

# abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual  
Clipping da imprensa

*Brasília, 12 de setembro de 2019 às 08h12*  
*Seleção de Notícias*

## Terra - Notícias | BR

Patentes

**Brasil sobe e é o 7º país em ranking internacional de melhores universidades . . . . . 3**

## Folha.com | BR

12 de setembro de 2019 | Marco regulatório | INPI

**Disputa na concessão de patentes ganha reforço - . . . . . 4**  
FILIPE OLIVEIRA

## A Tarde | BA

12 de setembro de 2019 | Propriedade Intelectual

**A importância da propriedade intelectual . . . . . 5**  
OPINIÃO

## NSC Total | SC

Marco regulatório | INPI

**A disputa judicial de 20 anos envolvendo a marca Hering e o símbolo dos dois peixinhos . . . . . 6**  
PEDRO MACHADO

## Blog Fausto Macedo - Estadão.com | BR

Marco regulatório | Anvisa

**A regulamentação da LGPD e o setor de saúde . . . . . 7**  
FAUSTO MACEDO

## Migalhas | BR

Desenho Industrial

**Fashion Law: o Direito aplicado à moda . . . . . 9**

Marco regulatório | INPI

**Brasil passa a adotar o regime de cotitularidade de marcas e divisão de pedidos e registros . . . . . 11**

## SRZD | Sidney Rezende | RJ

Marco regulatório | INPI

**Importância da proteção de marcas nacionais no exterior como uma estratégia de negócio . . . . . 13**  
RODRIGO BORGES CARNEIRO

## Brasil sobe e é o 7º país em ranking internacional de melhores universidades



SÃO PAULO - O Brasil superou Itália e Espanha e subiu da 9ª para a 7ª posição entre os países com mais representantes no ranking de melhores universidades da revista britânica Times Higher Education (THE), uma das mais importantes em avaliação do ensino superior do mundo. Os Estados Unidos dominam a lista, com 172, e o Brasil tem 46. A melhor colocada - também líder na América Latina - é a Universidade de São Paulo (USP). Mas, segundo a THE, problemas de financiamento educacional e a "hostilidade" do governo Jair Bolsonaro ao ensino superior têm efeitos negativos.

Os dados deste levantamento, que inclui 1396 universidades de 92 países e regiões, foram divulgados nesta quarta-feira, 11. A líder é a Universidade de Oxford, do Reino Unido, que já ocupava o topo no ano anterior. A USP está na posição 251-300 (após o 200º lugar, as instituições são classificadas em faixas), a mesma do ano passado. A segunda brasileira melhor classificada é a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que ficou na faixa 501-600, mas recuou em relação ao ranking anterior, em que estava no bloco 401-500. Entre as outras brasileiras listadas, a maioria são instituições públicas.

O Chile, segundo melhor país latino-americano no levantamento, tem 18 representantes. Já entre as nações emergentes, o destaque vai para a China. Segundo a revista, a Ásia tem aumentado sua relevância no ranking, ameaçando a predominância

dos Estados Unidos e da Europa. O levantamento THE é construído com base em 13 indicadores de desempenho, que consideram fatores como ensino, pesquisa, citações em revistas científicas, [registro](#) de patentes e internacionalização.

A editora do ranking da THE Ellie Bothwell classificou como "conquista" o fato de o Brasil ter avançado em relação ao ano anterior em número de representantes. "No entanto, é lamentável que todos os novos registros (as instituições que entraram na lista) do Brasil estejam fora do top 1000 e que várias outras estejam fora da tabela. As constantes questões de financiamento e a falta de uma estratégia de ensino superior não ajudam a solucionar este problema", afirmou. "O ensino superior global está se tornando um campo cada vez mais competitivo, à medida que as instituições asiáticas continuam a crescer e o Brasil terá de trabalhar mais para fazer avanços positivos na tabela. Para tal, a crescente hostilidade do governo atual em relação à educação superior inspira pouca confiança", destacou Ellie.

Desde abril, os bloqueios de verba das universidades federais e da pós-graduação têm motivado críticas e protestos contra a gestão Bolsonaro. Segundo professores, cientistas e alunos, a falta de recursos pode paralisar pesquisas e fazer com que talentos abandonem a academia ou migrem para o exterior. Nas federais, isso já afeta as atividades acadêmicas, com suspensão de intercâmbios, transporte e até de ar-condicionado. O governo federal justifica os contingenciamentos orçamentários por causa do cenário de restrição fiscal e afirma que a prioridade até 2022 será investir na educação básica.

Procurado pelo Estado para comentar as críticas, o MEC, por enquanto, não se manifestou.

## Disputa na concessão de patentes ganha reforço -

Últimas notícias São Paulo

O **INPI**, responsável por conceder patentes no Brasil, recebeu apoio de dez associações empresariais na disputa que mantém na Justiça contra seus funcionários. O endosso veio da ICC Brasil (Câmara de Comércio Internacional) e de entidades como a **Interfarma**.

Especialistas do instituto foram à Justiça para tentar derrubar resoluções que aceleram a **concessão** de patentes nos casos em que uma inovação já é protegida no exterior. Argumentam que, dessa forma, o exame

perde qualidade e pode dar monopólio a invenções estrangeiras injustamente.

Leia a coluna na íntegra aqui.

Painel S.A.

Jornalista, Joana Cunha é formada em administração de empresas pela FGV-SP. Foi repórter de Mercado e correspondente da Folha em Nova York.

Filipe Oliveira

## A importância da propriedade intelectual

### Karina Vassimon

Advogada, responsável pelo núcleo de marcas e patentes da Robson Sant'Ana Advocacia e Consultoria

contato@santanaadv.com.br

**A** Propriedade Intelectual refere-se a um ramo do Direito que garante proteção aos titulares de marcas, invenções e direitos autorais.

Nesse sentido, há muitos questionamentos a respeito da real importância em registrar e proteger esses direitos.

Começamos discorrendo sobre o avanço da ciência e tecnologia que só foi possível devido ao esforço intelectual e financeiro de pesquisadores, pensadores, criadores de inventos, assim como de empresários, que investem tempo, conhecimentos técnicos e dinheiro para a criação de bens imateriais de valores, muitas vezes inestimáveis.

Sendo assim, nada mais justo que os titulares desses inventos, marcas e direitos autorais estejam protegidos, através do registro, contra o uso indevido e não

autorizado de suas criações.

A Lei outorga monopólio exclusivo e provisório sobre esses bens imateriais, sem o qual não haveria progresso e avanço tecnológico nem ao menos as pesquisas.

Com a devida proteção a esses direitos, conferida pela Lei, através dos registros os titulares das criações podem explorar, comercialmente, de forma exclusiva seus produtos e seus serviços, de forma que possam obter o retorno financeiro dos investimentos havidos.

Além disso, impedem que terceiros de má-fé usufruam do conceito adquirido e dos esforços empregados para a criação de seus bens imateriais.

Diante disso tudo, o registro é imprescindível para a garantia de uso exclusivo como também para evitar uso indevido por parte de concorrentes maliciosos que podem se apropriar de um sinal marcário, de uma criação intelectual ou invenção, levando a registro um patrimônio para o qual não contribui, prejudicando o verdadeiro detentor do direito.

Qual seria o sentido de um empresário

investir na criação de um bem imaterial e intelectual diante da possibilidade de ter esses bens copiados e usufruídos por empresas concorrentes?

Imaginem se grandes empresas de tecnologia ou laboratórios farmacêuticos, não vislumbrassem a possibilidade de explorar, comercialmente, determinado programa de computador ou medicamento, produtos estes fabricados mediante investimento em recursos humanos, ciência, pesquisa e tecnologia, qual seria a vantagem econômica e o retorno financeiro? Quanto prejudicados estariam esses empresários diante de possibilidade de terem suas criações copiadas?

Por esses e outros inúmeros motivos os registros se fazem necessários, protegendo direitos inerentes aos proprietários de criações intelectuais, as marcas de empresas e produtos, as invenções e demais bens imateriais.

**A Propriedade Intelectual** é meio essencial para proteger e garantir direitos, sem a qual estaríamos a mercê de uma concorrência desleal, em um mundo altamente competitivo.

## A disputa judicial de 20 anos envolvendo a marca Hering e o símbolo dos dois peixinhos

Foto: Divulgação



Nem todo mundo sabe, mas a marca Hering e o famoso símbolo dos dois peixinhos cruzados são alvo de uma disputa judicial por direitos de uso travada há quase 20 anos e que recentemente ganhou um novo capítulo. Em julgamento ocorrido no dia 27 de agosto, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu razão à Cia. Hering em detrimento a Lojas Hering.

Para entender o caso, é preciso voltar um pouco no tempo. Em 1950 parte dos sócios da companhia, que já era consolidada, então com 70 anos de mercado, decidiu deixar a empresa. Os dissidentes chegaram a um acordo com os demais acionistas para ficarem com uma operação de varejo que existia na época, criando um novo negócio chamado Lojas Hering S.A. A transação foi fechada por 1,44 milhão de cruzeiros. Apesar da separação, ambas mantiveram por muito tempo uma bem-sucedida parceria: enquanto uma fabricava os produtos, a outra os vendia.

A harmonia terminou em 1999. No dia 7 de dezembro daquele ano, a Cia. Hering, alegando que a Lojas Hering estaria franqueando espaços da loja original e cedendo a marca a terceiros sem autorização, acionou a Justiça pedindo que o nome e a figura dos dois peixinhos deixassem de ser usados no centro comercial - até hoje conhecido pelos moradores de Blumenau como Shopping da Hering, na Rua XV de abpi.empauta.com

Novembro, apesar do empreendimento agora oficialmente se chamar Shopping H.

A resposta veio nove dias depois: em 16 de dezembro daquele mesmo ano, foi a Lojas Hering quem recorreu à Justiça para impedir que a Cia. Hering usasse a marca na sua rede de lojas. Tanto uma quanto a outra pediram indenizações.

Na queda de braço, a Cia. Hering acabou levando a melhor no Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC). Os desembargadores que avaliaram o caso levaram em conta o pedido de registro no **INPI** da marca homônima e da figura dos dois peixinhos feito pela companhia em 1952. A Lojas Hering recorreu então ao STJ, mas o tribunal considerou que não havia como questionar a propriedade e negou o recurso.

A coluna fez contato com as duas empresas para comentar o assunto. A Cia. Hering, via assessoria de imprensa, disse que "não tem nada a acrescentar sobre o caso, dado que tudo se resolveu na instância jurídica". A Lojas Hering não retornou o contato até a publicação desta notícia.

## A regulamentação da LGPD e o setor de saúde

FAUSTO MACEDO



Breno de Figueiredo Monteiro e Marcos Vinícius Ottoni.

Breno de Figueiredo Monteiro e Marcos Vinícius Ottoni. FOTOS: DIVULGAÇÃO

LEIA TAMBÉM > Lei Geral de Proteção de Dados e o risco das demandas individuais. Já começou!

Profundamente inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) europeu, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira (Lei nº 13.709/18), com as alterações trazidas pela Lei nº 13.853/19, se propôs a estabelecer uma série de regras para proteção de informações individuais, alcançado tanto atores públicos quanto privados e

introduzindo medidas preventivas e repressivas, com o nítido objetivo de fomentar boas práticas na gestão da base de dados pessoais.

Como consequência, o titular da informação passa a deter maior controle sobre os próprios dados pessoais (a finalidade do tratamento, a forma e duração do mesmo, identificação do controlador e encarregado, informação sobre eventual compartilhamento, responsabilidades, etc), em prol da transparência.

Apesar de já ser extremamente regulado, o setor da saúde também será fortemente impactado pela aplicação dos princípios e regramentos oriundos da LGPD, já que a norma define como dado pessoal

sensível, qualquer informação acerca da "origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural".

No entanto, deve-se ter em mente que o uso de dados no setor da saúde atende algumas finalidades principais. Primeiramente, dados relacionados ao usuário e ao acompanhamento de sua própria saúde. Há ainda dados utilizados por hospitais, clínicas, consultórios para realização de exames e procedimentos, como prontuários médicos. Por fim, existem dados referentes a testes clínicos. Estes dados não apenas são imprescindíveis para o tratamento ao paciente, como também apresentam grande valor econômico, social e científico.

Diversas normas regulamentares, sejam da ANS, **Anvisa** e do Conselho Federal de Medicina já disciplinam a guarda e uso de dados pelos estabelecimentos em saúde. Contudo, a partir de agora, o paciente poderá ter acesso ampliado às informações disponíveis nos hospitais, clínicas e operadoras de planos de saúde, bem como poderá requerer correções e exclusão de dados armazenados, o que certamente exigirá mudanças nos sistemas utilizados pelos estabelecimentos, como forma de permitir o fácil manuseio das informações.

Também em função da LGPD, os dados pessoais de um paciente não poderão ser utilizados para bloquear o acesso a determinado tratamento, tampouco será permitida a implementação do chamado health score, consistente na precificação de um plano de saúde mediante a atribuição de pontos decorrentes de dados pessoais de um indivíduo. Além de promover diversas transformações estruturais no dia a dia das empresas de saúde, a norma também disciplina a captação, o tratamento e a utilização do maior ativo de nosso século, a informação. Neste sentido, é ve-

Continuação: A regulamentação da LGPD e o setor de saúde

dada a comunicação ou o uso compartilhado de dados entre controladores, exceto nas hipóteses de portabilidade, ou ainda em razão de necessidade de comunicação para a adequada prestação de serviços de saúde suplementar.

A utilização de inteligência de negócio e/ou inteligência artificial, seja para inovação e para oferta de melhores serviços, também necessitará de consentimento expresso do paciente e somente poderá ser utilizada mediante anonimização dos dados, desde que não seja possível reverter o processo e identificar o indivíduo a quem se referem os dados. Este é um ponto bastante importante e delicado nas discussões envolvendo a aplicação da LGPD, posto que, no Brasil e no mundo, as atividades inovadoras em saúde possuem forte interação com o setor científico e com a prática médica, na medida em que o exercício do dia a dia promove grande repositório de achados empíricos, evidências e práticas bem sucedidas, oriundas de estrita análise do fluxo de dados dos pacientes.

Outrossim, a utilização da internet das coisas também gerará dados gigantescos acerca da saúde dos indivíduos, com investimentos iniciais de mais de 130 bilhões de dólares pelo mundo, nos próximos anos, e promete mudar a dinâmica entre paciente, prestadores de serviços e produtos em saúde e governo.

Diante de tantas novidades revolucionárias é de suma importância que a regulamentação da LGPD, apesar de focar na proteção e segurança do indivíduo/paciente, não acabe por limitar a inovação e a ciência mediante o amplo uso das potencialidades oriundas da tecnologia de dados.

Por ser essencialmente principiológica, a Lei de Dados carecerá de profundo regramento a ser promovido pela Autoridade Nacional de Dados (ANPD), com o apoio do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Competirá à Autoridade Nacional, vinculada à Presidência da República, a definição dos contornos e limites de aplicação da proteção dos dados individuais, sem que haja a imposição de aportes financeiros pesadíssimos às empresas (para adequação de suas estruturas internas), tampouco se restrinja a inovação e desenvolvimento de novos produtos e serviços à população, bem como se limite o desenvolvimento da ciência médica mediante o uso dos dados apurados, cujo trabalho objetiva, em última análise, assegurar o bem maior do cidadão, que é o direito à vida e a uma saúde digna.

\*Breno de Figueiredo Monteiro, presidente da Confederação Nacional da Saúde (CNSaúde); Marcos Vinícius Ottoni, coordenador-geral Jurídico da CNSaúde e sócio-fundador de Caldeira, Lobo e Ottoni Advogados

## Fashion Law: o Direito aplicado à moda



Cada vez mais em evidência, o termo "fashion law" foi cunhado pela advogada norte-americana Susan Scafidi, há cerca de quinze anos para designar questões legais específicas do mundo da moda. Um dos marcos do surgimento do conceito "*fashion law*" foi a criação, em 2010, do primeiro centro mundial dedicado aos estudos das questões jurídicas e de negócios relacionados à indústria - o *Fashion Law Institute*, ligado à *Fordham University*, que conta com o apoio da renomada estilista Diane Von Furstenberg.

Ao contrário do que possa parecer, *Fashion Law* não constitui um ramo autônomo do Direito. Assim, não existe uma legislação específica para tratar de questões dessa indústria - ao contrário, conceitos e problemáticas clássicas do direito trabalhista, tributário, societário, ambiental e propriedade intelectual, para abpi.empauta.com

citarmos alguns, são responsáveis pela solução dos casos assistidos pelos especialistas em *Fashion Law*, responsáveis por uma análise e aplicação desses institutos jurídicos sob uma ótica específica.

Nota-se, portanto, que o especialista em *Fashion Law* deve, não somente estar atento às questões jurídicas, mas também às necessidades da indústria da moda, se fazendo presente desde a escolha da temática da coleção até o pós-venda e descarte das peças, prestando a assessoria jurídica indispensável para garantir a adequação das atividades atreladas à moda aos preceitos jurídicos, evitando assim, a informalidade.

Essa assessoria, no entanto, não pode ir de encontro às principais características da moda atual - a agilidade e o dinamismo - que representam o mercado de alto consumo ao redor do mundo. Neste sentido, basta lembrar que a transição de coleções deixou de ser semestral (primavera/verão e outono/inverno) para mensal, havendo, ainda, algumas marcas que apostam em novidades semanais.

Essa dinamicidade exige habilidade e agilidade do profissional do Direito para fornecer soluções eficazes e resolver questões de alta relevância para empresas do setor, tais como imitações ou escândalos envolvendo uma importante marca. Os atores desse nicho precisam de respostas seguras, rápidas e assertivas ou poderão sofrer importantes impactos comerciais e reputacionais para além das consequências jurídicas de uma determinada demanda.

Exatamente para se resguardar, grandes e pequenas empresas buscam a melhor forma de proteger suas criações, sendo essencial aos profissionais do ramo de *Fashion Law* saber avaliar se a criação de moda é sujeita a proteções específicas ou não, além de avaliar possíveis violações a direitos já protegidos por terceiros, saber diferenciar uma cópia, uma imitação ou uma reprodução de uma inspiração ou tendência.

Além de atuar nessa proteção, os advogados também atuam no enforcement das marcas registradas contra eventuais atos de concorrência desleal contra seus clientes.

A **propriedade** intelectual aparece como um dos fortes pilares do *Fashion Law* exatamente por possibilitar a proteção específica das criações da indústria da moda por meio de institutos como o **desenho** industrial, a marca e, mesmo, por **direito** autoral.

Sob a **propriedade** intelectual, por exemplo, torna-se possível proteger estampas, registrando-as como marcas figurativas ou mistas - a clássica estampa xadrez da Louis Vuitton, comumente conhecida como *tela damier*, é registrada junto ao Instituto Nacional da **Propriedade** Industrial (**INPI**) como marca mista. Vê-se, pois, que uma determinada criação *fashion* pode ser distintiva nela mesma, sendo possível a proteção da identidade do produto em si, sem neles estar presente a logomarca do criador.

O mesmo raciocínio se aplica a identidade visual característica de um produto, como o famoso solado vermelho dos sapatos Christian Louboutin, e à configuração de uma rede de lojas facilmente identificadas pelos consumidores, a exemplo da Victoria Secrets. Essa identidade visual consiste no chamado *trade dress*, cuja proteção tem sido efetivada através da repressão aos atos de concorrência desleal.

Os especialistas em *Fashion Law* possuem, ainda, ampla atuação na fase de **compliance**, consultiva e contratual, ficando responsáveis pela verificação do cumprimento, pelas empresas, das normas brasileiras e internacionais, pela elaboração de contratos dos mais diversos, atuação em pareceres técnicos.

Indiscutível, também, a importância da atuação de profissionais especializados nos casos litigiosos en-

volvendo a indústria da moda - de violação de **direito** autoral ou violações marcárias, à concorrência desleal por imitação de um conjunto visual (*trade dress*) de uma loja ou um produto, mesmo que sem registro algum, são as mais variadas questões com a necessária ótica conjunta do Direito e da indústria a qual está sendo aplicado.

Assim, diferentemente de um advogado generalista, um especialista em *Fashion Law* tem um olhar especializado e uma visão geral da indústria da moda em si, conhecendo os processos de criação e proteção de um determinado produto, podendo, com maior propriedade, considerar as particularidades de cada caso neste nicho tão específico e fornecer soluções mais eficientes a seus clientes. Por esta razão, é de extrema importância a presença de profissional especializado em *Fashion Law* para a prestação de assessoria jurídica direcionada.

---

\*Larissa Pereira Lino é advogada do escritório **Gusmão & Labrunie** - Propriedade Intelectual.

\***Carollina** Marfará é advogada do escritório Gusmão & Labrunie - Propriedade Intelectual.

\***Marcela** Lima Costa Pacheco é advogada do escritório Gusmão & Labrunie - Propriedade Intelectual.

\***Jaddy** Maria Alves Pereira Messias é advogada do escritório Gusmão & Labrunie - Propriedade Intelectual.

Larissa Pereira Lino, Carollina Marfará, Marcela Lima Costa Pacheco e Jaddy Maria Alves Pereira Messias

## Brasil passa a adotar o regime de cotitularidade de marcas e divisão de pedidos e registros



Na última terça-feira, 3 de setembro, o **INPI** publicou as duas primeiras de quatro resoluções a serem adotadas pelo órgão, tendo em vista a adesão do Brasil ao Sistema de Madri para o Registro Internacional de **Marcas**.

São elas a resolução **INPI/PR** 244/19 e a resolução **INPI/PR** 245/19, ambas de 27 de agosto de 2019. Elas tratam respectivamente da divisão de registros e pedidos de registro de marca e da cotitularidade.

Contudo, antes mesmo de destacar os principais pontos de cada uma dessas resoluções, é importante chamar a atenção para o fato de que elas serão aplicáveis igualmente a pedidos de registro efetuados no Brasil, ou seja, mesmo em relação àqueles pedidos de registro que não servirão de base para um registro internacional junto à OMPI.

A resolução **INPI** 244/19 - a divisão de registros e pedidos de registro de marca.

A divisão de pedido/registo poderá ocorrer em duas hipóteses: (i) quando houver sobrestamento do exame em uma das classes do pedido de registro (em sistema multiclasse), e (ii) para fins de transferência de titularidade do pedido/registo.

Na primeira hipótese, o requerente poderá solicitar a divisão do pedido de registro, que originará um novo pedido de registro de marca relativo às classes nas quais seja possível proferir decisão final sobre a registrabilidade da marca em questão.

As transferências só serão possíveis se estiverem em conformidade com os requisitos aplicáveis à matéria na lei da Propriedade Industrial - LPI, especialmente o disposto no artigo 135 da referida lei que dispõe que: "A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos".

A resolução **INPI** 244/19 traz ainda a possibilidade de se pleitear a transferência de titularidade de parte dos produtos ou serviços contidos na especificação de uma mesma classe de um pedido ou registro. De todo modo, a transferência deverá compreender, necessariamente, os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, sob pena de cancelamento ou arquivamento do registro ou pedido de registro original (artigo 135).

A divisão originará um novo registro ou pedido de registro de marca, relativo aos produtos ou serviços para os quais foi solicitada a transferência de titularidade.

Continuação: Brasil passa a adotar o regime de cotitularidade de marcas e divisão de pedidos e registros

Por fim, o **INPI** estipulou também as seguintes regras para a divisão de pedidos e registros de marcas:

- O peticionamento será eletrônico, salvo em casos de indisponibilidade prolongada do sistema que possa causar dano relevante à preservação de direitos do (s) titular (es); e

- Serão mantidos nos pedidos/registros divididos: a data de depósito e da prioridade (se aplicável), e o período de vigência do registro original (se aplicável).

A resolução **INPI**245/19 - o regime de cotitularidade

A introdução do regime de cotitularidade é muito bem vinda, até mesmo porque o dinamismo dos arranjos societários e suas estruturas em muitos casos acabam por exigir a adoção de tal regime por razões de ordem fiscal e/ou tributária, apenas para citar alguns exemplos.

Além de ser vantajoso do ponto de vista legal, o regime de cotitularidade, tal como estabelecido na resolução no. 245, foi concebido de maneira a facilitar a atuação do conjunto de titulares perante o **INPI**, na medida em que a manifestação de apenas um dos cotitulares em várias situações será válida e ocorrerá em proveito dos demais titulares, diminuindo assim a burocracia.

Uma dessas situações diz respeito, por exemplo, às oposições, pedidos de nulidade administrativa e de caducidade, que serão conhecidas, mesmo quando protocoladas por apenas um dos cotitulares do registro ou do pedido de registro.

Nessa mesma linha, a caducidade não será decretada, quando pelo menos um dos cotitulares comprovar o uso efetivo da marca. Já no caso de razões legítimas para justificar o não uso, será necessária a comprovação por todos os cotitulares.

Merece destaque a determinação de que o direito de precedência ao registro de marca será reconhecido, sendo suficiente a legitimidade de apenas um dos cotitulares.

É facultado aos cotitulares fazer-se representar por um único procurador ou por seus respectivos procuradores, o que também traz flexibilidade para as partes e poderá evitar eventuais conflitos de interesse.

No caso de petições de transferência, no entanto, é exigida a apresentação de autorização de todos os cotitulares, para que a cessão da marca possa ser averbada. E é bom que seja assim, vez que a cessão de marca pode envolver a transmissão de ativos de enorme valor em favor do cessionário.

A resolução 244 entrará em vigor no dia 2 de outubro, sendo que o peticionamento relativo ao regime de cotitularidade somente será disponibilizado no sistema e-**INPI** a partir de 9 de março de 2020. A resolução 245 somente entrará em vigor em 9 de março de 2020.

---

\***Ana** Lucia de Sousa Borda é sócia do escritório **Dannemann** Siemsen.

\***Rafaela** Borges Carneiro é sócia do escritório **Dannemann** Siemsen.

\***Alvaro** Loureiro é sócio do escritório **Dannemann** Siemsen.

\***Rafael** Atab é sócio do escritório **Dannemann** Siemsen.

Ana Lucia de Sousa Borda, Rafaela Borges Carneiro, Alvaro Loureiro e Rafael Atab

## Importância da proteção de marcas nacionais no exterior como uma estratégia de negócio



Foto: iStock| joascarceus

### Análise Jurídica

Especialistas do Dannemann Siemsen, importante escritório da América Latina, abordam temas atuais, de forma simples e objetiva, além das novidades e transformações no mundo do Direito, incluindo direito civil, ambiental, comercial, **propriedade** intelectual, do consumidor, contratual, penal, processual civil, trabalhista, tributário, societário, arbitral, imobiliário, ambiental, digital, administrativo, recuperacional/falimentar, entre outros. O objetivo é mostrar o Direito como instrumento de coordenação e integração social. Trata-se de uma área em constante transformação, que deve refletir o desenvolvimento histórico, social, político, econômico e cultural da sociedade. O Dannemann Siemsen é um escritório renomado, com mais de 120 anos de experiência, líder em **Propriedade** Intelectual na América Latina e especializado nas mais diversas áreas do Direito. A união de sua tradição com o espírito de inovação fornecerá aos leitores uma melhor visão de futuro.

Os empresários nacionais estão acordando para o fato de que uma marca forte possibilita o estabelecimento de uma clientela leal e o desenvolvimento de um fundo de comércio que pode gerar vantagens enormes na conquista de mercado.

Uma marca famosa é um poderoso símbolo capaz de

transmitir ao consumidor de forma concisa uma série de valores e experiências que o empresário quer ligar ao produto maximizando os gastos com publicidade.

A força de uma marca conhecida ultrapassa fronteiras e requer proteção adequada.

Após perceber a importância da marca para o seu negócio local, é importante dar o segundo passo reconhecendo que a força de uma marca conhecida ultrapassa fronteiras e requer proteção adequada.

É fato que a ampliação de mercados não apenas no Brasil, mas também no exterior, é um objetivo perseguido por empresas de pequeno, médio e grande porte.

No entanto, quando se pensa em ampliação de mercados e exportação, as primeiras preocupações de um empresário estão relacionadas ao potencial de sucesso de seu produto ou serviço realizando pesquisas de mercado, barreiras, certificações internacionais e normas para exportação do produto nos países de interesse, bem como com o processo de exportação propriamente dito.

Não raro, a última preocupação do empresário será com a proteção da marca de seu produto ou serviço e, quando isso ocorre, geralmente é feita apenas no Brasil, mesmo porque muitas vezes o empresário permite que produto ou serviço no exterior apareça sob marca de terceiro que os importa.

Ao deixar que o importador utilize uma marca diferente, o empresário nacional está perdendo uma excelente oportunidade de conquistar a clientela e expandir o valor de sua marca.

Além disso, pode ser mais fácil para o importador trocar de fornecedor se detiver o controle da marca. Pior ainda, se o empresário nacional, por descaso ou des-

Continuação: Importância da proteção de marcas nacionais no exterior como uma estratégia de negócio

conhecimento, permitir o registro de marca idêntica pelo importador no país de destino dos produtos, poderá ter de enfrentar uma batalha judicial demorada e custosa para ter o direito de utilizar a marca se o relacionamento com o importador local terminar.

De outro lado, infelizmente é cada vez mais comum os casos de registro no exterior de marcas nacionais de sucesso por terceiros antenados com o que ocorre no Brasil. A demora em registrar internacionalmente nesses casos pode custar caro.

Diante desse quadro, o empresário brasileiro não pode negligenciar a proteção de sua marca no exterior.

A primeira dica que o empresário deve ter em mente é que o registro, que no Brasil ocorre perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - **INPI**, permite que o seu titular adquira a propriedade sobre a marca no território nacional e possa fazer uso de uma série de medidas legais para impedir que concorrentes se utilizem de marcas idênticas ou semelhantes para identificar produtos ou serviços relacionados.

Nesse ponto, com recente adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, o empresário nacional ganha uma importante ferramenta para proteger sua marca internacionalmente tendo como base o pedido no **INPI**.

Existe um mundo de oportunidades aguardando os empresários nacionais que buscarem proteger e es-

tender a reputação de suas marcas para o exterior.

O Protocolo de Madri permite que o pedido feito no **INPI** seja encaminhado à Organização Mundial da Propriedade Industrial- OMPI e sirva como base para o registro da marca em mais de 100 países de uma forma mais simples e econômica. Além disso, o Protocolo também facilita a administração de um portfólio internacional de marcas após o depósito com a unificação de prazos de renovação bem como outras facilidades.

Um programa de registros de marcas no exterior deveria ser feito com o auxílio de um profissional com experiência na área, preferencialmente um agente da propriedade industrial, capaz de fazer uso competente das diversas opções disponíveis, seja depositando diretamente as marcas nos escritórios de Propriedade Intelectual dos países quando for estrategicamente mais vantajoso, seja utilizando os recursos de acordos internacionais como o Protocolo de Madri.

Existe um mundo de oportunidades aguardando os empresários nacionais que buscarem proteger e estender a reputação de suas marcas para o exterior. Seja um dos desbravadores e colha os frutos dessa iniciativa.

\*Rodrigo Borges Carneiro é sócio do Dannemann Siemsen

## Índice remissivo de assuntos

**Patentes**

3, 4

**Marco regulatório | INPI**

4, 6, 9, 11, 13

**Propriedade Intelectual**

5, 9, 13

**Direitos Autorais**

5, 9

**Marco regulatório | Anvisa**

7

**Desenho Industrial**

9

**Propriedade Industrial**

9