

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 23 de setembro de 2019 às 08h28
Seleção de Notícias

Estadão.com.br - Últimas notícias | BR

Marco regulatório | INPI

Harmonização com Protocolo de Madri 3

Consultor Jurídico | BR

20 de setembro de 2019 | Marco regulatório | INPI

Empresa de engenharia não consegue uso exclusivo da marca "racional" 4

Inova Unicamp | SP

20 de setembro de 2019 | Propriedade Intelectual

Inova tem vagas abertas para a área de Propriedade Intelectual 5

Harmonização com Protocolo de Madri

Mariana Valverde. FOTO: DIVULGAÇÃO

>Adesão ao Protocolo de Madri facilitará o registro internacional de marcas

Com recém-publicadas duas novas resoluções pelo **Instituto** Nacional de Propriedade Industrial (**INPI**) sobre processamento de pedidos de registro de marca, deu-se início à efetiva harmonização dos procedimentos do país às designações do Protocolo de Madri, tratado internacional assinado em 1991, em vigor desde 1998, pelo qual uma empresa não precisa mais registrar sua marca em cada um dos países para onde exporta.

Análise do conteúdo das medidas indicam que se garantirá maior eficiência no processamento dos registros. A Resolução **INPI/PR** n° 245/2019 é a que disciplina o regime de cotitularidade em registro de marca. Até então, o **INPI**, quando do protocolo do pedido de registro de marca, somente permitia a indicação de um único titular por processo de registro. Tal limitação era um óbice, sobretudo para pessoas físicas e profissionais autônomos que se uniam para desenvolvimento de projetos em comum, sem necessariamente abrir uma empresa.

A mesma dificuldade era encontrada nas parcerias entre duas ou mais pessoas jurídicas no desenvolvimento e/ou lançamento de uma marca de produto ou serviço conjuntamente.

Nesses casos, era necessário estabelecer a cotitularidade em um instrumento particular entre as partes envolvidas e proceder o pedido de registro perante o **INPI** em nome de apenas uma delas, que figurava como titular perante terceiros.

Com a entrada em vigor da Resolução, a partir de 9 de março de 2020, já será possível realizar o petitionamento eletrônico de processos constando cotitulares, bem como regularizar pedidos realizados anteriormente em nome de apenas um titular. Por certo, essa medida trará maior conforto e transparência para as relações de parceria no desenvolvimento de produtos e serviços.

Ressalta-se que a referida resolução não liberou os cotitulares da comprovação de que estão aptos a exercer efetivamente a atividade relativa ao produto ou serviço reivindicado no pedido de registro.

Já a Resolução n° 244/2019 inseriu a possibilidade de divisão de registros ou pedidos de registro de marca. Essa divisão será extremamente útil, já que o **INPI** adotará, em virtude da adesão ao Protocolo, o sistema multiclassas, onde será possível realizar apenas um pedido de registro incluindo classes diversas. Atualmente é necessária a abertura de um processo por classe.

Desta forma, em caso de sobrestamento do pedido pelo **INPI** em razão de eventual anterioridade ou possível colidência em uma determinada classe, o pedido poderá ser desmembrado, ficando sobrestada a classe indicada e seguir normalmente em relação as demais classes.

Essa divisão também permitirá a transferência de titularidade e a segmentação de parte dos produtos ou serviços contidos na especificação de uma mesma classe.

Mariana Valverde*

Empresa de engenharia não consegue uso exclusivo da marca "racional"

SEM CONFUSÃO

Por entender que a existência de um vocábulo semelhante no nome de duas empresas não é suficiente para causar confusão entre os clientes, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou pedido de uso exclusivo da palavra "racional" feito por uma empresa de engenharia.

Na ação, a Racional Engenharia pedia o uso exclusivo e, em consequência, que a Racional Indústria de Pré-fabricados fosse impedida de usar a expressão como marca e nome comercial.

Os pedidos foram negados em primeira e segunda instâncias, com o entendimento de que o nome comercial da autora não goza de proteção especial e que não houve uso indevido da marca Racional - já que as empresas, atuando em ramos distintos, a registraram em classes diferentes. Além disso, a Justiça também concluiu também que o prazo de validade do registro da marca Racional expirou em 2002.

Em recurso especial, a empresa de engenharia alegou que a proteção conferida às marcas pelo artigo 129 da Lei 9.279/1996 não está restrita à classe de produtos em que foi registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**) - o que lhes garantiria a exclusividade no uso, inclusive, para produtos semelhantes e afins, nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei de Propriedade Industrial. Reexame de provas

Relator na 4ª Turma, o ministro Antonio Carlos Ferreira afirmou que o registro da marca foi extinto em

decorrência do fim do prazo de vigência, em 2002 (artigo 142, inciso I, da Lei 9.279/1996), e que não há como, em recurso especial, reexaminar provas juntadas em segundo grau para aferir se a empresa recorrente conseguiu a prorrogação do registro pela via administrativa.

"O tribunal de origem, com base nas provas dos autos, concluiu que os nomes comerciais das empresas litigantes não geram confusão entre os clientes, destacando que tais pessoas jurídicas se encontram sediadas, respectivamente, em São Paulo e em Curitiba, coexistem desde 1989 e possuem atividades diversas, embora relacionadas à construção civil", destacou o ministro.

Segundo Antonio Carlos Ferreira, nem na sentença nem no acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná há indicação de fatos que demonstrem concorrência desleal ou efetivo desvio de clientela, e rever tais questões também exigiria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

"Ademais, no nome comercial da ré consta a específica área de atuação no mercado de pré-fabricados, o que facilmente a distingue da abrangente atuação da autora no mercado da construção civil" - concluiu o ministro, observando que confundir as duas empresas em razão da palavra comum no nome seria um erro grosseiro. Com informações da assessoria de imprensa do STJ.

REsp 1.154.627

Inova tem vagas abertas para a área de Propriedade Intelectual

Foto: Pedro AmatuZZi.

A Agência de Inovação Inova Unicamp tem três vagas abertas para a área de **Propriedade** Intelectual.

Está aberto até o dia 27 de setembro de 2019 o edital 116/2019 que prevê a contratação de um Analista de **Inovação** Tecnológica Pleno para atuar também na área de PI da Inova Unicamp.

As duas outras vagas são Bolsas de Auxílio Social (BAS), oferecidas pelo Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) e voltadas para estudantes de graduação da Unicamp que possuam baixa renda familiar. As bolsas são "Apoio geral para Agência de

Inovação na Diretoria de **Propriedade** Intelectual e Diretoria Parcerias" e "Apoio para elaboração de material de apresentação para **Propriedade** Intelectual e Parcerias".

Saiba mais sobre a vaga de Analista de **Inovação** Tecnológica Pleno e se inscreva pelo site da Fun-camp clicando aqui.

Para mais informações sobre as Bolsas de Auxílio Social visite o site do SAE clicando aqui.

The post Inova tem vagas abertas para a área de Propriedade Intelectual appeared first on Inova.

Índice remissivo de assuntos

Marco regulatório | INPI
3, 4

Propriedade Intelectual
5

Inovação
5