especialização no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul são claramente visíveis nesses mais de 10 (dez) anos, a exemplo do critério qualitativo e da gigante redução do tempo de duração de um processo até o julgamento por esse tribunal³, há um diferencial relevante para os operadores do Direito relacionado ao indexador de jurisprudência: quando antes se fazia necessária pesquisar julgados com o uso das mais variadas fontes de consulta, a especialização fez com que, desde 2012, sejam facilmente encontrados precedentes e julgados anteriores nessa Corte de casos envolvendo “Direito da Propriedade Intelectual/Industrial”.

Forçoso, a quem defende a figura do juiz especialista, reconhecer como vantagens a qualificação das decisões, a diminuição do tempo de duração do processo, a existência de um serviço judiciário padronizado, um juiz ativo no conhecimento do direito (matéria) e, como já dito, uma maior segurança jurídica que, diferentemente do juiz generalista, focaliza seu conhecimento de forma mais diluída, acomodando o conhecimento científico e se distanciando da realidade social. Parece natural concluir que, nos níveis atuais do modelo de sociedade 4.0, marcada, em grande medida, pelo altíssimo desenvolvimento tecnológico e uma complexa cadeia multifacetada e assimétrica de relações digitais que reverberam e se inserem na vida e no cotidiano das pessoas, a necessidade de atuação de um Poder Judiciário mais moderno, intimamente ligado ao maravilhoso mundo novo, afastando o modelo antigamente concebido para um juiz generalista. Em termos de propriedade intelectual, matéria complexa e altamente especializada, a necessidade de juízos e juízes com conhecimento especializado sangra cada vez mais, permitindo-se transmitir normas claras e expressas (decisões) sobre os casos, eliminando a incerteza, dubiedade e falta de clareza que corriqueiramente acabam por fazer parte de processos judiciais dessa natureza. Além da diminuição natural no tempo de duração, contribui o juiz especializado, assim como contribuiu no exemplo do Tribunal de Justiça do

³ Havia casos de recursos que demoraram 5 anos ou mais para julgamento e que hoje não ultrapassam o período de 6 meses a 1 anos para definição.

Estado do Rio Grande do Sul, como em tantos outros, à eficiência e efetividade da prestação jurisdicional, inclusive no critério qualitativo de seu conteúdo, com um melhor entrega e num caminho ainda melhor de Justiça para toda a sociedade.

03.2

Aposta de pascal e a propriedade intelectual: uma analogia válida

Por Milton Lucídio Leão Barcellos

Blaise Pascal foi um importante filósofo, matemático e físico francês do século XVII, além de ser um fervoroso cristão que não aceitava a posição dos ateus, de modo que dedicou tempo para desenvolver um argumento baseado em lógica sobre a melhor escolha consciente de qualquer ser humano ser a de viver acreditando na existência de Deus, mesmo que essa existência não possa ser comprovada¹.

Mark Blaxill e Ralph Eckart² ilustram bem como a propriedade intelectual³ é pouco compreendida e, paradoxalmente, extremamente importante nas estratégias empresariais. No mesmo sentido, Paul Palfrey⁴, entre outros autores que reconhecem o básico da propriedade intelectual, afirma que praticamente toda organização empresarial possui um portfolio de ativos de propriedade intelectual com valor (seja este encoberto ou expresso), apesar de muitas delas não terem essa consciência.

Receber, metabolizar e transmitir conhecimento é o mesmo que visitar um rio duas ou mais vezes: a cada vez será sempre um novo rio porque nem

¹ Ver a obra póstuma de Blaise Pascal denominada *Pensées*, publicada originalmente em 1670, sendo que uma versão em português pode ser acessada na obra física PASCAL, Blaise. *Pensamentos*. EDIPRO: 1996, 220p., assim como edições eletrônicas disponíveis.

² BLAXILL, Mark e ECKARDT, Ralph. *A vantagem invisível: como vencer a concorrência usando a propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Ed. Campus-Elsevier, 2010.

³ Conjunto de direitos sobre criações intelectuais passíveis de apropriação, tais como patentes, programas de computador, marcas, desenhos industriais, direitos de autor, direitos conexos aos direitos de autor, indicações geográficas, entre diversos outros direitos legalmente reconhecidos sobre ativos intangíveis.

⁴ PALFREY, Paul. *Intellectual Property Strategy*. Cambridge/MA: MIT Press, 2012, p. 11/12.

o rio e nem você serão os mesmos. Para facilitar a reflexão e prender a atenção do receptor (que é também um metabolizador e transmissor), não raro são usadas analogias e alegorias pelo transmissor.

Tenho a honra e o prazer de atuar como estagiário de direito desde 1994 e advogado desde 1997 na área de propriedade intelectual, assim como lecionar e palestrar sobre propriedade intelectual há mais de 20 anos. Há mais de 8 anos uso uma analogia (entre tantas outras que uso) em sala de aula para expressar esse desafio que é transmitir conhecimento sobre como efetivamente funcionam (e são essenciais) os ativos intangíveis em um sistema empresarial complexo.

A analogia é uma simples adaptação da aposta de pascal ao universo da propriedade intelectual⁵. Em síntese, Pascal baseou o seu argumento na área de probabilidades de resultados benéficos/maléficos para justificar uma escolha em acreditar (e viver uma vida regida pelos princípios cristãos) e não acreditar (viver uma vida com princípios individuais, sendo estes dissonantes ou não com os princípios cristãos). Em resumo, a aposta de pascal usa a seguinte representação entre ação volitiva e duas hipóteses (existência ou não de Deus):

Aposta de Pascal	Deus existe (G)	Deus não existe (¬G)
Acreditar (B)	+∞ (ganho infinito)	-1 (perda finita – 1 vida)
Não acreditar (¬B)	-∞ (perda infinita)	+1 (ganho finito – 1 vida)

Quando adaptei a representação resumida acima da aposta de pascal ao universo da propriedade intelectual, notei o quão apropriada é a referida analogia, tendo em vista a dificuldade prática em deixar cristalina a relação

⁵ E aqui um importante *disclaimer*: o objetivo não é afirmar ou negar a validade da aposta de pascal, mas sim entender a sua finalidade basicamente no uso como analogia para explicar algo que muitos não acreditam por não entenderem.

direta entre a propriedade intelectual e os êxitos (e fracassos) empresariais diretamente relacionados ao maior ou menor conhecimento (e uso) dos ativos intangíveis protegidos por leis relacionadas à propriedade intelectual. Portanto, cheguei à seguinte analogia representada resumidamente no quadro adaptado abaixo:

Adaptação da Aposta de Pascal no Universo Empresarial e a sua relação com a propriedade intelectual (PI)	PI é importante(G)	PI não é importante (~G)
Acreditar na PI (B)	$+\infty$ (ganho infinito)	-1 (perda finita – horas de estudo/ compreensão)
Não acreditar na PI (~B)	$-\infty$ (perda infinita)	+1 (ganho finito – horas de estudo/ compreensão)

Em síntese conclusiva, fundamental dedicar tempo para o estudo e a efetiva compreensão a respeito dos direitos de propriedade intelectual no universo empresarial, sob pena de, na acepção de Pascal, sofrermos duras penas pela falta de fé na relevância da propriedade intelectual, as quais poderiam ser evitadas através de uma opção claramente embasada na teoria da decisão.

03.3

O Homem Vitruviano da Propriedade Intelectual

Por Gustavo Bahuschewskyj Correa

O Homem Vitruviano é uma notável obra de Leonardo da Vinci, presente nos seus cadernos de anotações, escrito por volta de 1490, que apresenta desenhos do corpo humano a partir do que seriam as suas proporções ideais. Tido por muitos como um símbolo da simetria básica do corpo humano, a obra se eternizou e trouxe importantes contribuições para a área da anatomia, das artes, da arquitetura, etc. Dentre as diversas interpretações, a literatura tem se referido ao homem vitruviano de Da Vinci como a expressão do “homem perfeito”.

A obra nasceu de um desafio proposto pelo arquiteto e engenheiro militar Marco Vitrúvio, apresentada na obra *Da Arquitetura*, descoberta em 1414. No livro, o autor afirma que *“para que qualquer edifício seja belo, deve ter simetria e proporções perfeitas, como as encontradas na natureza”*. E prossegue: *“como o objeto mais perfeito da natureza é o homem, um edifício perfeito deve ter as proporções do corpo humano”*. O desafio era, justamente, que se desenhasse a figura de um homem dentro de um círculo, onde, no centro do círculo, estivesse o umbigo, e todos os dedos dos pés e das mãos, estendidos, tocassem a extremidade da circunferência.

Com esse desafio, Leonardo Da Vinci fez história.

E agora eu me coloco um desafio, tentar determinar quem seria o homem vitruviano da propriedade intelectual? Aquele que poderíamos determinar como perfeito dentro desta área do conhecimento, cujas criações e conhecimentos pudesse ser a expressão do homem completo na área.

Primeiramente, é preciso compreender que há diferentes perspectivas quando se fala da persona por trás da propriedade intelectual. De um lado,

há o criador, possível beneficiado do sistema; de outro, há o operador desta ciência. Cada vertente com suas exigências, necessidades e possibilidades.

Para o **artista criador**, é questionável a existência do homem perfeito, simétrico. A arte é perfeita por si só, mesmo nas suas imperfeições. O **inventor**, por sua vez, com exceção de Da Vinci e de outros poucos, possui desafios nas mais diferentes áreas do conhecimento, o que torna árdua a tarefa de encontrar polímatas capazes de lidar com desafios de invenções tão plurais. Para o **pesquisador** e **operador desta ciência**, diferentes formações, complementares ou não, formam o profissional ideal.

A riqueza da propriedade intelectual é multifacetada. A arte e a inovação são universos amplos, diversos e possíveis nos mais variados contextos da vida. O estudo e atuação profissional dos operadores deste campo também demandam acadêmicos e profissionais com conhecimentos variados. E esta é, justamente, a beleza da propriedade intelectual, ainda que me deixe sem uma resposta para o meu desafio: “quem seria o homem vitruviano da propriedade intelectual?”.

Há que se referir apenas que talvez o mestre Da Vinci, dentro da sua genialidade, pudesse encontrar uma solução única que eu não encontrei.

03.4

Propriedade intelectual como aliada de uma criatividade estratégica

Por Gustavo Bahuschewskyj Correa

Hoje, no mercado empresarial, não existe opção senão ser competitivo. Considerando os múltiplos *players* que se estabelecem nos mais variados segmentos, é preciso, para sobreviver, ter o melhor produto ou o melhor preço.

É inegável também que, a menos que estejamos falando de mercados altamente comoditizados, a melhor opção é sempre desenvolver produtos com maior valor agregado, sejam fruto de tecnologia, sejam por atributos da marca que transmitam valores para os consumidores e que os motivem a consumir tais produtos em detrimento de outros.

Com isso em mente, inovar passa a ser um exercício necessário. Porém, como afirma Blaxill e Eckardt, “inovação sem proteção é filantropia”¹ e é justamente este o ponto central deste ensaio.

Considerando que o objetivo seja desenvolver um produto ou serviço inovador ou envolvente o suficiente que atraia a atenção dos consumidores, é preciso compreender os benefícios e as formas de utilização do sistema de propriedade intelectual para que o investimento em inovação não se perca.

Em primeiro lugar, é preciso conhecer seu consumidor e suas motivações para o consumo. Compreender quais são os gatilhos que, segundo Baudrillard², promovem naturalmente a felicidade, segundo a qual está assentada toda a lógica do consumo.

¹ BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. A Vantagem Invisível: Como vencer a concorrência usando a propriedade intelectual. Ed. Campus. 2010.

² BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de Consumo. Edições70. Lisboa. 2007. P. 47 e seg.

Estamos falando de novas tecnologias, fetiches em torno de marcas, embalagens envolventes, uso de personagens, cores e expressões que criam uma necessidade, identidade e senso de pertencimento. São diversas formas de atração e valorização dos produtos que podem ser aproveitadas em determinados contextos. A chave é ser criativo, porém, um criativo estratégico.

Compreender que no mundo empresarial, o processo criativo está completo quando vem aliado à uma segurança que a criação e o investimento a ser realizado trará retorno.

Neste contexto, a propriedade intelectual é um instrumento fundamental para a proteção da criatividade. Entender como, quando e de que forma utilizar as patentes, as marcas, os desenhos industriais, os direitos autorais, os direitos dos programas de computador, os cultivares, etc., para gerar um diferencial e obter um ganho econômico e concorrencial é a chave para um processo criativo estratégico que retorne em benefício para a empresa.

03.5

ADI5529 e a legislação-álibi sobre a extensão do prazo de vigência de patentes

Por Milton Lucídio Leão Barcellos

No direito e na vida o estabelecimento de premissas assertivas e sólidas faz toda diferença. No primeiro é núcleo essencial para determinação de validade. No segundo auxilia sobremaneira uma vida transparente e plena.

Pois bem, com a manifestação de diversos amigos da corte¹ e trâmite de mais de 4 anos no STF, a ADI 5529 está madura para ser julgada no dia 07 de abril de 2021².

Ao adentrar na premissa do estabelecimento da norma, fica evidente a perspectiva de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9279/96 ou um dispositivo que caracteriza uma “legislação-álibi”³.

Isso porque parte-se da premissa de mora do ente público (responsabilidade exclusiva deste) para definir a extensão indeterminada do prazo de vigência das patentes adotando premissa diversa daquela adotada no próprio *caput* do art. 40 que considera a contagem do prazo com base na data

¹ ABIFINA, ABIA, FARMABRASIL, PROGENERICOS e IBPI (pela procedência da ação) e ABAPI, ABPI, AB2L, ANPEI, ANDEF, AGROBIO BRASIL e INTERFARMA (pela improcedência da ação). As mais recentes manifestações são da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica – ABINEE (11.03.2021 pela improcedência da ação) e da Defensoria Pública da União – DPU (21.03.2021 pela procedência da ação).

² Há uma interessante e recentíssima requisição de informações adicionais formulada pelo Min. Relator Dias Toffoli para o Presidente do INPI enviado em 12.03.2021 objetivando receber dados do INPI em 13 questionamentos específicos e que buscam esclarecimentos da Autarquia Federal a respeito das circunstâncias fáticas que envolvem a ADI5529 sob exame, disponível em <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15345895512&ext=.pdf>.

³ NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. 3ª Edição. São Paulo, Ed. Martins Fontes, 2011.

do pedido de patente e sem considerar quaisquer fatores exógenos que comprovem a prejudicialidade do exercício lícito e constitucionalmente saudável do direito de excluir terceiros de reproduzir a invenção ou modelo de utilidade por 20 (PI) ou 15 (MU) anos contados da data do depósito do pedido. Ou seja, um salvo-conduto automático com lógica simplista e premissa equivocada que conduz a um prazo exacerbado de proteção generalista e para todas as tecnologias.

Fica a pergunta: qual seria a premissa correta? Qual a resposta do Direito à inação prejudicial do ente público em relação ao direito do titular da patente? A resposta está no princípio constitucional do dever de eficiência do ente público⁴ e nos instrumentos processuais disponíveis ao ente privado para que tal seja efetivado⁵. A demora do INPI efetivamente não é razoável, sendo que tal, além de ser pública e notória, igualmente possui instrumento jurídico disponível para ser resolvida. Se o titular do pedido de patente não faz uso do arcabouço jurídico a ele acessível para acelerar o exame do seu pedido, das duas uma: ou não está sendo prejudicado pela demora, ou a demora lhe é mais benéfica do que a celeridade.

Aliás, de longa data existem também instrumentos jurídicos no âmbito administrativo do próprio INPI para a aceleração do exame de patentes (chamados exames prioritários) com base, por exemplo, na comprovação de violação da patente por terceiros⁶. Ou seja, caso o titular do pedido de patente sinta-se prejudicado pela demora não razoável na análise do seu pedido, possui

⁴ Existentes na ordem constitucional brasileira desde a sua origem através do art. 74, II da CRFB/88 e posteriormente com a EC n. 19 de 1998 e alteração do caput do seu art. 37 incluindo expressamente a “eficiência” para, finalmente, no que tange à espécie expressa através da razoável duração do processo administrativo, a elevação do princípio da eficiência de entrega efetiva da prestação de serviços do ente público materializado através da EC n. 45 de 2004 com a inserção do inciso LXXVIII no art. 5º da CRFB/88.

⁵ O Mandado de Segurança é eficiente e reiteradas decisões dos Tribunais pátrios especificamente na área de propriedade industrial demonstram que uma vez acionados o efeito prático é célere na efetivação da prestação jurisdicional (julgamento do *mandamus*) com base no arts. 48 e 49 da Lei 9784/99 e na EC nº 45/2004 com o consequente acolhimento pela Autarquia Federal (no caso específico o INPI) com o julgamento efetivo do pedido de patente ou de marca. Nesse sentido ver: TRF2 2017.51.01.214721-5; TRF2 2017.51.01.157849-8; TRF2 2017.51.01.033239-8.

⁶ Ver Resolução INPI 132/06.

(de longa data, frise-se) instrumentos jurídicos eficientes para a efetivação do seu direito com a análise do seu processo administrativo de obtenção de patente perante o INPI.

Com efeito, não se desconhece os dispositivos de outras jurisdições que possibilitam a extensão do prazo de proteção da patente com base em comprovações específicas de atrasos regulatórios para o ingresso do produto no mercado, os quais possuem suas lógicas próprias e não partem de premissa equivocada generalista e indefinida como a prevista no caput do art. 40 da Lei 9279/96. Ora, nesta perspectiva, o parágrafo único do art. 40 sequer passa pelo teste da posição original e do véu da ignorância⁷.

Frise-se, ainda, que historicamente o prazo de vigência de patentes vem sendo dilatado sem a sua direta e expressa correlação com o seu dever de estimular mais inovação e gerar desenvolvimento⁸. Além disso, a falaciosa argumentação de que somente a concessão da patente confere direito de oponibilidade contra terceiros cai por terra não apenas pelo fato de possibilidade de responsabilização do violador retroativa à data da ciência pública do conteúdo da patente⁹ (gerando efeitos práticos excludentes de terceiros mesmo sem o título de propriedade reconhecido pelo INPI), mas também pela essência do próprio direito de patentes ser inseguro por natureza¹⁰. Entende-se que até mesmo Richard Posner e William Landes teriam um olhar cético a respeito do

⁷ Ver RALWS, John. Uma Teoria da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

⁸ Há correlação clara entre a existência do sistema de patentes e o estímulo à inovação, de modo que esta afirmação não é contrária ao sistema de patentes, mas sim alinha-se com ele. O que se destaca é que o aumento do prazo de vigência de patentes não possui correlação direta com o maior estímulo à inovação, de modo que há o rompimento do seu elemento fundante e razão de existir de todo o sistema de patentes quando ocorre o aumento infundado do prazo de vigência. Nesse sentido, ver BARCELLOS, MLL. Repensando o prazo de vigência de patentes além do ADPIC (TRIPS): reflexões com dados empíricos. PIDCC, Aracaju/SE, Ano IX, Volume 1, n. 02, p. 132-145, JUL/2020, disponível em <http://pidcc.com.br/07052020.pdf>.

⁹ Ver art. 44 da Lei 9279/96.

¹⁰ Ver art. 48 da Lei 9279/96 sobre os efeitos *ex tunc* da declaração de nulidade de patente e art. 56 da referida Lei que possibilita a qualquer pessoa com legítimo interesse ingressar com nulidade da patente a qualquer tempo de sua vigência. Ou seja, por mais que haja a concessão de uma patente, muitos dos seus efeitos jurídicos na prática (inclusive a sua oponibilidade limitada contra terceiros) são notados desde a data do depósito do pedido no INPI.

parágrafo único do art. 40 frente ao que já escreveram a respeito da análise econômica de patentes¹¹.

Retomando o foco resumido desta análise a respeito do vício insanável de premissa equivocada no estabelecimento da norma infraconstitucional (legislação-álibi), nota-se que há uma inversão principiológica sobre a função do sistema de patentes¹², o que não apenas atenta contra a cláusula finalística condicional (cujo conceito de norma constitucional meramente “programática” já foi há muito superado, de modo que efetivamente vincula o legislador ordinário¹³), como atenta também contra a lógica do ordenamento jurídico brasileiro, conforme delineado no parecer irretocável do culto Ministro aposentado Eros Grau que integra a ADI 5529.

Por fim e na linha da peça vestibular da PGR, importantíssimo o reconhecimento da inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9279/96 porque o dispositivo sob exame não atende à cláusula finalística de eficácia imediata e condicionante de atuação do legislador ordinário presen-

¹¹“(…) Whether a given degree of patent protection is socially desirable depends on the patentee’s fixed costs, the inherent difficulty of inventing around the patent (that is, holding constant the degree of patent protection), and the extra profits that the patentee can expect to receive from greater protection. The greater the fixed costs of research and development and the easier it is to invent around the patent, the greater will be the degree of patent protection required to create adequate incentives to invest in developing the invention in first place. The patent system makes no effort, however, to match the degree of patent protection to those variables. A patentee’s monopoly markup, which of course is influenced by the degree of patent protection, bears no direct relation to the fixed costs that he actually incurred in creating the patented invention (…).” Em POSNER, Richard A. e LANDES, William M. *The economic structure of intellectual property law*. Londres, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 2003, p. 300.

¹² Importante referir que o aqui tratado em nada viola qualquer assunção legal obrigacional do Brasil em nível internacional quando da adesão ao ADPIC (TRIPS), de modo que todo o sistema de patentes brasileiro segue hígido e em total harmonia com o ADPIC apresentando ou não a extensão prevista no indigitado parágrafo único do art. 40 da Lei 9279/96.

¹³ Ver PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. As normas constitucionais programáticas e a reserva do possível. *Revista de Informação Legislativa*. Brasília a. 49, n. 193, JAN/MAR 2012. Disponível em <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496554/000940642.pdf?sequence=1&i-sAllowed=y>

te no inciso XXIX do art. 5º da CRFB/88 e em estrita harmonia com o ordenamento jurídico constitucional¹⁴.

¹⁴ Conforme citado na peça inaugural da PGR: o princípio da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), a defesa do consumidor (CRFB, arts. 5º, XXXII, e 170, V), a liberdade de concorrência (CRFB, art. 170, IV), a segurança jurídica (CRFB, art. 5º, caput), a responsabilidade objetiva do estado (CRFB, art. 37, § 6º), o princípio da eficiência da atuação administrativa (CRFB, art. 37, caput) e o princípio da duração razoável do processo (CRFB, art. 5º, LXXVIII).

03.6

Proteção de aperfeiçoamentos tecnológicos pouco inventivos

Por Luiz Alberto Rosenstengel

O momento correto de requerer uma patente para proteção de uma invenção nem sempre é fácil de ser determinado. A solução ideal é postergar ao máximo o depósito do pedido de patente, a fim de alcançar o pleno desenvolvimento, mas nem sempre isso é possível. Em algumas situações o titular, quer seja pessoa natural ou jurídica, corre risco de ver a sua criação exposta antes de requerida a devida proteção. Um primeiro exemplo é quando a invenção precisa ser testada, técnica ou comercialmente, tornando-a pública. Outro exemplo é a necessidade de contratação de profissionais ou empresas especializadas para cooperar no desenvolvimento da invenção. Essas situações podem conduzir a um requerimento prematuro da patente, cujo risco é a ausência de suficiente detalhamento técnico, de opções ou de variantes construtivas que podem surgir durante a pesquisa de campo ou de demandas de mercado.

O acréscimo de novas características técnicas em pedido de patente já requerido ao INPI é vetado pela Lei da Propriedade Industrial (LPI) LPI¹.

Por outro lado, uma segunda patente para a proteção de aperfeiçoamentos nem sempre é possível, principalmente quando tiverem sido realizados ajustes, acréscimos ou alterações que não justificam esforço inventivo. Nesse caso, o aperfeiçoamento pode ser considerado uma decorrência óbvia ou comum para um técnico no assunto em relação a patente anterior, assim não resultando em atividade ou ato inventivo, respectivamente². Claro que esses

¹ Artigo 32 da Lei da Propriedade Industrial – LPI (Lei 9279 de 14 de maio de 1996).

² Artigos 13 e 14 da LPI.

requisitos, fundamentais à concessão de patente, são de forte cunho subjetivo, centralizando as discussões sobre a patenteabilidade das criações industriais.

A LPI apresenta as seguintes possibilidades de proteção sobre os aperfeiçoamentos introduzidos em objetos de pedidos de patentes anteriores:

1. Prioridade interna³;
2. Prioridade com base em pedido de patente retirado ou abandonado⁴ e
3. Certificado de adição de invenção⁵.

Segundo a LPI, as condições para o requerimento de prioridade interna com base em pedido de patente anterior são:

1. Aplicável em pedidos de patente de invenção ou de modelo de utilidade;
2. Pedido de patente anterior depositado originalmente no Brasil (sem reivindicação de prioridade);
3. Pedido de patente anterior ainda não publicado;
4. Assegura o direito de prioridade ao pedido de patente posterior sobre a mesma matéria depositada no Brasil pelo mesmo requerente;
5. Prazo de 1 (um) ano para o requerimento do pedido de patente posterior com base na prioridade interna;
6. A prioridade é admitida apenas para a matéria revelada no pedido de patente anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida;
7. O pedido de patente anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado.

As condições para o requerimento de novo pedido de patente com base em pedido de patente anterior retirado ou abandonado são:

³Artigo 17 da LPI.

⁴Artigo 29 da LPI.

⁵Artigos 76 e 77 da LPI.

1. Aplicável em pedidos de patente de invenção ou de modelo de utilidade;
2. Pedido de patente anterior depositado originalmente no Brasil (sem reivindicação de prioridade);
3. O pedido de patente anterior não pode ter sido publicado ou servido de prioridade para outro pedido no Brasil;
4. Assegura o direito de prioridade ao pedido de patente posterior sobre a mesma matéria depositada no Brasil pelo mesmo requerente;
5. Prazo de 16 meses para o requerimento do pedido de patente posterior contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga;
6. A prioridade é admitida apenas para a matéria revelada no pedido de patente anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida;
7. O pedido de patente anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado.

Para o requerimento de certificado de adição de invenção com base em pedido de patente anterior as condições são:

1. Aplicável somente em pedidos de patente de invenção;
2. Pode ser destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo;
3. Será indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo do pedido de patente anterior;
4. No prazo do recurso, pode ser requerida a transformação do pedido de certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido de certificado de adição;
5. O certificado de adição é acessório da patente inicial, tem a data final de vigência daquela e acompanha-a para todos os efeitos legais, inclusive sendo indeferido caso o pedido de patente inicial também o seja.

A tabela abaixo visa comparar as três possibilidades de proteção dos aperfeiçoamentos.

Características	Prioridade interna	Prioridade de pedido retirado	Certificado de adição
Natureza aplicável	Invenção e modelo de utilidade	Invenção e modelo de utilidade	Somente invenção
Prazo para requerimento	Até 12 meses do depósito do pedido anterior	Até 16 meses do depósito do pedido anterior	A qualquer tempo de vigência do processo anterior
Início da vigência	Data de depósito do novo pedido	Data de depósito do novo pedido	Data de depósito do novo pedido
Prazo de vigência	Contado da data de depósito	Contado da data de depósito	Contado da data de depósito do processo anterior
Exame técnico	Independente do pedido anterior	Independente do pedido anterior	Depende do pedido anterior
Proteção da matéria do pedido anterior	Arquivado	Arquivado	Mantido vigente

Como visto na tabela acima, em qualquer das situações há sempre benefícios e desvantagens, que devem ser avaliadas criteriosamente de acordo com o caso específico.

O presente artigo buscou salientar a importância e as condições para o requerimento de patentes visando a proteção de aperfeiçoamentos com reduzido esforço inventivo que não atendam aos requisitos de atividade ou ato inventivo, indispensáveis à concessão de patente de invenção ou de modelo de utilidade, respectivamente.

03.7

Invenções envolvendo APPs, IA, IoT e sua previsão legal na área de patentes: breve análise comparativa das novas Diretrizes de Exame do INPI frente às Diretrizes do EPO

Por Milton Lucídio Leão Barcellos

As desafiadoras tecnologias envolvendo invenções implementadas através de programas de computador não impactam apenas o setor de tecnologias da informação e comunicação, mas também impactam e atravessam diferentes áreas tecnológicas desde setores como de mobilidade/mecatrônica até setores da saúde e biotecnologia (envolvendo ou não inteligência artificial que já é compreendida e citada nas Diretrizes de Exame).

Com base nessa premissa desafiadora, torna-se mais palatável entender o motivo dos guias do INPI (Diretrizes de Exame de Invenções Implementadas em Computador – IIC¹ de 2021 como uma revisão das diretrizes de 2016²), e do European Patent Office – EPO³ são mais abstratos sobre regras que tratem sobre matéria patenteável, atividade inventiva, quadro reivindicatório e suficiência descritiva.

Nesse breve texto a análise estará focada em dois dos maiores desafios das invenções implementadas em/ou através de computador – IIC: a) de-

¹ Diretrizes de Exame de IIC de 2020 (INPI) disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/pagina_consultas-publicas/arquivos/copy_of_DiretrizesExame_InvencoesImplementadasComputadorversaoConsulta_07072020.pdf.

² Diretrizes de Exame de IIC de 2016 (INPI) disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-dirpa/158_2016_patentesprogramacomputador.pdf.

³ Diretrizes de Exame de IIC do EPO (com revisões atualizadas até 2020) disponível em: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/j.htm>

finição da existência de atividade inventiva; b) suficiência descritiva (apesar da relevância de outros aspectos que impactam as invenções nesta desafiadora área. Desta forma, passo a analisar as semelhanças e diferenças entre as regulamentações do EPO e do INPI.

Ambas as diretrizes/guias do EPO e do INPI envolvendo IIC trazem exemplos para melhor compreensão a respeito do preenchimento do requisito de atividade inventiva na Europa⁴ e no Brasil⁵ mas se de um lado o EPO demonstra exemplos específicos de patentes na área de inteligência artificial e aprendizado de máquina que representam o preenchimento de requisitos de patenteabilidade (em especial de atividade inventiva)⁶, por outro lado o INPI mantém dicção mais ampla (e nesse sentido atemporal), mas destituída de exemplos específicos afirmando genericamente a possibilidade de proteção de invenções envolvendo inteligência artificial (abrangendo aprendizado de máquina e aprendizado profundo), entre outras tecnologias envolvidas nas IICs, afirmando que “Técnicas de inteligência artificial (IA), abrangendo ferramentas de machine learning e deep learning, entre outras, aplicadas a problemas técnicos podem ser consideradas invenção. Entretanto, tais técnicas por si só são consideradas métodos matemáticos, de tal maneira que não são aceitas, a não ser que sejam aplicadas a um problema técnico e que haja efeitos técnicos resultantes”⁷.

Outro aspecto importante envolvendo as IIC e sua comparação entre os dois guias (EPO e INPI) é relacionado ao requisito da suficiência descritiva. Infelizmente, apesar de citar alguns exemplos de invenções possíveis, as Diretrizes do INPI para IIC não possuem maior grau de especificidade, mencionando apenas que “A descrição da invenção deve ser clara e suficiente de forma que um técnico no assunto possa reproduzir a invenção. Pequenos trechos do código fonte podem ser apresentados se forem úteis para o

⁴Ver item G-VII, 5.4 das Diretrizes de Exame de IIC do EPO.

⁵Ver item 5.2 (INPI 2016 Diretrizes de Exame de IIC) e item 3.3 (INPI 2020 Diretrizes de Exame de IIC revisadas).

⁶Ver item G-II, 3.3.1 das Diretrizes de Exame de IIC do EPO.

⁷Ver item 2.1 [13] das Diretrizes de Exame de IIC do INPI (2020).

entendimento da invenção.”⁸ Já no guia do EPO temos direcionamentos mais específicos, afirmando, por exemplo, que ““(…) Indeed, in some technical fields (e.g. computers), a clear description of function may be much more appropriate than an over-detailed description of structure”⁹. Nesse sentido, informação importante é sobre a necessidade ou não, em determinadas IICs, de apresentar no relatório descritivo o algoritmo que performa parte essencial da sequência de etapas percorridas pela IIC, sob pena de, em não o fazendo, não ser possível para um técnico no assunto reproduzir a invenção com base no descrito e em tudo disponível no estado da técnica na data do protocolo do pedido ou da prioridade.

Apesar das diferenças entre os guias/diretrizes de exame de IIC do EPO e do INPI (sendo que as diretrizes de exame de IIC do INPI devem ser tomadas em conjunto com as Diretrizes de Exame de Patentes¹⁰), resta claro que ambas possuem abordagem similar a respeito de requisitos de patenteabilidade e suficiência descritiva.

Uma vez claramente definido que muitas novas e até mesmo não tão novas tecnologias enquadradas como IIC são perfeitamente patenteáveis tanto no Brasil quanto na Europa, igualmente resta demonstrado que, de uma perspectiva de processo administrativo de obtenção da patente e de análise de validade da patente, abordagens similares estão sendo tomadas pelos Examinadores de Patentes do INPI, assim como pelas Cortes Federais alinhadas com a Lei da Propriedade Industrial 9279/96¹¹ e com o ADPIC (TRIPS)¹².

Definições específicas e interpretação relacionada à suficiência descritiva, efeito técnico, escopo de proteção e outras desafiadoras questões que

⁸Ver item 4.2 [036] das Diretrizes de Exame de IIC do INPI (2020).

⁹Ver item F-III, 1 das Diretrizes de Exame de IIC do EPO.

¹⁰Veja a íntegra da Resolução do INPI n. 169/2016 disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/modulo2.pdf>

¹¹Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm

¹²Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>

permeiam as IIC ainda serão enfrentadas pelo INPI, EPO e Justiça Federal. Afinal, todas as novas tecnologias estão sempre (e historicamente há mais de um século) desafiando o sistema de patentes¹³.

¹³ Há vasta bibliografia internacional a respeito dos desafios que o sistema de patentes enfrentou (e enfrenta) para recepcionar diferentes e desafiadoras tecnologias que muito além de serem "áreas novas" também trazem os desafios interdisciplinares e intercientíficos na análise de concessão e validade de patentes.

03.8

Patentes como fonte de informação tecnológica

Por Maria Cláudia Nunes Pinheiro

A era é da informação, o valor está na informação e, mais do que nunca, as tendências estão na informação.

Após a revolução industrial do século 18, que modificou radicalmente a forma de produção e as relações de mercado, foi dado início à era do conhecimento impulsionada pela tecnologia. A interação homem-máquina foi marcada por invenções importantes como computadores e internet.

Bem antes disso, em 1474, foi promulgada a primeira lei de patentes do mundo. O Estatuto de Veneza emitido pela República de Veneza, continha um decreto que protegia com exclusividade o invento e o inventor¹.

Desde então, as invenções são minuciosamente descritas para serem protegidas. O relatório descritivo, etapa essencial para o pedido, conforme Art. 24 da Lei nº 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial, deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto².

Todos os pedidos de patentes publicados são classificados na área tecnológica a que pertencem. A classificação de patente tem como objetivo inicial o estabelecimento de uma ferramenta de busca eficaz para a recuperação de documentos de patentes pelos escritórios de propriedade intelectual e demais

¹ ABPI. Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Patentes. Patentear. Patenteamento. Que história é essa? Disponível em: <https://abpi.org.br/blog/patentes-patentear-patenteamento-que-historia-e-essa/#:~:text=Mas%20foi%20em%201474%2C%20em,prote%C3%A7%C3%A3o%20valia%20por%20dez%20anos>. Acessado em 18/08/2022.

² BRASIL. Lei nº 9.279/96, Seção II, Art. 24. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acessado em 19/08/2022.

usuários, a fim de estabelecer novidade e avaliar a atividade inventiva de divulgações técnicas em pedidos de patente³.

Os pedidos de patentes, devidamente catalogados, classificados e armazenados produz uma rica fonte de informação tecnológica – os bancos de patente. Estas plataformas, que também são usadas para consulta de anterioridade para novos pedidos, guardam verdadeiros tesouros para o processo estratégico de uma patente.

Diante de um mercado global, da velocidade que as informações são trocadas, da incessante busca pela inovação para ganhos de novos mercados, a análise de informações dos bancos de patentes é essencial, visto que é possível analisar todo o movimento de determinada tecnologia no mundo, quais mercados internacionais foram acessados, por onde entrou como prioridade, quem são os detentores e o prazo de validade, por exemplo. E assim, com todas essas informações mapeadas, garantir que as decisões quanto ao produto ou processo sejam realizadas de forma mais assertiva.

A propriedade intelectual, apesar de ser uma área do Direito, vai além do cumprimento de exigências legalistas e prazos, é estratégia, é inteligência de mercado. E inteligência de mercado, por sua vez, só é possível mediante dados e informações que alimentem o planejamento e a gestão de qualquer produto ou processo.

No marketing, todo lançamento de um novo produto requer planejamento: pesquisa de mercado, análise de cenário, avaliação de concorrentes, informação. Ao inserir uma patente, uma nova tecnologia neste contexto, infere-se que o monitoramento tecnológico, embora não esteja inserido em nenhuma lei ou normativo como etapa essencial, mostra-se inteiramente necessário enquanto negócio.

As empresas que tratam propriedade intelectual como diferencial de mercado e não somente como mais uma função burocrática, estão passos à frente e mais preparadas para se destacarem em seus segmentos.

³ INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Classificação de Patentes. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/classificacao>. Acessado em 19/08/2022.

03.9

A indispensável suficiência descritiva de uma patente

Por Luiz Alberto Rosentengel

Uma patente é um acordo tácito entre o inventor e a sociedade. O primeiro divulga a sua invenção beneficiando toda a sociedade com novos ensinamentos que ampliam o conhecimento técnico e, em contrapartida, o inventor goza de uma exclusividade temporal que possibilita ganhos de mercado e o retorno do investimento e do esforço praticado durante a criação industrial.

Uma patente é um documento eminentemente técnico, pois descreve uma invenção, porém possui fins jurídicos, visto que define o escopo da exclusividade concedida ao seu inventor. O artigo 25 da Lei da Propriedade Industrial, Lei 9279/1996 (LPI), define que *“as reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.”*

Para que não ocorra uma insegurança jurídica, é imperioso que a matéria objeto da patente esteja clara e precisamente definida nas suas reivindicações. Ou seja, a reivindicação deve explicitar, indubitavelmente, o que a sociedade está proibida de reproduzir durante o tempo de validade da patente.

Entretanto, visto que o referido artigo exige que as reivindicações estejam fundamentadas no relatório descritivo é forçoso analisar o artigo 24 da mesma disposição legal que determina: *“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.”*

Enquanto o artigo 25 se refere às exigências de clareza e precisão das reivindicações, o artigo 24 fala de clareza e suficiência do relatório descritivo. Assim, um profissional especializado, somente baseado nos conhecimentos

disponíveis no setor técnico específico e com as informações descritas no relatório da patente, deve ser capaz de realizar a invenção.

De outra parte, tem-se verificado, com maior frequência nos pedidos de patente nacionais, em especial naqueles oriundos de inventores isolados, uma carência de informações e dados que possibilitem, mesmo para um técnico no assunto, testar a invenção. Muitas vezes as informações que estão claras na mente do inventor não são transferidas adequada e suficientemente para o relatório descritivo. Não raro o inventor completa as lacunas técnicas do pedido de patente com aquelas informações que inconscientemente guarda em sua memória. Porém, isto não atende as exigências dos artigos 24 e 25 da LPI e, por consequência, não define clara e precisamente o objeto a ser protegido pela patente.

Quem já se ocupou com a redação de um pedido de patente sabe que tal tarefa é de grande dificuldade, exigindo do inventor uma especial capacidade de didática para conseguir narrar, senão todas, pelo menos as características técnicas essenciais da invenção, bem como as suas interconexões e o funcionamento da invenção. Além disso, o inventor ainda necessita construir uma reivindicação principal onde estejam identificadas as características técnicas comuns ao estado da arte e aquelas resultantes da sua criação.

Grande parte dos inventores isolados, e com alguma frequência também os inventores institucionais, esperam contar com a possibilidade de complementar as informações omitidas no pedido de patente inicial durante o exame técnico elaborado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Entretanto, tal possibilidade é vetada pelo artigo 32 da LPI que determina somente serem aceitas alterações no pedido de patente para (a) melhor esclarecer ou definir, (b) até o pedido de exame e (c) desde que limitadas à matéria inicialmente revelada no pedido. Assim, é taxativo o ordenamento jurídico de que é vetado o acréscimo de matéria ao pedido de patente.

No sentido de orientar o inventor, o artigo 24 da LPI avança, sugerindo não só a descrição de um modelo básico da invenção, mas também *“quando for o caso, a melhor forma de execução.”* Alguns países denominam isto de *“best mode”* da invenção.

As Diretrizes de Exame de Patentes (Resolução 124/2013) sugerem a inclusão de dados, parâmetros e características da invenção, como boa prática de redação de patente.

No caso de patentes de composição de produtos as Diretrizes de Exame de Patentes – Bloco II (Resolução 169/2016) sugerem a inclusão no pedido de patente de “*definições qualitativas ou qualitativas/quantitativas*” para melhor definir e precisar a invenção.

Portanto, a insuficiência descritiva é uma falha fatal e intransponível que conduz ao indeferimento do pedido de patente. Assim, nos resta apenas a recomendação de que sejam apresentadas todas as informações e detalhamentos técnicos para a completa compreensão da invenção por um profissional do setor técnico específico.

03.10

O trâmite prioritário do pedido de patente das startups

Por Aline Souza Peres

Em uma sociedade em constante transformação, que exige soluções céleres e efetivas para os novos desafios que surgem a cada dia, o modelo ágil de negócio das startups se destaca em razão da sua capacidade de apresentar respostas rápidas e inovadoras ao mercado.

Se por um lado o potencial inovador das startups é um diferencial competitivo, por outro lado a carência de gerenciamento estratégico desses ativos, em especial com relação a proteção via sistema de patentes daquelas inovações que resultem em novas ou aprimoradas tecnologias, inviabiliza a adoção de medidas estratégicas contra concorrentes.

Conforme disposto na Lei da Propriedade Industrial (9.279/96), a concessão da patente garante ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de explorar produto ou processo objeto da patente durante a vigência do prazo de proteção, potencializando o poder estratégico e competitivo da empresa, visto que lhe garante o poder de limitar a concorrência.

Ocorre que, pelo receio da demora no tramite do processo de análise do pedido de patentes, muitas startups optam por não utilizar esse sistema para proteger suas criações, renunciando a um diferencial competitivo de mercado.

Nesse sentido, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, no intuito de auxiliar empresas de base tecnológica a se consolidarem no mercado e incentivá-las a fazer uso do sistema de patentes, instituiu através da

Portaria INPI nº 247/2020¹, a modalidade de tramite prioritário para pedidos de patentes depositados por startups.

Desse modo, desde ano de 2020, startups podem solicitar que seus pedidos tenham trâmite prioritário, reduzindo drasticamente o tempo de processamento do pedido de patente, bastando que, ao requerer o serviço, tais depositantes de patentes apresentem uma *cópia da certidão emitida pelo portal da Redesim, dentro de seu prazo de validade, indicando a denominação da empresa Inova Simples*, bem como que preencham os **pré-requisitos** determinados pelo art. 3º da Portaria 247/2020.

Este tramite prioritário não é uma exclusividade para startups, sendo que a legislação abrange diversas modalidades diferentes de requerimento do serviço, dentre as quais estão: pessoas físicas com idade igual ou superior a 60 anos, microempresas e/ou empresas de pequeno porte, processo cujo objeto é reproduzido por terceiros sem a autorização; processos que pleiteiem a proteção de tecnologia verde, entre outras previsões, competindo em cada um dos casos o cumprimento de exigências específicas².

Como referência, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial disponibiliza painel interativo com todos os dados estatísticos³, subsídios que demonstram que no primeiro semestre de 2020, o tempo médio entre o requerimento e a decisão do exame técnico de pedido prioritário de patentes estava em cerca de 231 (duzentos e trinta e um) dias, já analisando os dados disponibilizados com relação ao mesmo período do ano de 2021, verificamos que a média de tempo seria de 79 (setenta e nove) dias, demonstrando a celeridade das decisões dos pedidos de patentes que utilizam o trâmite prioritário.

¹ Portaria INPI nº 247 de 22 de junho de 2020. Revista da Propriedade Industrial nº 2582, publicada em 30 de junho de 2020. Disponível em: <http://revistas.inpi.gov.br/pdf/Comunicados2582.pdf> – Acesso em 01.07.2021

² <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tramite-prioritario/modalidades-de-tramite-prioritario-de-patentes> – Acesso em 01.07.2021

³ <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tramite-prioritario/estatisticas-gerais> – Acesso em 01.07.2021

De tal forma, o potencial inovador das startups, aliado a um tramite célere para processamento dos pedidos de patentes, mediante modalidade de trâmite prioritário, garante ao titular o diferencial estratégico necessário em um ambiente altamente competitivo.

03.11

Desenho Industrial: uma ferramenta de competitividade empresarial

Por Eduardo Faitarone do Sim e Luiz Alberto Rosenstengel

O desenho industrial, também denominado de *design*, significa a arte de aplicar novas e mais elaboradas formas estéticas em produtos conhecidos. O design tem por objetivo melhorar a função e a utilidade dos objetos, mas também visa alcançar um aspecto exterior original ao produto, tornando-o distintivo em relação aos similares disponíveis no mercado.

Nos tempos atuais somente a utilidade dos produtos já não é suficiente para atrair o consumidor. Para que um produto alcance vendas expressivas e se transforme em sucesso comercial são tentados todos os tipos de artifícios mercadológicos. Assim, o consumidor é diuturnamente bombardeado por campanhas publicitárias que enaltecem a qualidade do produto em oferta. Por outro lado, com o excesso de ofertas, torna o consumidor cada vez mais exigente.

O efeito visual de um produto é fator determinante na sensibilização do consumidor que passa a ser seduzido pela forma ornamental dos produtos. Portanto, o design deve ser entendido como uma ferramenta para gerar desejo no consumidor e, conseqüentemente alavancar vendas.

Exemplos não exaustivos de produtos cujas formas ornamentais são decisivas na sensibilização e atração do consumidor no momento da compra são: embalagens, carenagens de equipamentos, carrocerias e acessórios de veículos, móveis, eletrodomésticos, utilidades domésticas, artigos de escritório, roupas e acessórios do vestuário, entre tantos outros. Já não basta que os produtos sejam úteis e funcionais, eles precisam demonstrar um efeito visual agradável e que seduza o consumidor. Em um período de concorrência acir-

rada, em que o consumidor se depara com grande diversidade de produtos e marcas, a forma ornamental se torna uma eficaz vantagem competitiva. Assim, o design deve ser uma ferramenta para ganho de mercado.

Produtos dotados de tratamento formal-estético qualificado resultam nos seguintes efeitos:

- ▶ São atraentes ao consumidor
- ▶ Criam conexão com os valores afetivos do consumidor
- ▶ São diferenciados e se destacam no mercado
- ▶ São prontamente identificados pelo consumidor
- ▶ Influenciam o consumidor no momento da compra

Para o empresário os produtos com *design* original apresentam as seguintes vantagens:

- ▶ Agregam valor
- ▶ São mais competitivos
- ▶ Induzem ao sucesso comercial
- ▶ Empresas orientadas pelo design não competem por preço, geralmente oferecem preços maiores e alcançam margens melhores
- ▶ Servem de base e aumentam a eficiência do marketing
- ▶ Auxiliam na estratégia de atração do consumidor
- ▶ Geram novas oportunidades mercadológicas para objetos convencionais

O Design, é um diferencial competitivo frente à concorrência e, por isso, deve-se cuidar de registrá-lo para que assim, gere direito de exclusividade dessa criação, caso contrário o criador fica à mercê de concorrentes que poderão acesar livre e gratuitamente as novidades e aplicá-las também em seus produtos.

Alguns cuidados devem ser tomados para que o direito de exclusividade seja adquirido de modo a fazer frente a qualquer tentativa de usurpação concorrencial.

A primeira é observar o prazo entre a divulgação de qualquer natureza do novo design e o seu requerimento ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A rigor, o requerimento de um registro de desenho industrial deverá ser realizado até 180 dias depois de sua divulgação para poder ser considerado novo.

Ser considerado novo é essencial para que o direito de exclusividade de um desenho industrial seja oponível contra qualquer tentativa de usurpação, portanto, após os 180 dias de sua “exteriorização” frente a público de qualquer natureza, esta criação será considerada pertencente ao estado da técnica, ou seja, poderá ser utilizado licitamente para agregar qualidades a qualquer outro design concorrente.

Além de novo o desenho industrial, para obter seu status de direito oponível *erga omnes* (frente a todos), deverá ainda ser original. Em um primeiro momento a originalidade parece se confundir com a novidade, porém há diferença entre os dois requisitos. É novo o desenho industrial que foi levado a registro dentro do prazo de 180 de qualquer publicação, se houver, e que possui diferenças frente ao estado da técnica. A originalidade é quando se verifica que essas diferenças entre o que já existe e o novo desenho é suficiente para torná-lo distintivo, mesmo que para isso, o novo desenho tenha sido concebido da combinação de vários elementos conhecidos.

Outro requisito importante é a possibilidade de ser replicado de forma industrial, ou seja, o desenho industrial deve ser passível de reprodução em escala, conservando as mesmas características do modelo original.

Além de novo, original e passível de reprodução em escala industrial o desenho industrial ainda deve ter mais duas características fundamentais: (i) ter aspecto ornamental, ou seja, não precisa ser funcional e se tiver funcionalidade agregada, esta não terá qualquer ênfase ou proteção com o registro e (ii) por último e não menos importante, o desenho industrial deverá estar externalizado, ou seja, o objeto deverá ser acessível aos olhos, caso contrário não corresponderá a um objeto registrável por desenho industrial, por não atender o objetivo do registro que é proteger formas ornamentais visíveis.

Enfim, é importante trazer à luz tais requisitos de registrabilidade, para que aquele projeto de design exitoso surta seus efeitos econômicos de forma otimizada, proporcionando um direito de exclusividade, a fim de que não resultem brechas legais que possibilitem a decretação de nulidade, por exemplo.

03.12

Marcas singulares, como vivem, do que se alimentam?

Por Eduardo Faitarone do Sim

Existe uma “grenalização” entre tomadores de achocolatados: de um lado temos os fãs do Nescau fabricado pela Nestlé e, de outro, temos os fãs do Toddy, fabricado pela PepsiCo. O mesmo acontece entre usuários de Iphones da Apple e seu sistema fechado IOS e os usuários de Galaxy da Samsung e seu sistema aberto Android.

Interessante notar que, nos dois casos de disputa de mercado, as marcas que identificam os produtos levam o consumidor a satisfazer suas necessidades de forma prazerosa. No caso do achocolatado, o consumidor que compra o Toddy, por exemplo, sabe que experimentará uma textura específica em seu preparado, a crocância das pelotas indissolúveis e a presença marcante de chocolate em pó. Notadamente estamos diante da satisfação de uma necessidade que é alimentar-se, porém, escolhemos fazê-la da maneira mais prazerosa.

Veja a importância da marca no contexto mercadológico, uma vez que o consumidor, sempre que possível, procura alinhar a necessidade com o prazer. O mesmo ocorre quando o critério de escolha é a qualidade de um bem durável, por exemplo.

Em resumo, a marca funciona como um caminho seguro entre os anseios do consumidor e a sua satisfação: escolhemos um achocolatado pela certeza de que satisfaremos nossas papilas gustativas de maneira esperada ou compramos um automóvel por sua durabilidade ou conforto, pois, em geral, sabemos o que esperar daquela marca de produto.

Essa ligação da marca ao cliente é fruto de comunicação, onde por meios sensoriais, o consumidor é levado a adquirir determinado produto. O

caminho a ser trilhado até o consumidor é formado por codificações que levam a mensagem da satisfação, induzem a necessidade, demonstram qualidade do produto, confiança e segurança na aquisição.

No ordenamento jurídico brasileiro, por enquanto e ao contrário de outros países, só é permitida a proteção às marcas “visualmente perceptíveis”, limitação que deixa de fora sinais perceptíveis por outros sentidos, tais como as marcas sonoras, olfativas, tácteis e gustativas; não registráveis dado à complexidade técnica de avaliação pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão federal responsável pelos registros de marca.

Uma condição precípua para que uma marca possa ser registrada e estabelecer-se perante as concorrentes é a distintividade, que deve estar presente de forma suficiente a permitir a convivência pacífica e harmônica no meio concorrencial.

Quando um produto é batizado, a primeira necessidade é obter uma identidade que possa ser distinguida dos demais concorrentes, ao mesmo tempo em que, se quer torná-la desejável e acessível ao consumidor e, nessa tentativa de se tornar acessível, por vezes a marca se aproxima demasiadamente de termos ligados diretamente ao produto que quer individualizar.

Com algumas exceções, quanto maior a proximidade semântica de um produto com sua marca, mais difícil será de distingui-lo dos produtos concorrentes e, quanto mais distante estiver o significado da marca do produto que se quer distinguir, maior será sua distinção frente aos outros produtos, pois no mercado concorrencial existe a prática de adotar marcas que se aproximam semanticamente do produto e, por consequência essas marcas acabam por habitar um espaço mais apertado onde já existem outras marcas concorrentes.

Ao mesmo tempo que, quanto maior a distância semântica entre a marca e o produto, maior será o esforço necessário para que o empreendedor faça sua marca ser conhecida, já que, por si só, ela não traz a significância direta com o produto que individualiza, porém este esforço será compensado, à medida que o produto seja bem aceito pelo consumidor.

Um bom exemplo ocorre no mercado de atomatados onde o produto líder de mercado ostenta a marca Elefante, outrora fabricado pela Cica (hoje

Cargil) que utiliza, sob licença, o personagem verde bonachão “Jotalhão” concebido por Maurício de Souza e utilizado como marca desde 1979, e que nos remete ao produto extrato de tomate: mesmo sem ter qualquer conexão direta com o produto, basta ver o elefante verde e pronto, sabemos do que se trata.

É verdade que o desenho de bonitos tomates pode nos remeter ao mesmo produto. A diferença crucial está na singularidade da marca “ELEFANTE” cuja lata, ao invés de bonitos tomates, possui o desenho de um elefante verde.

Enquanto isso, disputando notoriedade estão diversos outros produtos “TOMATELI”, “TOMATINA”, “TOMATO”, que se aglomeram na outra ponta, acotovelando-se para obter alguma singularidade. O consumidor está disposto a pagar um valor acima do ticket médio de mercado pelo produto da Cargil, por conta de sua singularidade?

Finalmente, chegamos ao objetivo desse artigo que é a importância da escolha dos signos distintivos que compõem a marca, devendo-se atentar não só na possibilidade de registro desses elementos, mas também, em sua singularidade, pois marcas singulares são mais fáceis de se obter registro e mais fáceis de se manter íntegras através de um trabalho preventivo e inibitório frente a concorrência.

Porém, a escolha da melhor marca pode passar pela utilização de elementos que indiquem a natureza ou a qualidade do produto para facilitar a assimilação pelo mercado, portanto, a dosagem desses elementos frente ao nível de singularidade deve bem pensada. Em seu nascedouro. O desenvolvedor da marca de um novo produto deve ter o suporte de um especialista na área da propriedade industrial para garantir a potência da marca concebida no que tange sua registrabilidade frente ao órgão oficial, mas, também sua singularidade frente aos produtos concorrentes.

Portanto, na incubação de um novo projeto, a cooperação entre os profissionais especializados em desenvolver marcas e os profissionais especializados em registrá-las pode influenciar positivamente nos resultados de um produto no mercado a fim de alcançar o objetivo que é a singularidade da marca frente ao mercado.

03.13

A proteção de marcas não tradicionais no Brasil

Por Daniela Lopes Ferreira e Kamille Trindade Machado

As formas tradicionais de proteção de marcas perante o INPI são os registros nominativos, figurativos ou mistos que apresentem sinal com caráter distintivo e que sejam visualmente perceptíveis, devendo ainda atentar para que não estejam compreendidos nas proibições previstas em Lei, como sinais meramente descritivos, genéricos, utilizando símbolos oficiais, etc. Ocorre que, dentro desta ampla gama de “sinais distintivos visualmente perceptíveis”, existem outras formas de proteger ativos intelectuais que ultrapassam as barreiras impostas pelas três formas tradicionais de registro de uma marca. Assim, para tornar mais ampla a proteção e a potencialização dos ativos intelectuais, surgem as marcas não tradicionais, com possibilidade de registro no INPI das marcas tridimensionais e, mais recentemente, das marcas de posição.

Ante as novas formas de proteção de marcas, é preciso esclarecer algumas questões antes de discorrer acerca da grande importância de proteger e explorar as marcas não tradicionais que já possua uma empresa ou que, porventura, esta venha a criar para gerar competitividade econômica em determinado segmento.

As marcas tridimensionais e de posição são sinais distintivos utilizados para comunicação do empresário com o consumidor, visando atraí-lo por meio de formas distintivas que logo remetam ao produto por ele comercializado, ou seja, as marcas não tradicionais, ao buscar registro perante o INPI, buscam a proteção para obter exclusividade de um sinal incomum o qual o consumidor é capaz de identificar de imediato nos produtos comercializados.

A marca tridimensional é aquela que consiste na forma do produto ou de seu invólucro¹ desde que não constitua forma necessária, comum ou

¹ CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro, Forense, 1946. 2 v. em 3.

vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada no efeito técnico (Artigo 124, XXI, LPI). Ou seja, a forma plástica não deve ser intrinsecamente funcional ao produto, nem desprovida de distintividade, seja ela inerente à forma ou adquirida pelo uso prolongado, sob pena de um comerciante obter monopólio indevido sobre sinal de uso comum.

Trazemos exemplos de marcas tridimensionais deferidas pelo INPI, e em vigor atualmente, atentando ao fato de que provavelmente não seria necessário fazer menção ao titular da marca, uma vez que as formas tridimensionais já são capazes de remeter quase que imediatamente à origem do produto, tendo em vista o uso consolidado no mercado do invólucro incomum e distintivo:



2



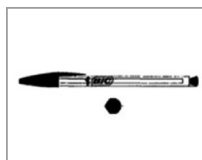
3



4



5



6



7

O conceito de marca de posição, por sua vez, está relacionado a uma posição fixa e permanente de um signo ou símbolo ou à própria marca no produto⁸ desde que esta posição seja incomum o suficiente para gerar distintividade.

² Registro nº 200037056, da titular THE COCA-COLA COMPANY.

³ Registro nº 820924989, da titular KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA.

⁴ Registro nº 824564472, da titular MCCAIN FOODS LIMITED.

⁵ Registro nº 901416835, da titular UNILEVER IP HOLDINGS B.V.

⁶ Registro nº 820160288, da titular BIC AMAZÔNIA S/A.

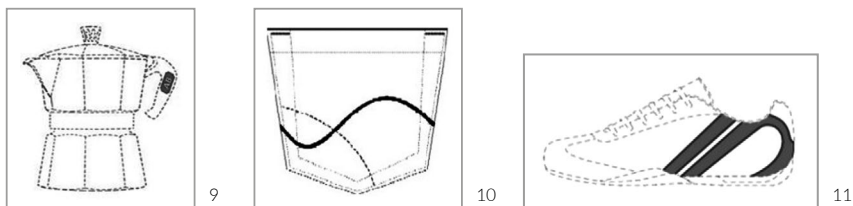
⁷ Registro nº 827254369, da titular DARWIN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING.

⁸ CESÁRIO, Kone. As novas marcas visuais: à luz dos princípios do direito comercial. 2016. 189 f. (Doutorado em Direito) – Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016.

As marcas de posição passaram a ser objeto de proteção perante o INPI a partir de janeiro de 2022, com a publicação da Portaria nº 8, que determina, em seu Artigo 84, incisos I e II, que “será registrável como marca de posição o conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que (i) seja formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de uma determinado suporte; e (ii) a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional.”

Assim, novamente, vem a ideia de dissociação do sinal distintivo (linhas, traços, formas) com sua funcionalidade ou efeito técnico, uma vez que o sinal registrado como marca de posição deve ser aquele capaz de identificar a origem do produto ou serviço pela utilização maciça e exclusiva de determinado sinal apostado em uma posição peculiar e específica do produto.

Alguns dos exemplos mais conhecidos da incidência da marca de posição são, a posição da marca na cafeteira, a posição das linhas nos bolsos das calças Levi’s e as listras dos tênis abaixo:



Em suma, a possibilidade de registro de marcas não tradicionais – tridimensionais e de posição – é um passo importantíssimo de modernização dado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, motivado pela neces-

⁹ Imagem retirada do Manual de Marcas do INPI http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B713_An%C3%A1lise_de_pedidos_de_marca_tridimensional_e_de_marca_de_posi%C3%A7%C3%A3o Acesso em 09/06/2022.

¹⁰ Marca de posição concedida pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (Registro nº 6 900 898).

¹¹ Marca de posição concedida pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (Registro nº 8 586 489).

sidade dos empresários de ter proteção de suas criações, buscando vantagem competitiva nos mercados atuantes. A inovação na apresentação dos produtos apresenta importante ferramenta para promover o crescimento e desenvolvimento empresarial, buscando a proteção de sinal que possa ser capaz de identificar a origem do produto além das formas tradicionais de reconhecimento de origem. As marcas não tradicionais, e o seu consequente registro, são exemplos de inovação no campo do *marketing* como estratégia de *branding* voltada a criação e divulgação da marca.

O titular de um registro para uma marca não tradicional passa a ter mais segurança para aplicar o seu direito de exclusividade de suas criações contra o uso indevido por terceiros infratores. Ademais, consumidores também serão beneficiados pela modificação no sistema de registro pois o reconhecimento da proteção das marcas não tradicionais evita o risco de confusão e de associação indevida de produtos semelhantes no mesmo mercado.

03.14

Metaverso e o registro de marcas para uso no ambiente virtual: “Devo registrar a minha marca ‘no’ Metaverso”?

Por Kamille Trindade Machado e Milton Lucídio Leão Barcellos

O sistema jurídico de propriedade intelectual vem sendo constantemente desafiado na última década por tecnologias disruptivas que inserem os titulares de direitos de propriedade intelectual e a sociedade como um todo em um novo ambiente de relações pessoais, profissionais e comerciais¹. A criação do Metaverso representa um desses desafios importantes e que demanda posicionamento cada vez mais rápido e assertivo dos detentores de direitos de propriedade intelectual e, especificamente para o objetivo desse breve texto, dos titulares de registros de marcas.

Uma das perguntas frequentes é “devo registrar a minha marca no Metaverso”? Primeiramente, importante frisar que não há registro de marca no Metaverso, mas sim registro de marca que abrange o seu uso com objeto claro e finalidade precisa para sua devida proteção no ambiente da incipiente e crescente sociedade virtual do Metaverso. O que há são marcas registradas nacional e internacionalmente, as quais possuem classificação e especificações de produto/serviço/comércio e que devem ser revisadas para prever a exploração delas no ambiente virtual. Por exemplo, a classificação internacional de produtos e serviços para fins de registro de marcas no Brasil e exterior já prevê “Operações de câmbio de moeda virtual” (classe 36), “aluguel de escritório virtual” (classe 35 – lista auxiliar), “assessoria, consultoria e informação ao consumidor sobre produtos e respectivos preços, através de websites, em conexão

¹ Ver, por exemplo: <https://forbes.com.br/principal/2019/01/6-maiores-desafios-atuais-da-tecnologia/>.

com comércio realizado pela internet” (classe 35 – lista auxiliar), “leasing de espaço na internet” (classe 38 – lista auxiliar), entre outros serviços já previstos².

No caso específico do ambiente do Metaverso, ainda não há especificação adequada prevista na Classificação Internacional (lista principal e auxiliar), de modo que os requerentes de marcas com essa finalidade de uso devem utilizar o campo de “especificação livre” com pagamento de taxa federal adicional correspondente.

Por exemplo, marcas de grandes empresas como Nike, Walmart, Crocs, Jay-Z, McDonalds, entre outras foram registradas nos EUA utilizando as especificações mencionando “produtos e serviços virtuais”, “criação e venda de produtos virtuais”, “produtos e serviços em ambientes virtuais”³, entre outras especificações livres, utilizando como principais classes a 09, 35 e 41⁴:

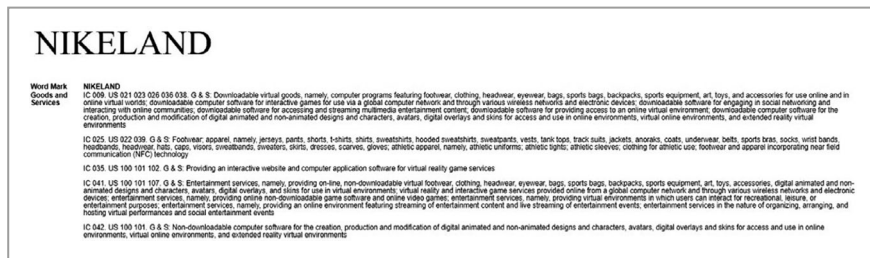


² Ver Classificação Internacional de Produtos e Serviços Marcas disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/classificacao-marcas>.

³ Ver recente texto publicado na edição online de 11 de fevereiro de 2022 da The National Law Review: <https://www.natlawreview.com/article/trademarks-metaverse-brand-protection-virtual-goods-services>.

⁴ Ver texto da Amanda Liu “Trademark Protection in the Metaverse”, publicado em 01 de fevereiro de 2022 que aponta como principais classes a serem utilizadas as classes 09 (produtos virtuais suscetíveis a download, tais como programas de computador contendo calçado, vestuário, chapalaria, óculos, malas, mochilas, equipamento desportivo, arte, brinquedos e acessórios, para uso online e em mundos virtuais online), 35 (Lojas de departamento apresentando produtos virtuais, tais como calçado, vestuário, chapalaria, óculos, mochilas, malas, equipamento desportivo, arte, brinquedos e acessórios, para uso online e serviços de lojas online apresentando mercadorias virtuais, tais como calçado, vestuário, chapalaria, óculos, mochilas, malas, equipamento desportivo, arte, brinquedos e acessórios) e 41 (serviços de entretenimento, especificamente fornecimento de calçado, vestuário, chapalaria, óculos, malas, mochilas, equipamento desportivo, arte, brinquedos e acessórios virtuais online e não suscetíveis a download para uso nos ambientes virtuais). Disponível em: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1be3918e-e0d1-48f0-99da-0bd2d113987a2>.

Outra iniciativa dos titulares de marcas é a de criar marcas específicas para o ambiente virtual, como foi o caso da NIKELAND⁵, as quais devem igualmente ser protegidas via sistema de registro de marcas nacional e internacional:



Conclui-se que os titulares de marcas devem revisar seus registros e verificar se efetivamente estão devidamente protegidos nacional e internacionalmente para esse novo ambiente virtual imersivo, coletivo e hiper-realista, que já demonstra clara oportunidade de ampliação dos negócios em diversos setores de produtos, serviços e comércio, sendo certo que diversos desafios fáticos, legais e regulatórios deverão surgir e serão melhor enfrentados por aqueles que tiverem iniciativas preventivas e proativas no novo e convidativo ambiente virtual.

⁵ Ver <https://news.nike.com/news/five-things-to-know-roblox>.

03.15

Secondary meaning e o caráter distintivo adquirido por uma marca originalmente considerada genérica

Por Evelyn Verli Vianna

A criação intelectual é natural ao ser humano, de modo que a propriedade intelectual encontra-se indissoluvelmente presente em nosso cotidiano. Ao abordar sobre a importância das marcas, dispõe Petit que “as consequências de um mundo sem marcas não seriam só os produtos que se confundiriam em um mar revolto, sem ordem ou hierarquia. **Nós perderíamos o vínculo da experiência com o os objetos.**”¹

Para compreender o direito marcario, importa inicialmente entender quais são as funções de uma marca. A função identificadora é essencial para a existência de uma marca, visto que deverá identificar a origem ou procedência de um produto ou serviço a fim de não causar confusão no mercado. Entretanto, em um mercado altamente competitivo é essencial que a marca além de identificadora, seja atrativa e possua caráter distintivo das demais marcas que se apresentam, ato que será decisivo no momento do consumo. A distintividade de uma marca é tão importante que a sua ausência é considerada impeditiva para obtenção do seu registro².

Entretanto, como toda regra possui sua exceção, conforme leciona Lélío Denicoli a distintividade de uma marca “deve ser valorada em concreto,

¹ PETIT, Francisc. **Marca e meus personagens**. São Paulo: Futura, 2003.

² BRASIL. **Lei nº 9.279**, de 14 de maio de 1996. Regula e dispõe sobre os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm.> Acesso em: 10 set. 2021. Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.

à luz da realidade do mercado, de modo a permitir o registro como marca de expressões que a princípio não se enquadravam nesse conceito, mas que em função do uso se consolidaram como tal”³. Trata-se do fenômeno do *secondary meaning* ou significado secundário.

O *secondary meaning* ou significado secundário refere-se ao fenômeno que ocorre quando uma marca inicialmente considerada genérica adquire notoriedade através do seu uso contínuo no mercado, tornando-se passível de proteção. Aqui, leva-se em consideração a percepção do público em relação à marca e se este consegue identificá-la e associá-la à determinado produto ou serviço, sendo indiferente se é composta por termo genérico ou não.

Veja-se o que acontece por exemplo com o time de futebol Grêmio Football Porto Alegrense. Grêmio é uma palavra comum que significa sociedade, sendo bastante usada na composição dos nomes dos grêmios recreativos de escola de samba. Em princípio, a força distintiva deveria recair na expressão Porto Alegrense. Entretanto, o uso por mais de 100 anos da marca GRÊMIO fez com que o time se tornasse notoriamente conhecido por tal denominação, conferindo-lhe uma distintividade que intrinsecamente ele não possuía⁴.

Todavia, ainda que os tribunais brasileiros tenham reconhecido o fenômeno do *secondary meaning* em suas decisões, cabe ressaltar que concomitantemente compreendem que marcas dotadas de baixo poder distintivo formadas por elementos de uso comum ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes⁵.

³ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: *secondary meaning*, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013.

⁴ Idem.

⁵ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial nº 1.773.244 - RJ (2018/0049055-9)**. Relatora Ministra Nancy Andrighi. DJ 02 abr.2019. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/dl/stj-autoriza-uso-nome-america-air.pdf>> Acesso em: 10 set. 2021. Tratando-se de marcas evocativas ou sugestivas, aquelas que apresentam baixo grau de distintividade, por se constituírem a partir de expressões que remetem à finalidade, natureza ou características do produto ou serviço por elas identificado, como ocorre no particular, este Tribunal tem reconhecido que a exclusividade conferida ao titular do registro comporta mitigação, devendo ele suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes.

É o caso da marca *American Airlines* que teve seu recurso negado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que manteve o registro da marca *America Air*, pertencente a empresa brasileira que atua no setor de táxi aéreo⁶. A empresa recorrente buscou aplicar ao caso a teoria do *secondary meaning*, todavia, no entendimento da Ministra Relatora, referido fenômeno não tem o alcance pretendido pela Recorrida, tendo em vista que a aplicação da teoria relaciona-se tão somente à possibilidade de registro e não ao uso exclusivo de uma expressão dotada de baixo vigor inventivo.

Dessa forma, conclui-se que ainda que o *secondary meaning* possibilite o registro de uma marca inicialmente considerada desprovida de distintividade, marcas formadas por termos de uso comum são consideradas fracas sob o ponto de vista jurídico pois podem ter de arcar com o ônus de conviver com marcas semelhantes.

⁶ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial nº 1.773.244 – RJ (2018/0049055-9)**. Relatora Ministra Nancy Andrighi. DJ 02 abr.2019. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/dl/stj-autoriza-uso-nome-america-air.pdf>> Acesso em: 10 set. 2021.

03.16

Christian Louboutin e a (não)exclusividade do solado vermelho: uma análise de direito comparado

Por Romulo H. Schnitzer Vale e Milton Lucídio Leão Barcellos

Christian Louboutin¹ fabrica e comercializa produtos do mercado de vestuário, mundialmente reconhecido pelo solado vermelho de seus sapatos. Os desafios que a empresa de Louboutin encontrou e vem encontrando para registrar o solado vermelho como marca de posição, principalmente em razão da legislação e hermenêutica de cada país acerca dos requisitos de registrabilidade das marcas, é o foco desse texto, traçando um paralelo entre Brasil, União Europeia, Estados Unidos e Japão.

No Brasil, a marca foi depositada em 13/03/2009², porém até o momento não teve o mérito do seu pedido analisado, considerando que a Lei da Propriedade Industrial (LPI) não tem disposição acerca das marcas não tradicionais, bem como pelo fato do INPI ainda não ter, à época, um posicionamento claro acerca da análise e registro desse tipo de marca. Entretanto, em 13 de setembro de 2021, foi publicada a Portaria nº 37 do INPI³, autorizando o registro, como marca de posição, “do conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que: seja formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte; e a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional.”⁴

¹ Disponível em: https://us.christianlouboutin.com/us_en/.

² Processo nº 901514225, Classe NCL (9) 25. Em exame de mérito.

³ Portaria disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_37_2021.pdf. Acesso em 19.07.2022.

⁴ Art. 1º, inciso I e II da Portaria acima elencada.

Nesse sentido, a referida marca de posição encontra-se pendente de análise de mérito acerca da sua registrabilidade, já devendo ser aplicada a nova Portaria do INPI.

Paralelo a isso, considerando que as marcas possuem proteção territorial e que cada país possui uma legislação diferente, há países em que esse sinal aplicado na posição específica já possui proteção assegurada e é de exclusividade da Louboutin.

Na Europa, o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu conceder a exclusividade da aplicação do sinal consistente em uma sola vermelha com pantone específico à Christian Louboutin, entendendo ser válido como marca (Processo C-163/16)⁵.

Entendendo o caso, Christian Louboutin é detentor do registro de marca em Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo) concedida em 2010, definida como “cor vermelha (Pantone 18-1663TP) aplicada à sola de um sapato [...] (o contorno do sapato não faz parte da marca, mas destina-se a mostrar a posicionamento da marca)”⁶. Em 2012, a empresa holandesa Van Haren lançou uma linha de sapatos de salto alto com o solado vermelho, o que ensejou a instauração de um processo por suposta violação de marca no Tribunal Distrital de Haia, que por sua vez provocou o Tribunal de Justiça da União Europeia, por não ter certeza se a marca de Christian Louboutin incorria em alguma hipótese de irregistrabilidade, muito em razão da lacuna na legislação acerca das marcas não tradicionais e da interpretação dos dispositivos existentes⁷.

⁵ Decisão disponível em: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202761&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=324188>. Acesso em 19.07.2022

⁶ Idem.

⁷ Diretiva da União Europeia no qual o Tribunal de Haia embasou seu posicionamento disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0095&from=EN>. Posterior à decisão, foi atualizada pela Diretiva 2015/2436, disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436&rid=5>. Acesso em 19.07.2022.

Sendo assim, o TJEU concedeu razão à Christian Louboutin, defendendo a registrabilidade do sinal de posição consistindo em uma marca, e, portanto, entendendo que a empresa Van Haren de fato havia infringido a marca.

Já nos Estados Unidos, Louboutin, que é detentor de registro da marca de posição da sola vermelha, moveu ação contra a empresa Yves Saint Laurent em 2011, em razão de uma coleção lançada por esta, que contemplava um sapato de salto alto monocromático na cor vermelha, reproduzindo a cor dos solados da Louboutin. A autora apresentou pedido de liminar para suspensão da comercialização do referido sapato, em razão de suposta violação da sua marca registrada cometida por Yves Saint Laurent, o qual restou indeferido. A fundamentação do Juiz Distrital para indeferir o pedido de liminar foi de que “uma única cor nunca poderia servir como marca registrada na indústria da moda”⁸, o que ensejou o recurso da decisão ao Tribunal de Recursos dos Estados Unidos pela autora.

O Tribunal, por sua vez, não concordou com a conclusão do Juiz Distrital de que uma única cor nunca poderia servir como marca registrada na indústria da moda, por colidir com a decisão da Suprema Corte em *Qualitex Co. X Jacobson Products Co.*, concluindo, ainda, em sua decisão, que a marca registrada de Louboutin, que consiste em uma sola vermelha laqueada em um sapato feminino de alta moda, adquiriu *secondary meaning*, ou seja, o solado vermelho passou a ser considerado um símbolo distintivo pelo qual a Louboutin é identificada, integrando a marca.

De acordo com a Seção 37 da Lei Lanham, 15 U.S.C. 1119, o Tribunal limitou a exclusividade da marca da recorrente a usos em que a sola vermelha contrastava com a cor do restante do sapato. Como Louboutin procurou proibir a YSL de comercializar uma sola vermelha como parte de um sapato vermelho monocromático, o Tribunal confirmou em parte o entendimento do Juiz Distrital, na medida em que se recusou a proibir o uso das solas laqueadas na cor vermelha em toda e qualquer situação, concedendo assim, exclusividade **apenas** no que tange o contraste entre a cor do calçado e a cor vermelha do solado.

⁸ Decisão disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/11-3303/11-3303-2012-09-05.html>. Acesso em 20.07.2022.

Nesse sentido, manteve-se o registro da marca e a exclusividade da sola vermelha aplicada em posição específica em calçados, entretanto, condicionada a existência de contraste entre a cor do sapato e a cor da sola. Portanto, considerando que o calçado produzido pela Yves Saint Laurent era monocromático, ou seja, vermelho em sua totalidade, não recaiu o entendimento de violação da marca da Louboutin⁹.

Assim, a descrição da marca passou a ser “A(s) cor(es) vermelha(s) é(são) reivindicada(s) como uma característica da marca. A marca consiste em uma sola vermelha laqueada no calçado que contrasta com a cor da parte restante adjacente do sapato (conhecida como ‘parte superior’). As linhas pontilhadas não fazem parte da marca, mas destinam-se apenas a mostrar a colocação da marca.”¹⁰.

No Japão, a Louboutin experimentou um conflito semelhante, ingressando com uma ação contra a empresa japonesa Eizo Collection Co., Ltd., titular da marca EIZO, que comercializava sapatos com solados vermelhos de borracha, alegando que houve violação dos direitos intelectuais e concorrência desleal.

Porém, o Tribunal Distrital de Tóquio não deu razão à Louboutin. Isso porque, diferentemente dos países acima elencados, a tentativa de registrar a marca de posição do solado vermelho restou inexitosa no Japão. O Examinador do Escritório de Marcas do Japão recusou a marca com base no Artigo 3(1) (iii) da Lei de Marcas japonesa, entendendo que a cor vermelha é comumente empregada em sapatos para melhorar a aparência estética e atrair consumidores de sapatos com saltos. Além disso, afirmou que sapatos de salto vermelhos são comercializados no Japão antes mesmo da chegada de Louboutin no país, tendo, portanto, embasado a decisão em falta de distintividade¹¹.

⁹ Idem.

¹⁰ Carta do USPTO para as partes contendo a determinação da Corte disponível em: <https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn77141789&docId=OPC20121226124216#docIndex=24&page=1>

¹¹ Disponível em <http://www.marks-iplaw.jp/colormark-louboutin-red-soles/>. Acesso em 20.07.2022.

Louboutin recorreu da referida decisão, que foi mantida pela Câmara Recursal Japonesa. O Tribunal Distrital de Tóquio concedeu razão a marca EIZO no processo judicial anteriormente mencionado, com argumentos semelhantes aos do Escritório de Marcas Japonês, argumentando que não há possibilidade de confusão do consumidor, considerando o elevado grau de atenção dos clientes da marca de grife Louboutin, além da diferença entre os materiais utilizados nos solados (borracha e couro), a impressão do nome das marcas no solado de cada sapato, bem como da falta de distintividade para pleitear a exclusividade de um produto que já vem sendo comercializado há muitos anos no país.

Conclui-se que a futura análise do INPI brasileiro terá por base a nova normativa de marcas de posição, na qual há uma abertura no sentido de que tanto a distintividade inerente quanto a distintividade adquirida dão margem à possibilidade de obtenção de registro, mas desde que esse seja restrito ao conjunto sinal (pantone específico) + posição (solados de salto alto que contrastem com o cabedal do calçado) que formem distintividade e, na ausência desta, impossível a existência de exclusividade sob pena de invasão indevida e indesejada na livre concorrência.

03.17

Da proteção de embalagens de produtos através do trade dress

Por Kamille Trindade Machado

Produtos e serviços são lançados o tempo todo e, em um universo cada vez mais competitivo, em que há um bombardeio de informações, ofertas e novas marcas surgindo, as empresas devem buscar formas de se diferenciar no mercado e criar um atrativo que motive o consumo. Uma alternativa é através das embalagens, que muitas vezes tendem a promover um destaque ao produto e fazer sê-lo escolhido pelo consumidor nas gôndolas do supermercado.

Ocorre que a roupagem de um produto pode muitas vezes transcender a simples ideia de uma embalagem e se tornar sinônimo de uma marca ou prover grande destaque frente aos seus concorrentes. Diante disso, a proteção se faz necessária e a tutela dessa criatividade se encontra justamente na propriedade intelectual, através da proteção do *trade-dress* do produto.

O *trade-dress*, conceito oriundo do Direito Norte-americano, nada mais é do que o conjunto-imagem, a **concepção visual geral de um determinado produto ou estabelecimento**. Pode ser a fachada de uma loja, a disposição interna diferenciada de um estabelecimento, uma combinação de cores e até a disposição de informações em um rótulo, um invólucro ou embalagem de um produto.

Esse instituto possui proteção no direito estadunidense, através da *section 45 do Lanham Act*¹, e reconhecimento consolidado através de dois julgados da Suprema Corte dos Estados Unidos².

¹ De acordo com a section 45 do Lanham Act "the term 'trademark' includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof (...) to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manuf.

² Two Pesos, Inc. versus Taco Cabana, Inc. (nº 91-971, decidido em 26 de junho de 1992) e Wal Mart Stores, Inc. versus Samara Brothers, Inc. (nº 99-150, decidido em 22 de março de 2000).

Ocorre que este instituto não possui uma forma de proteção autônoma no Brasil, pois o ordenamento jurídico não contempla a previsão expressa sobre a proteção do *trade dress*, tampouco traz a possibilidade de registro para a imagem geral de um produto ou serviço.

Prevê a Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu artigo 5º, XXIX³, que a lei assegurará a devida proteção a “outros signos distintivos”, porém ainda não seria suficiente para afirmar que há uma previsão legal expressa para o instituto por ausência de previsão expressa em lei. Desse modo, sua proteção encontrará amparo sob a ótica do combate à concorrência desleal, com base no Artigo 195 da Lei 9.279/96⁴, sendo que a infração ao *trade dress* alheio se traduzirá pela execução de atos de concorrência desleal, consubstanciados na prática de se estabelecer confusão ou associação perante o mercado.

É importante salientar que, além do viés da concorrência desleal, há estratégias para buscar a proteção dos elementos que compõem o *trade dress*. Através do registro de marca, pode-se proteger a embalagem de um produto. Da mesma forma, é possível sua proteção através do Direito Autoral, no qual se pode incluir, inclusive, toda a família de embalagens de um determinado produto ou até mesmo um catálogo ou campanha publicitária. Além disso, através de Desenho Industrial é possível a proteção da forma e do padrão ornamental aplicado ao produto.

Ou seja, enquanto não há uma previsão legal específica para o *trade dress* no Brasil, é válida a utilização de vias alternativas que, em conjunto, são complementares, desde que preenchidos os requisitos legais de cada instituto, conforme dispõe a Lei da Propriedade Industrial (nº 9.279/96).

³ Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...] XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a **outros signos distintivos**, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. (grifou-se)

⁴ Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: (...) III – emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem.

Nesse cenário, é preciso buscar a efetiva tutela das embalagens de um produto, primeiro através do reconhecimento do *trade dress* e, segundo, utilizando as alternativas cabíveis; de modo que, em um mundo onde cada vez mais “nada se cria, tudo se copia”, o combate às reproduções indevidas de conjuntos visuais que compõem produtos ou serviços é extremamente importante para garantir o fomento da indústria, a proteção de seus criadores e uma concorrência cada vez mais saudável.

03.18

Marcas internacionais e o Protocolo de Madri: evolução necessária e suas ressalvas

Por Milton Lucídio Leão Barcellos

O Brasil aderiu em definitivo ao Protocolo de Madri, sendo que em 25 de junho o senhor Presidente Jair Bolsonaro assinou o instrumento de adesão do Brasil ao Protocolo conforme aprovado pelo Congresso Nacional (Decreto Legislativo do Congresso Nacional nº 49 de 2019 publicado em 30/05/2019 no D.O.U.). Ao aprovar os textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri, o Brasil passa a possibilitar a brasileiros e estrangeiros uma nova via de acesso procedimental ao registro e manutenção de marcas em todos os países signatários do referido protocolo. Ao internalizar o Brasil fez as suas ressalvas formais (perfeitamente possíveis, de acordo com os próprios termos do Protocolo), sendo importante brevemente analisá-las sob a perspectiva do direito internacional e dos benefícios gerados para os brasileiros que internacionalizam e pretendem internacionalizar as suas marcas identificadoras dos seus produtos e serviços.

► Sistemática de registro de marcas no exterior sem o uso do Protocolo de Madri

O sistema internacional de registro de marcas já é secular, sendo que a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP) e o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos De Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC) são os principais instrumentos internacionais que o regulam e orientam.

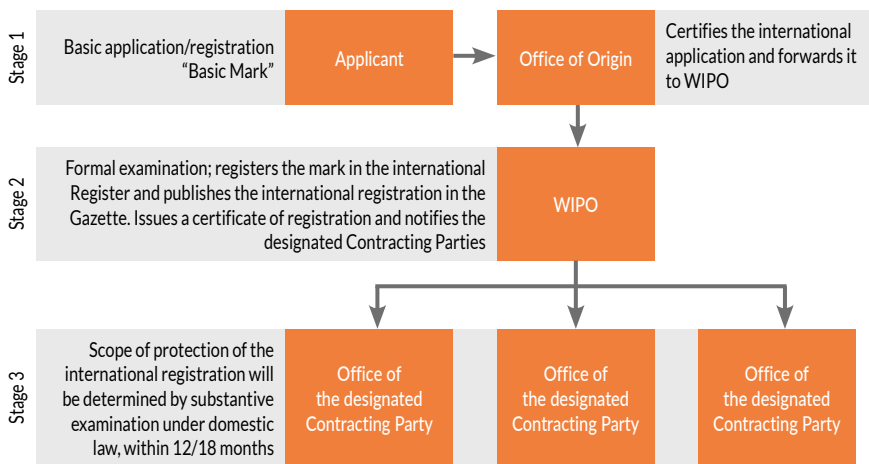
Sinteticamente, o titular de um pedido de registro de marca feito em um dos países integrantes da CUP possui o prazo legal de 6 (seis) meses para

proteger a sua marca nos demais países de seu interesse que também sejam membros da CUP reivindicando a data do primeiro protocolo da marca. Caso esse prazo não seja observado, o país membro da CUP poderá requerer a marca nos demais países membros a qualquer tempo, mas passará a observar a “fila” normal do país para o qual pretende ter a sua marca registrada. Existem inúmeros outros dispositivos na CUP relacionados ao direito de marcas, de modo que o objetivo não é analisá-los ou citá-los individualmente. Saliente-se que o sistema da CUP segue integralmente em vigor, sendo o Protocolo de Madri uma via alternativa.

► **Protocolo de Madri: Nova sistemática de registro de marcas no exterior**

Um único pedido centralizado perante uma única instituição responsável pelo seu trâmite internacional, unindo atos burocráticos difusos em um único local certamente demonstra otimização de procedimento e, consequentemente, racionalização e potencial redução de custos. De modo resumido, aí estão os principais objetivos do Protocolo de Madri: tornar acessível, facilitado e mais econômico o registro e manutenção internacional de marcas em múltiplos países.

Frise-se que o Protocolo de Madri cria uma via opcional para registro de marcas de empresas brasileiras no exterior (e de empresas estrangeiras no Brasil) que não invalida a via tradicional já existente. Ou seja, o titular de marca brasileira (um pedido de registro ou registro já concedido) que busca proteção da sua marca em um ou mais países, poderá optar por utilizar a via do Protocolo de Madri ou a via tradicional de registro da sua marca no exterior (país por país ou registros em blocos, como o caso do registro da marca europeia via EUIPO). Abaixo um resumo oficial da Organização Mundial de Propriedade Intelectual – OMPI dos três principais estágios do processo de registro de marcas via Protocolo de Madri:



Em resumo, caso o trâmite do pedido internacional de registro não encontre objeções formais e os países selecionados pelo requerente como de seu interesse em obter o registro não apresentem recusa/exigência ou silenciem decorrido o prazo máximo de 18 meses, o registro internacional será concedido e passará a vigorar em todos os países indicados no pedido internacional. As vantagens de um registro que não encontre óbices formais ou de mérito em seu trâmite internacional são absurdamente enormes do ponto de vista econômico e de gestão (presente e futura).

► Ressalvas feitas pelo Brasil

Ao aprovar os textos do Protocolo de Madri, o Brasil fez algumas ressalvas sobre os seus dispositivos, cumprindo destacar as seguintes:

- Corretamente optou pelo prazo de 18 meses como limite para o INPI notificar eventual recusa de marcas estrangeiras que queiram ser validadas no Brasil via Protocolo;
- Prevendo eventual demora em julgamentos decorrentes de casos complexos (oposições), também declarou ser possível não cumprir os 18 meses nesses casos;

- ▶ Preservou as taxas nacionais para estrangeiros (dentro do possível) como taxas individuais, buscando equilíbrio não discriminatório entre nacionais e estrangeiros;
- ▶ Ressalvou que os registros internacionais anteriores à entrada em vigor do Protocolo no Brasil não poderão ser estendidos para o Brasil (somente registros novos via Protocolo poderão ser estendidos para o Brasil), elegendo como oficiais os idiomas espanhol e inglês;
- ▶ Manteve o direito de revisão pelo INPI de recusas provisórias, a qual poderá ser submetida a recurso no INPI (buscando, mais uma vez, a harmonia entre a sistemática da Lei 9279/96 brasileira e o Protocolo, assim como evitando discriminação entre nacionais e estrangeiros);
- ▶ Mantém o direito brasileiro exclusivo de analisar contratos de licença de marcas, não reconhecendo essa possibilidade no âmbito do Protocolo.

Em síntese, as ressalvas feitas pelo Brasil estão em sintonia com a legislação brasileira e eram possíveis dentro das flexibilidades do Protocolo.

▶ Conclusões

Ao analisar acordos internacionais entende-se que é dever verificar se os benefícios brasileiros e os compromissos assumidos com os estrangeiros estão equilibrados e efetivamente são benéficos para o Brasil.

O saldo é positivo. O Protocolo de Madri é um avanço e é assim que deve ser compreendido pelo ambiente empresarial, acadêmico e dos profissionais prestadores de serviços envolvidos. Cria uma alternativa para brasileiros e estrangeiros protegerem seus ativos expressos através de marcas em todos os países signatários (mais de 100 países).

Ressalte-se que por mais benéfico que possa ser, trata-se de alternativa procedimental adicional de registro e manutenção internacional de marcas, pois dependendo do tipo de marca, grau de distintividade, quais são e o núme-

ro de países de interesse, tempo médio envolvido e relação custo-benefício, seguirão existindo inúmeras situações nas quais o mais aconselhável poderá ser a via tradicional da CUP, após realizada uma análise estratégica customizada para a realidade de cada empresa e seus interesses presentes e futuros com o mercado internacional.

Algumas questões importantes já destacadas pelas associações de propriedade intelectual e acadêmicos deverão ser resolvidas¹, seja pelo futuro Guia do Protocolo de Madri em elaboração e a ser publicado pelo INPI provavelmente até o final de agosto, seja por eventual procedimento hermenêutico-institucional integrador nas vias administrativas ou judiciais. Mas seja porque via for, sem qualquer dúvida de que a sistemática alternativa considerada no ponto de vista macro para registro internacional de marcas estabelecida pelo Protocolo de Madri é legalmente válida e veio para ficar.

¹ O presente breve artigo teve por objetivo uma visão geral do Protocolo de Madri, a forma de adesão brasileira e benefícios relacionados. Para análises acadêmicas e de profissionais sobre aspectos específicos relacionados à algumas das normas do Protocolo de Madri recomendo a leitura da edição especial “Protocolo de Madri” da Revista da ABPI n. 156 de set/out 2018, assim como recomendo a leitura da íntegra das normas do Protocolo de Madri e o Guia da OMPI para registros de marcas internacionais via Protocolo de Madri, disponível em <https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/guide/guide.pdf>

03.19

A caducidade por falta de uso de marca: análise sob a ótica das legislações brasileira e chinesa

Por Isabela Magnanti

As marcas consistem em sinais distintivos atribuídos a produtos ou serviços prestados e têm como finalidade identificar um objeto, distinguindo-o dos demais presentes no mercado¹. Sendo assim, é importante que, no momento de seu registro, observe-se de que forma se dará sua proteção pois, futuramente, se o Titular necessitar comprovar o uso de sua marca, terá obrigatoriedade de utilizar conforme o registro e, caso não o fizer, pode incorrer em sua caducidade.

No Brasil, o processo de caducidade está previsto nos Arts. 142 a 146 da Lei da Propriedade Industrial (nº 9.279/96) e pode ser manifestado por qualquer parte que tenha legítimo interesse em uma marca registrada que esteja em desuso.

A caducidade de uma marca pode ocorrer por motivos diversos, seja pela falta de início de seu uso no mercado conforme a forma que foi registrada ou por ter seu uso interrompido. Além disso, o que também pode determinar a caducidade de uma marca é o fato de o segmento da empresa ser diverso daquele registrado junto à marca e incluído no certificado de registro emitido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial².

Em paralelo ao trâmite processual do pedido de caducidade no Brasil, convém compreender como se dá o pedido de caducidade na China, que possui similaridades e algumas diferenças quando comparado com o sistema Brasileiro.

¹ BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à Propriedade Intelectual, Segunda Edição. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2010. P. 621.

² Comentários à Lei de Propriedade Industrial / IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. – 3ª edição revista e atualizada. – Rio de Janeiro: Renovar, 2013. P. 355.

Em primeiro lugar, vale destacar que no sistema chinês, assim como no brasileiro, o interesse para apresentar a caducidade é de terceiro legitimado. Uma vez apresentado o requerimento, o titular da marca possui 60 (sessenta) dias para se manifestar, cabendo-lhe o ônus da prova, ou seja, de comprovar o uso da marca conforme o registro³.

Em contrapartida, um dos pontos divergentes entre os dois sistemas é o prazo para requerer a caducidade de uma marca. Pela legislação Chinesa, tem-se que o terceiro poderá requerer a caducidade de uma marca após três anos a contar de sua concessão. Além disso, é possível que uma marca registrada, encontre dois requerimentos de caducidade correndo ao mesmo tempo, pela mesma parte, ou por partes diferentes e, cada um deles deve ser respondido de forma separada. Esse fator pode ser considerado um empecilho ao titular da marca na China, visto que, por diversas vezes, tem de lidar com inúmeras notificações de caducidade e pode incorrer em erro, respondendo equivocadamente apenas a uma ou algumas notificações⁴.

De outro lado, como já referido anteriormente, um terceiro somente pode requerer a caducidade de uma marca no Brasil após 05 (cinco) anos a contar da data de seu registro. Diferentemente do que se estipula na legislação chinesa, se ocorrida a comprovação do uso da marca em processo anterior de caducidade, requerido dentro de um período de cinco anos, o novo requerimento de caducidade sobre o mesmo período não será conhecido⁵.

Relativamente aos meios para provar o uso efetivo da marca, os dois sistemas convergem na maior parte de seus pontos. De acordo com a Legislação Chinesa, assim como no Brasil, alguns parâmetros devem ser adotados, por exemplo, o nome da marca deve estar sendo utilizado de forma idêntica ao seu certificado de registro. Além disso, os produtos e/ou serviços que a marca abrange em

³ FENG, Haoyu. How to Use Non-Use Cancellation in China. CHOFN, Beijing, China, 10 de nov. de 2021. Disponível em: <http://en.chofn.com/Articles/61a5a78354bca65cda476f40/How_to_Use_Non-Use_Cancellation_in_China>. Acesso em: 04 de mar. de 2022.

⁴ Idem.

⁵ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 8353, 15 maio 1996.

seu registro, devem corresponder com os objetos comercializados ou serviços ofertados⁶. Outro paralelo entre os dois sistemas, é que os produtos devem ser comercializados dentro do país onde a marca é registrada, mas a industrialização para fins de exportação também é suficiente para afastar a caducidade⁷.

Por fim, conclui-se que o procedimento de caducidade é de extrema relevância, visto que impede que concorrentes de má-fé abusem do direito de uma marca, que já está consolidada, e garante ao titular dessas marcas que mantenha a integridade de sua marca registrada. Abaixo, observa-se uma tabela para elucidar as principais diferenças entre o procedimento em questão, de acordo com as Legislações Chinesa e Brasileira.

Procedimento de Caducidade	Legislação Brasileira	Legislação Chinesa
Prazo para iniciar o uso da marca após sua concessão	05 anos	03 anos
Prazo para contestar o pedido de caducidade apresentado por terceiro	60 dias	60 dias
Ônus da prova	Titular da marca que sofreu a caducidade	Titular da marca que sofreu a caducidade
O terceiro precisa justificar o seu legítimo interesse?	Sim	Não
Podem existir dois processos de caducidade tramitando ao mesmo tempo?	Não	Sim
É admitida a caducidade parcial do registro?	Sim	Sim

⁶ Comentários à Lei de Propriedade Industrial / IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. – 3ª edição revista e atualizada. – Rio de Janeiro: Renovar, 2013. P. 355.

⁷ FENG, Haoyu. How to Use Non-Use Cancellation in China. CHOFN, Beijing, China, 10 de nov. de 2021. Disponível em: <http://en.chofn.com/Articles/61a5a78354bca65cda476f40/How_to_Use_Non-Use_Cancellation_in_China>. Acesso em: 04 de mar. de 2022.

03.20

A proteção de cultivares como requisito para o lucro do melhorista

Por Luana Cristina de Souza Garcia e Eduardo Fischer

Hoje o Brasil é referência no agronegócio mundial, isso graças à um processo de sofisticação que possibilitou um salto de qualidade e quantidade na produção nacional. Os investimentos em infraestrutura, o incentivo através de políticas públicas e a mecanização da produção foram os primeiros estágios desse desenvolvimento, mas o que realmente transformou o país foi o desenvolvimento de cultivares que permitiram o aumento da produção sem a expansão da fronteira agrícola. O país deixou de ser um mero replicador de técnicas vindas dos países desenvolvidos para se tornar um especialista em desenvolvimento de culturas em terras tropicais. O sucesso de uma colheita passou a depender cada vez mais da tecnologia empregada no desenvolvimento da semente e menos do clima, das condições do solo, da infraestrutura de transporte e das condições do mercado externo¹.

O processo de desenvolvimento de uma nova cultivar é complexo, requer habilidades e conhecimentos específicos, mão-de-obra qualificada, investimentos significativos e tempo considerável. Dependendo da espécie é necessário, em média, 10 anos para obter uma nova cultivar. Somente o registro e a proteção nos termos da Lei de Proteção de Cultivares² pode garantir o retorno do investimento e segurança para o novo material desenvolvido, fornecendo vantagem competitiva e impulsionando o desenvolvimento de novas pesquisas.

¹ Embrapa. Visão 2030 : o futuro da agricultura brasileira. – Brasília, DF: Embrapa, 2018.

² BRASIL. Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997.

Para que sejam protegidas pela Lei de Proteção de Cultivares, as cultivares devem ser produto resultante do melhoramento genético, ser uma espécie passível de proteção no Brasil, possuir denominação própria que a identifique, não ter sido comercializada no Brasil por um período de mais de doze meses, não ter sido comercializada no exterior por um período superior a 4 anos, ou superior a 6 anos, no caso de espécies de árvores frutíferas ou florestais, ser distinta, homogênea e estável. Desde o estabelecimento da Lei de Proteção de Cultivares, os mecanismos de proteção à propriedade intelectual tornaram-se essenciais para fortalecer e estimular a pesquisa e desenvolvimento, por meio do incentivo a pesquisa pública e as parcerias público-privadas e até mesmo entre empresas nacionais e multinacionais.

As variedades protegidas são em sua maioria de commodities agrícolas mais tradicionais, como soja e milho, porém outras culturas não tão expressivas vem sendo registradas e protegidas, como a erva-mate. Isso pode significar novas oportunidades para aqueles atentos a esse fenômeno, ao mesmo tempo que uma grande ameaça para aqueles que o ignoram.

Independente da cultura escolhida, o melhorista deve buscar o registro e a proteção da nova espécie antes de a disponibilizar para o mercado, monitorar sua utilização junto à clientes e parceiros, e estar preparado para tomar medidas extrajudiciais e judiciais caso identifique a utilização irregular da sua criação. Esse cuidado não só pode impedir prejuízos como também gerar lucro, seja pela possibilidade de controlar a comercialização do cultivar como pela obtenção de indenizações em processos judiciais.