

# abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual  
Clipping da imprensa

*Brasília, 05 de junho de 2019 às 07h40*  
*Seleção de Notícias*

## Folha de S. Paulo | BR

Propriedade Intelectual

**Guerra comercial abre espaço para 34 produtos brasileiros . . . . .** 3  
MERCADO

## Folha.com | BR

04 de junho de 2019 | Marco regulatório | Anvisa

**Painel S.A.: Anvisa dá primeiro passo para regular plantio de cânabis no Brasil . . . . .** 5  
COLUNAS

## O Globo Online | BR

04 de junho de 2019 | Marco regulatório | INPI

**Primeiro arranha-céu da América Latina, edifício 'A Noite' será leilado pelo governo federal . .** 6  
RIO | JOHANNES ELLER

## Consultor Jurídico | BR

04 de junho de 2019 | Marco regulatório | INPI

**Fabricante de alimentos que usurpou marca de concorrente pagará lucros cessantes . . . . .** 7  
JOMAR MARTINS

## Portal Imprensa | BR

04 de junho de 2019 | Marco regulatório | Anvisa

**Philip Morris aquece discussão sobre a regulamentação de produtos de risco reduzido . . . . .** 8

## DCI - Comércio, Indústria e Serviços | SP

ABPI | Luiz Edgard Montauray Pimenta

**Plano de voo . . . . .** 10  
PLANO DE VOO

## Diário Indústria & Comércio online | PR

04 de junho de 2019 | Marco regulatório | INPI

**STJ - Terceira Turma reconhece prescrição de pedido de anulação da marca Sócio Torcedor pelo São Paulo FC . . . . .** 11

## Migalhas | BR

04 de junho de 2019 | Marco regulatório | INPI

**STJ decide pela viabilidade da mitigação da exclusividade conferido pelo registro de marca etimologicamente frágil: possibilidade de convivência entre signos incapazes de criar confusão ao público consumidor . . . . .** 12

# Guerra comercial abre espaço para 34 produtos brasileiros

## MERCADO

e elevar em US\$ 3 bi venda para EUA de itens que vão de aço a fruta

País poderia

Marina Dias

Washington A escalada da guerra comercial entre Estados Unidos e China abre espaço para o crescimento nas exportações de 34 produtos brasileiros ao mercado americano.

As transações podem avançar em até US\$ 4,25 bilhões dos US\$ 250 bilhões de bens chineses taxados pelo governo do republicano Donald Trump.

Hoje, o Brasil exporta US\$ 1 bilhão desses mesmos produtos, ou seja, haveria oportunidade de o país elevar as vendas em pelo menos US\$ 3 bilhões com a disputa entre as potências econômicas.

A Folha teve acesso a uma análise desenvolvida a pedido do governo brasileiro por pesquisadores associados ao think tank americano Atlantic Council em parceria com a Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos).

Nela, estimam-se impacto e oportunidade do ingresso de produtos do Brasil nos EUA após a nova sobretaxa à importação da China.

Inicialmente a lista tinha 134 itens, reduzida para os produtos considerados, de fato, com potencial competitivo no mercado externo.

Ferro, aço, plástico, madeira, calçados, têxteis, além de alimentos como pera e frutas secas, compõem o mapa que será distribuído pelo governo aos principais exportadores brasileiros.

No mês passado, Trump oficializou o aumento de tarifas de 10% para 25% sobre US\$ 200 bilhões em produtos chineses- US\$ 50 bilhões já estavam sendo taxados desde o ano passado- e afirmou que as conversas com Pequim seguiam em busca de consenso para um acordo comercial.

Sem muitos avanços nas tratativas, o dirigente chinês, Xi Jinping, anunciou que as sobretaxas contra os EUA subiriam para algo entre 20% e 25% no início de junho.

Em 2018, o Brasil exportou US\$ 28,7 bilhões para os EUA, ou seja, se atingir os US\$ 4,25 bilhões, poderia incrementar em até 15% suas vendas aos americanos.

No estudo em posse do governo brasileiro foram calculados preços unitários de importação para mais de 5.000 grupos de produtos do Brasil, da China e de outros 68 países que importam para os Estados Unidos.

No primeiro levantamento, foram levados em conta preço médio dos importados da China - antes e depois da aplicação da sobretaxa americana- e o preço médio brasileiro menor do que o dos concorrentes, chegando-se aos 134 produtos.

Depois, foram filtrados os itens com maior potencial de entrada nos EUA, com critérios como os já vendidos pelo Brasil, a demanda do mercado americano e especialidades brasileiras.

O impacto da decisão de Trump de sobretaxar os produtos chineses foi inicialmente negativo no mercado, que depois amenizou as perdas ao absorver a análise de que essa era uma estratégia dos EUA para acelerar as tratativas com os chineses.

Uma delegação de Pequim foi à capital americana em

Continuação: Guerra comercial abre espaço para 34 produtos brasileiros

maio para tentar fechar um acordo comercial que envolva, entre outros pontos, a proteção à **propriedade** intelectual, a redução das tarifas e a lista negativa de investimentos na China - para empresas dos EUA atuarem em solo chinês. Mas a viagem acabou sem consenso.

Em relação ao impacto sobre os produtos do Brasil, especialistas têm a avaliação desde o início de que o setor agrícola, com soja, milho e trigo, deveria ser observado com atenção.

Enquanto as tarifas estiverem altas, o apetite da China para comprar dos Estados Unidos é cada vez menor, o que beneficia o exportador brasileiro.

Por outro lado, os chineses devem usar exatamente esse tipo de bens como moeda de troca para conseguir mais vantagens com os americanos e, com o acordo fechado, o Brasil poderia perder mercado para Washington.

## Painel S.A.: Anvisa dá primeiro passo para regular plantio de cânabis no Brasil

COLUNAS



Pacientes brasileiros que precisam de canabidiol, substância extraída da maconha para uso terapêutico, só têm acesso ao medicamento por meio de importação. O processo é caro e precisa ser autorizado anualmente pela agência.

Em 2018, a **Anvisa** contabilizou 2.371 novos pedidos de licença para importação da substância e 1.242 revalidações. Já no primeiro trimestre deste ano, a agência permitiu que 885 brasileiros passassem a importar o canabidiol.

*Reunião* na terça (11) definirá abertura de consulta pública para cultivo destinado a fins medicinais

A **Anvisa** convocou a diretoria colegiada para discutir, na próxima terça (11), a abertura de consulta pública sobre o cultivo de cânabis para fins medicinais e científicos no Brasil. A consulta tratará de requisitos técnicos e administrativos para o plantio.

Outra proposta a ser debatida diz respeito a procedimentos para registro e monitoramento de medicamentos à base de cânabis, seus derivados e análogos sintéticos.

É o primeiro passo rumo à regularização da produção da planta no Brasil, uma demanda de empresas da área que represando investimentos à espera de normas.

O ex-presidente da **Anvisa** Jarbas Barbosa havia prometido ao setor uma consulta com a proposta de regulação, mas terminou seu mandato, em 2018, sem lançá-la. Recentemente, o diretor Renato Porto manifestou interesse na questão.

# Primeiro arranha-céu da América Latina, edifício 'A Noite' será leiloado pelo governo federal

RIO



Edifício A Noite, na Praça Mauá, será leiloado pelo governo federal após devolução do TRF-2 Foto: Guito Moreto / Agência O Globo

TRF-2, responsável pelo prédio histórico desde dezembro, afirma que estrutura precisa de intervenção urgente

RIO - Símbolo da eclética arquitetura carioca e testemunha histórica da transformação do Centro do Rio, o edifício "A Noite", primeiro arranha-céu inaugurado na América Latina, será leiloado pelo Governo Federal. O prédio, aberto ao público em 1929, foi repassado ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU) em dezembro do ano passado. O tribunal, no entanto, sequer chegou a ocupá-lo e constatou graves problemas estruturais. Após a decisão pela devolução, o governo retomou a proposta da alienação, aventada em 2018.

Segundo a SPU, é necessária uma nova vistoria e a elaboração de uma nota técnica sobre as condições da edificação. Somente a partir desta etapa o processo de alienação será iniciado. Ainda de acordo com a secretaria, a avaliação da estrutura permitirá uma estimativa do valor do prédio para o futuro leilão. No ofício encaminhado pelo TRF-2 à SPU, assinado pelo presidente Roy Friede, o tribunal alega que o subsolo e a cobertura estão "em avançado estado de deterioração" e aponta o processo de corrosão da estrutura de concreto armado, um indicativo de que a vida útil da estrutura está no fim.

abpi.empauta.com

Antes do TRF-2 assumir a responsabilidade sobre o edifício, o Instituto Nacional de Patentes Industriais (INPI) ocupava suas unidades. O tribunal afirma, no mesmo ofício encaminhado à SPU, que tomou conhecimento de despesas de manutenção de serviços na casa dos R\$ 4 milhões apenas após a assinatura do termo de entrega. O documento reforça, ainda, a necessidade urgente da recuperação estrutural do "A Noite".

O prédio, vanguardista na construção em concreto armado e dotado de elevador na cidade, foi sede da Rádio Nacional, veículo de comunicação que marcou história na difusão do jornalismo esportivo, de radionovelas e da música popular brasileira, e abrigou o periódico "A Noite", que acabou batizando a edificação. A partir da localização privilegiada, na Praça Mauá, acompanhou a transformação da Avenida Rio Branco, a construção e a demolição do Elevado da Perimetral e a revitalização da Zona Portuária. Do ostracismo, a praça se tornou um dos pontos nervais da cidade e ganhou vizinhos badalados, como o Museu de Arte do Rio (MAR) e o Museu do Amanhã.

Não é a primeira vez que o governo federal flerta com a venda do patrimônio. No ano passado, a União chegou a anunciar que publicaria um edital para sua venda. À época, a SPU avaliou o prédio em R\$ 120 milhões. Desta vez, em nota ao GLOBO, afirmou que a vistoria técnica que oficializará a devolução do edifício estipulará o valor do "A Noite" para o leilão.

## Fabricante de alimentos que usurpou marca de concorrente pagará lucros cessantes

### DESVIO DE CLIENTELA

A Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), no artigo 129, diz que a propriedade de marca se adquire pelo registro expedido pelo **Instituto** Nacional de Propriedade Industrial (**Inpi**), que garante ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional. E o inciso III do artigo 130 da LPI assegura-lhe a possibilidade de zelar pela sua integridade material ou reputação.

Com base nestes dispositivos, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou sentença que reconheceu o uso indevido, por empresa concorrente, da tradicional marca registrada "Lebon". A marca identifica um portfólio de produtos alimentícios fabricados pela JBS, depois que esta incorporou o grupo alimentício gaúcho Doux-Frangosul.

Com a vitória em segundo grau, a parte ré, Lebon Alimentos S/A, sediada em Campina Grande (PB), não pode mais de usar a palavra "Lebon" em seus produtos nem na denominação empresarial ou comercial. Também terá de pagar indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, à legítima dona da marca "Lebon".

"Portanto, deve a parte demandada reparar o dano material ocasionado atinente ao lucro cessante, o qual depende de demonstração efetiva do que deixou de ser obtido de ganho com a atuação simultânea de outra marca similar, cujo registro foi cancelado, o que será possível aferir mediante perícia técnica e exame dos livros contábeis, levando em conta o faturamento de ambas as empresas, de sorte a ser apurada a justa reparação pelo uso indevido do direito marcário", escreveu no acórdão o relator da Apelação, desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto.

### Ausência de distintividade

Tal com o juízo de origem, o colegiado entendeu cabível a indenização, uma vez que o **Inpi** havia extinguido o registro da marca "Lebon" e a legalidade do ato administrativo acabou mantida por decisão da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (processo 0017679- 19.2015.4.02.5101). Ou seja, no mérito, a questão estava resolvida.

Na ação, a sentença da Justiça Federal observou que a mera substituição da letra "N" pela letra "M" - "Lebon" versus "Lebon" - não é diferencial suficiente para anular a demanda, além da fonética ser idêntica.

A juíza Márcia do Amaral Martins, da 1ª Vara Cível da Comarca de Montenegro, lembrou que a LPI regulamentou a proteção ao **direito** à propriedade intelectual nos artigos 2º e 3º, enquanto o artigo 129 consagra o princípio da proteção territorial, o que garante à empresa titular da marca registrada o seu uso exclusivo em todo o território nacional.

A parte autora foi representada na ação de obrigação de não fazer cumulada com indenizatória pelo advogado Fabiano de Bem da Rocha, da banca Kasznar Leonardos.

para ler a sentença.

para ler o acórdão.

Processo 018/1.14.0001784-0 (Comarca de Montenegro)

Jomar Martins é correspondente da revista Consultor Jurídico no Rio Grande do Sul.

## Philip Morris aquece discussão sobre a regulamentação de produtos de risco reduzido

SÃO PAULO, 4 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Philip Morris Brasil veicula desde sexta-feira, 31, quando foi celebrado o Dia Mundial Sem Tabaco, comunicação que chama a atenção sobre a demora do avanço na discussão sobre a modernização da regulamentação para produtos de risco reduzido no Brasil. Embora parar de fumar seja sempre a melhor opção, os produtos de risco reduzido são melhores alternativas àqueles que continuarão fumando do que o cigarro convencional.

Visando alcançar adultos fumantes que não querem parar de fumar, a iniciativa inclui uma peça no formato de charge que está sendo veiculada em jornais e sites de grandes capitais brasileiras. Além disso, a ideia é convidar o público geral para conhecer a página ,que aborda em linhas gerais esse movimento.

Produtos de risco reduzidos, como cigarros eletrônicos e aquecedores de tabaco, não queimam o tabaco. Hoje existem estudos evidenciando que essas opções são menos danosas do que o cigarro, e as mais parecidas com a experiência sensorial e com o ritual que o fumante busca. Nenhuma das opções possui venda legal no Brasil.

Recentemente, após uma rigorosa avaliação científica, a **Agência** Nacional de Vigilância Sanitária dos Estados Unidos, FDA, autorizou a comercialização do IQOS, produto de tabaco eletricamente aquecido da Philip Morris Internacional. O órgão regulador reconheceu que o vapor produzido por ele contém menor quantidade de compostos químicos tóxicos e menos toxinas identificadas do que na fumaça de cigarros.

O FDA estabeleceu também critérios claros para a comercialização do IQOS, incluindo atividades de pós monitoramento, com o objetivo de assegurar que não fumantes e jovens não sejam expostos a comercialização desses produtos que, mesmo com redução de toxinas quando comparados ao cigarro, contém nicotina e não são isentos de riscos.

"A regulamentação no Brasil sobre o tema já tem mais de dez anos e impede que essas novas tecnologias sejam sequer avaliadas de maneira clara e objetiva, mesmo esses produtos já sendo atualmente comercializados ilegalmente e utilizados no Brasil sem qualquer controle e informações claras sobre os riscos. Ao não avançar sobre a revisão da regulamentação, acaba-se indiretamente protegendo o cigarro combustível e deixando os fumantes que não querem ou não irão parar de fumar sem opções", explica o Diretor de Assuntos Externos da Philip Morris Brasil, .

### Sobre a Philip Morris Brasil

Afilhada da Philip Morris International (PMI), líder no mercado de tabaco, dedicada à fabricação e venda de cigarros, produtos de aquecimento de tabaco, dispositivos e acessórios eletrônicos, a Philip Morris Brasil atua no País desde 1973. A companhia está liderando uma transformação no setor para criar um futuro sem fumaça, substituindo os cigarros por alternativas sem combustão que, embora não sejam isentas de riscos, são uma escolha muito melhor do que continuar fumando. Com áreas multidisciplinares em desenvolvimento, instalações de última geração e comprovação científica, a PMI visa garantir que seus produtos sem fumaça atendam às



Continuação: Philip Morris aquece discussão sobre a regulamentação de produtos de risco reduzido

preferências dos consumidores adultos e aos rigorosos requisitos regulatórios, para benefício da sociedade, da empresa e de seus acionistas. O novo portfólio da PMI inclui tabaco aquecido e e-cigs que contém nicotina. A PMI já possui 7,3 milhões de adultos fumantes em todo o mundo que migraram do cigarro para o uso de seu produto de tabaco aquecido, IQOS, que atualmente está disponível para venda em

48 mercados. Para mais informações, acesse os sites da , e .

Foto -

FONTE Philip Morris Brasil

LILIANA  
LAVORATTI

EDITORA-FECHAMENTO  
liliana@dci.com.br



PLANO  
DE VOO

## De olho no mercado brasileiro da cannabis

O mercado medicinal da *cannabis* no Brasil – estimado em mais de R\$ 4,7 bilhões ao ano – está na mira da indústria farmacêutica global. Os dados de um estudo econômico recente sobre a *cannabis* produzido pela Green Hub em parceria com a New Frontier Data, serão analisados pelo presidente da Knox Medical, Mario Grieco, durante o 39º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), de 25 a 27 de agosto próximos, no Rio de Janeiro. Segundo ele, há mais seis mil estudos em andamento nos laboratórios, que superam US\$ 1 bilhão ao ano, sobre a utilização da *cannabis*.

## Proibição inibe pesquisa e novos...

Esse cálculo leva em conta o emprego da *cannabis* no tratamento de doenças como câncer, Parkinson, Alzheimer, transtornos psiquiátricos, doenças autoimunes e dores graves. “A falta de regulamentação e a proibição de cultivo local da *cannabis* inibem a pesquisa e o desenvolvimento de medicamentos inovadores à base da erva no Brasil”, diz Grieco. Apesar da falta de regulamentação, cerca de quinze mil pessoas no Brasil já utilizam produtos à base de *cannabis* medicinal. Uma parte dos usuários recorre à importação, permitida desde 2015, e outra, ao auto cultivo.

## ...medicamentos à base da erva no Brasil

Segundo o presidente da Knox Medical, além dos benefícios econômicos, a produção local poderia fazer com que mais de dois milhões de pacientes pudessem utilizar a erva no tratamento de várias doenças. “Temos um mercado reprimido de potenciais usuários, mas que irá se ampliar à medida que os estudos para novas indicações da *cannabis* medicinal estiverem concluídos”, analisa. Para o presidente da ABPI, Luiz Edgard Montauray Pimenta, as questões burocráticas no Brasil têm dificultado o ritmo de inovação por empresas no mercado nacional.

## Recuperação da economia

“A recuperação da economia do País está fortemente ligada a investimentos em inovação”, diz Pimenta. Sob o tema “A propriedade intelectual no novo contexto geopolítico mundial”, o Congresso, o maior do gênero na América Latina, deverá receber cerca de 1.000 participantes, entre especialistas, magistrados, consultores, advogados, autoridades de governo e dirigentes de entidades internacionais – como a CTA – órgão de proteção da propriedade intelectual da China e a AIPPI – Associação Internacional de Propriedade Intelectual –, além de centros privados de pesquisa.

## Mulheres na inovação

As mulheres, que hoje representam 49% do número de pesquisadores no Brasil, também ocupam espaço como CEOs em grandes empresas – IBM, Microsoft, SAP e GE. Apesar dos dados positivos, mesmo quando as mulheres têm um melhor nível de acesso à educação, os homens têm índices maiores de empregabilidade e recebem salários mais altos. O assunto será tema de debate no 8º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, em São Paulo, 10 e 11 deste mês, promovido pela Confederação Nacional da Indústria. Pela primeira vez, o evento terá painel só com mulheres.

## STJ - Terceira Turma reconhece prescrição de pedido de anulação da marca Sócio Torcedor pelo São Paulo FC

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a ocorrência de prescrição em ação na qual o São Paulo Futebol Clube buscava a decretação de nulidade da marca ST Sócio Torcedor. Para decretar a prescrição, o colegiado aplicou o artigo 174 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), que fixa em cinco anos o prazo para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

O recurso teve origem em ação anulatória movida pelo São Paulo FC, em que foi discutida a anulação do registro de exclusividade de marca. A concessão da marca ST Sócio Torcedor ocorreu em 2002, e o processo de anulação foi proposto em 2010.

Em primeiro grau, o juiz julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) fizesse o registro de não exclusividade do elemento nominativo Sócio Torcedor.

### Autotutela

No acórdão de segundo grau, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, apesar de reconhecer o decurso do prazo de prescrição, não declarou a ação prescrita por entender que os atos administrativos contaminados por vício de legalidade podem ser invalidados a qualquer tempo pela administração, em decorrência de seu poder de autotutela.

Por meio de recurso especial, a empresa Recanto Consultoria Informática e Promoções Ltda. alegou que o pedido de anulação estaria prescrito, pois teriam decorrido mais de cinco anos entre a concessão do registro da marca e o ajuizamento da ação.

A relatora do recurso, ministra Nancy Andrichi, destacou em seu voto que o artigo 54 da Lei 9.784/1999 é regra geral que se destina ao administrador público, tratando de conferir-lhe o direito potestativo de anular seus próprios atos no prazo de cinco anos, sob pena de convalidação do ato no decurso do tempo.

A ministra também lembrou que, desde o início da relação processual, o INPI tem postulado a decretação da prescrição da pretensão anulatória, além de defender a validade do registro em questão.

### Letra morta

Além disso, Nancy Andrichi enfatizou jurisprudência do STJ no sentido de que, mesmo se tratando de ato administrativo contaminado por nulidade, os efeitos dele decorrentes não podem ser afastados se entre a data de sua prática e o ajuizamento da ação já houve o transcurso do prazo prescricional.

"Entender que a ação de nulidade seria imprescritível equivaleria a esvaziar completamente o conteúdo normativo do dispositivo invocado, fazendo letra morta da opção legislativa", ressaltou a relatora.

Ao concluir o voto, a ministra afirmou que a imprescritibilidade não constitui regra no direito brasileiro, sendo admitida somente em hipóteses "excepcionalíssimas" que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas ou bens públicos, e que casos como este devem se sujeitar aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis especiais.

Leia o acórdão.

# STJ decide pela viabilidade da mitigação da exclusividade conferido pelo registro de marca etimologicamente frágil: possibilidade de convivência entre signos incapazes de criar confusão ao público consumidor



A terceira turma do STJ, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso especial interposto por AMERICAN AIRLINES INC. contra o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª. Região, em lide havida contra a AMERICAN AIR TAXI AEREO LTDA - ME e o **INPI**. Em síntese o julgado do Tribunal Superior confirmou o entendimento sobre a inexistência de razão jurídica para a declaração de nulidade da marca "AMERICA AIR".

A sentença havia julgado parcialmente procedentes os pedidos da AMERICAN AIRLINES para decretar a nulidade do registro da marca da Recorrida "AMERICA AIR". Além disso, indeferiu os outros

pedidos de registros marcários da Recorrida e a condenou a abster-se de usar a mencionada marca no que tange aos serviços de transportes aéreo, de passageiro e de carga, sob pena de multa diária.

Contudo, entendeu o Egrégio STJ pela mitigação do direito à exclusividade do uso da referida marca diante da possibilidade de convivência dos sinais registrados pelas partes, sem risco de causar confusão ao público consumidor, tendo em vista que a marca da Recorrente "AMERICAN AIRLINES" é etimologicamente frágil. Ou seja, que os signos sob análise possuem baixo grau de distintividade, já que prescrevem diretamente à finalidade, natureza ou características dos serviços. Além do mais, os serviços prestados pelas partes seriam diversos, bem como o porte econômico entre as empresas litigantes.

A Corte da Cidadania concluiu por uma leitura da distintividade adquirida (significação secundária - secondary meaning)<sup>1</sup> de forma distinta daquela alegada pela recorrente para postular a exclusividade ao uso da marca. Ou seja, o Julgado levou em conta que a distintividade alcançada pela marca da Recorrente, tem como escopo garantir o seu registro marcário e não assegurar a exclusividade do uso à expressão de pouca originalidade<sup>2</sup>.

Ou seja, para além da relevância do caso em si, a Corte de Precedentes trouxe paradigma para auxiliar futuras<sup>3</sup> contendas envolvendo a eficácia de signos que podem - porventura - contar com a exceção do secondary meaning. Nessa esteira é importante discernir que a aquisição de significação secundária deve ser lida como uma restrita forma de superar a vedação registral de que trata o art. 124, VI, da LPI; ao

Continuação: STJ decide pela viabilidade da mitigação da exclusividade conferido pelo registro de marca etimologicamente frágil: possibilidade de convivência entre signos incapazes de criar confusão ao público consumidor

invés de ser interpretado como supedâneo para dar potência a signos intrinsecamente frágeis.

Dados do julgado: REsp 1.773.244- RJ

---

**1** Segundo o Prof. Denis Borges Barbosa: "Mesmo quando uma palavra ou imagem é incapaz, a princípio, de ser distintiva, tal propriedade pode ser adquirida pelo fato de que seu uso ou divulgação ocorra com tal intensidade ou por tanto tempo que o público tenha se habituado a associar o símbolo a uma origem de produtos ou serviços, mesmo em condições que vedariam seu registro por falta de distinguibilidade. Assim, a marca é recuperada do domínio comum"

(BARBOSA, Denis Borges, Proteção das marcas:

uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p.95)

**2** Precedente: REsp 1.166.498/RJ.

**3** MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. 2ª Edição, São Paulo: RT, 2017, p. 81.

---

\***Graziela** Ferreira Soares é especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-Rio e sócia de **Denis** Borges Barbosa Advogados.

Graziela Ferreira Soares

## Índice remissivo de assuntos

**Propriedade** Intelectual

3, 7, 10

**Marco** regulatório | Anvisa

5, 8

**Marco** regulatório | INPI

6, 7, 11, 12

**Direitos** Autorais

7

**ABPI**

10

**ABPI** | Luiz Edgard Montauray Pimenta

10