

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 15 de outubro de 2019 às 07h55
Seleção de Notícias

O Globo Online | BR

Marco regulatório | Anvisa

Anvisa decide hoje sobre maconha medicinal e diretor indicado por Bolsonaro não descarta pedir vista	3
---	----------

SAÚDE | PAULA FERREIRA

Consultor Jurídico | BR

14 de outubro de 2019 | Marco regulatório | INPI

Registro de marca tridimensional não garante proteção ampla e irrestrita	6
---	----------

TÁBATA VIAPIANA

14 de outubro de 2019 | Marco regulatório | INPI

Grupo Jequití deve indenizar Natura por uso indevido de marcas	7
---	----------

Migalhas | BR

14 de outubro de 2019 | ABPI

CGEN edita nova resolução ampliando prazos para regularização (em determinados casos)	9
--	----------

14 de outubro de 2019 | Marco regulatório | INPI

Suspensa proibição da venda de "Futurinhos Black" por semelhança com marca Oreo	11
--	-----------

Anvisa decide hoje sobre maconha medicinal e diretor indicado por Bolsonaro não descarta pedir vista

SAÚDE

BRASÍLIA A **Agência** Nacional de Vigilância Sanitária (**Anvisa**) decide hoje sobre a regulamentação da produção, plantio e transporte da maconha medicinal por parte de empresas farmacêuticas e sobre o registro de medicamentos produzidos à base de cannabis.

A votação acontece em clima de divergência entre o governo, que é contra a regulamentação, e a diretoria da **Anvisa**, que pautou a discussão.

Inicialmente, o tema seria votado na terça-feira passada (8), mas a diretoria decidiu adiar a sessão para incluir sugestões de diretores da agência ao texto.

Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar uma das diretorias da **Anvisa**, o médico e contra-almirante da Marinha Antônio Barra Torres é visto como a voz do governo na discussão.

Em sabatina no Senado, antes de ser nomeado para o cargo, Torres defendeu que mais estudos antes da liberação do uso medicinal da planta.

Em entrevista ao GLOBO, ontem, Torres não descartou a possibilidade de pedir vista para avaliar melhor o tema e argumentou que chegou à agência quando a discussão já estava avançada.

O diretor nega que tenha recebido orientações do presidente para votar contra a regulamentação da maconha medicinal e disse que não foi colocado na diretoria para "embarreirar" o processo, como tem sido especulado.

Um eventual pedido de vista poderia adiar a votação em pelo menos duas sessões do colegiado, tempo que pode ser estendido caso haja necessidade.

A especulação era de que o conselheiro indicado por Bolsonaro fizesse a manobra na tentativa de adiar a votação até que o mandato de dois outros conselheiros expirasse. Torres nega que tenha essa intenção.

As propostas ficaram cerca de dois meses sob consulta pública e receberam 1.154 contribuições. Segundo a **Anvisa**, no primeiro semestre do ano foram feitos 3.101 pedidos de autorização para importação de extrato de cannabis. No ano passado foram 3.613 solicitações.

O produto é utilizado, principalmente, para o tratamento de pacientes com epilepsia, dor crônica e autismo.

Atualmente, para importar medicamentos à base da substância, os pacientes precisam fazer uma solicitação formal à **Anvisa**. A autorização vale por um ano.

Uma das propostas da **Anvisa** prevê que o cultivo da planta deve ser feito em local fechado e atender a condições específicas de segurança.

A maconha produzida só poderá ser comercializada para uso em pesquisa e produção de remédios e não poderá ser vendida a pessoas físicas ou farmácias de manipulação.

Qual sua posição sobre a proposta que regulamenta o uso medicinal da cannabis?

Esse tema começou a ser conduzido já tem bastante tempo. Houve inclusive determinação judicial para que a agência regulasse esses produtos e tratasse desse assunto. Quando assumi minhas funções aqui na **Anvisa**, no dia 5 de agosto, já estávamos na fase de

Continuação: Anvisa decide hoje sobre maconha medicinal e diretor indicado por Bolsonaro não descarta pedir vista

consulta pública (sobre o tema), que é uma das finais do processo. Depois da consulta, vem a compilação de dados. Subsequente a isso vem a fase de elaboração das resoluções das diretorias que são postas em votação. Não houve uma participação direta minha na condução desses processos, eu chego numa fase já final que é a fase de, como diretor, tecer análises e opinar nas minutas das diretorias para que possamos votar.

Então você pretende se debruçar mais sobre o tema?

Nós não manifestamos voto antes porque, quando ocorre antecipação de voto, isso gera consequências no mercado, nas pessoas que estão ansiando por uma resposta sobre isso. Como é um colegiado, e somos cinco, uma manifestação pessoal não necessariamente vai traduzir o que vai acontecer na reunião.

O que entendo é que um tema dessa complexidade... O que tem de diferente nesse tema em relação aos demais temas de insumo para tratar pessoas que estão doentes? É que a origem desses insumos vem de uma planta que é proscrita no mundo todo. Isso gera complexidade maior, porque é uma planta cujos derivados, se tiverem uso indevido, levam à drogadição. Isso cria uma necessidade de que o tema seja bem discutido e bem estudado, sob pena de que uma decisão tomada amanhã ou depois tenha que ser revista num curto espaço de tempo. Esses dois temas (plantio e regulamentação de medicamentos) têm sido alvo de intensas discussões. É imprevisível dizer hoje se amanhã conclui e está tudo votado. Somos cinco.

Mas você se sente preparado para votar ou cogita pedir vista?

As duas possibilidades existem, porque, na medida em que se analisa processos, você fica diante de dois caminhos: ou você concorda com ele ou não. Mas faço uma ressalva: uma coisa é concordar com o mérito, outra é aprovar o processo. Por vezes, pode ter

um mérito que você, pessoalmente, concorda, mas você não está avaliando isso. Você está avaliando o processo que foi construído. Quando ambas as coisas interagem positivamente, você pode votar a favor. Mas, se você concorda com o mérito, mas entende que o processo pode ser aprimorado, ou você vota contrário ou você pede um tempo para análise, que é o chamado pedido de vista.

O pedido de vista é uma ferramenta disponível para qualquer diretor. Nenhuma possibilidade está descartada. E o fato de pedir não significa, contrariando o que vem sendo publicado, que isso é uma técnica para embarreirar (a discussão do tema). Um eventual pedido de vista tem prazo regimental de duas reuniões do colegiado para ser tratado, mas é óbvio que pode haver algo diferente disso se quem pede vista demanda outras diligências ou informações.

É importante frisar que estamos discutindo saúde de seres humanos e não assuntos menos nobres. Então, este processo e qualquer outro precisa estar realmente em condições perfeitas de ser votado. A premissa que temos é que há pacientes que estão sofrendo processo longo e caro de importação desses remédios e que precisam de uma resposta, nós reconhecemos isso. Agora, quando elabora-se uma resolução com força de lei, abrange-se toda uma população, então é importante que esse processo esteja devidamente adequado e em condições de ser votado.

Você discorda de como foi conduzido o processo sobre esse tema?

Todo medicamento passa por um processo de registro que envolve estudos clínicos e não clínicos, de fase um a quatro. Mas a natureza não anda segundo processos. Surgem doenças, situações e aparecem substâncias que ainda não tiveram tempo necessário para cumprir o rito na sua totalidade. Então, existe a possibilidade de que substâncias que vêm mostrando resultados favoráveis tenham registro sem rito completo, isso é possível. A segurança é total? Não, mas é

Continuação: Anvisa decide hoje sobre maconha medicinal e diretor indicado por Bolsonaro não descarta pedir vista

possível pesar o quanto de bem é possível levar ao paciente precisando daquela medicação. Há estudos que mostram a possibilidade de tratar crises convulsivas extremamente graves (com cannabis). Se há alguma substância que pode reduzir essas crises, como é o caso de relatos de famílias que usam derivados da cannabis, então há previsão legal para isso. O que a agência está buscando é dar um passo além, fornecer o registro para que o paciente possa ser beneficiado.

E o país está preparado para dar o passo além?

Sim, porque o registro é um mecanismo legal para que as pessoas tenham esse benefício.

E em relação ao plantio?

O plantio envolve questões, inclusive do setor produtivo. Há correntes que falam sobre o país passar a ter um ganho efetivo com essa atividade, inclusive de exportação. É uma possibilidade, mas há que se ter um regulamento de segurança muito grande para evitar o desvio. No Brasil, a droga mais difundida é a maconha. Então, digamos que o interesse da criminalidade por eventuais áreas de cultivo (pode ser grande). Há que se ter um arcabouço de segurança muito sólido, para que não se tenha desvios e, no afã de resolver um problema, a gente crie outro. Há como ter condição de segurança para praticamente tudo, o que é preciso ver é se temos condições de reunir essa segurança. E, se sim, essa produção vai gerar as divisas e os empregos que estão apontados que serão gerados? Vamos ter no Brasil empresas interessadas ou apenas interesse do exterior? São perguntas que também fazem parte do nosso raciocínio. Mas, em tese, não a uma atividade que possa ser descartada.

É provável que haja uma decisão sobre o tema ainda nesse ano?

Penso que sim.

Você mencionou que sua vinda para a [Anvisa](#) foi re-

lacionada a uma tentativa de embarreirar o processo de regulação. Você se considera uma voz dissonante na agência sobre o tema?

Não. Sou muito bem recebido aqui, tenho trânsito com todos. Mas também gostaria de dizer que o consenso é péssimo, principalmente em ciência. Dissonar é uma coisa boa. Não me considero dissonante, mas posso ser em discussões amanhã ou depois, e isso é saudável.

Há uma visão de que você é uma voz do governo dentro da [Anvisa](#) sobre esse tema e o governo tem sido contra a regulamentação...

Não posso dizer que recebo isso com satisfação, porque não é um entendimento verdadeiro, mas não perco hora de sono com isso. É um direito na democracia exercer um livre pensamento, embora exagerem um pouco no livre exercício quando imputam a você coisas que você nunca disse. Recentemente, em uma revista de grande circulação, foi colocado que eu vim para cá para embarreirar o processo. Eu não tenho esse poder nem se eu quisesse, porque são cinco diretores. Segundo, nunca recebi nenhuma orientação do governo no sentido de votar assim ou assado, jamais, em tempo algum. O único pedido que recebi do presidente Jair Messias Bolsonaro foi "Barra, lá é para trabalhar no patriotismo, pelo Brasil. Espero que você se dedique lá como se dedicou nos 32 anos que trabalhou na Marinha". Foi a única coisa que me disse sobre meu trabalho. Conheço as opiniões do ministro Osmar Terra, mas são as opiniões que ele coloca e eu respeito. Como também há opinião do ministro da Saúde em relação a esse tema. Mas há uma autonomia dentro da agência. No dia da minha sabatina (no Senado), na Comissão de Assuntos Sociais, eu recebi 19 votos a zero, então alinhamento partidário não é um adjetivo que possa ser imputado a mim, e no plenário foram 61 votos a 3. Ali estavam partidos da situação e da oposição.

Registro de marca tridimensional não garante proteção ampla e irrestrita

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O registro de uma marca tridimensional junto ao **INPI** (**Instituto** Nacional de Propriedade Industrial) não garante proteção ampla e irrestrita contra a fabricação de produtos semelhantes, especialmente em casos que não geram nenhum tipo de confusão aos consumidores ou são comercializados por empresas que atuam em outro ramo de atividade.

Assim entendeu a 2ª Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo ao negar provimento ao recurso de uma empresa que vende sorvetes em forma de lápis, que acionou a Justiça contra uma fabricante de utensílios domésticos, que comercializa fôrmas para picolé no mesmo formato.

A autora da ação alegou violação da marca e concorrência desleal. A tese, porém, foi afastada pelo TJ-SP, conforme voto do relator, desembargador Fábio Tabosa. Isso porque, a empresa ré também possuía registro da marca tridimensional junto ao **INPI** e, portanto, não teria cometido nenhum ato ilícito ao comercializar as fôrmas de lápis.

"Ora, se a ré tinha em seu favor desenho industrial devidamente registrado e com eficácia plena, não pode por certo ser acoimada de ilícita a produção dos itens industriais a que se referia o desenho, ainda que a autora acene com a titularidade de registro, de data anterior, quanto à marca tridimensional", afirmou o relator.

Segundo Tabosa, a autora não obteve, com o registro da marca tridimensional, uma proteção ampla e irrestrita para o formato de sorvetes em geral, "assim impedindo a produção de qualquer outro sorvete no formato de lápis". Além disso, afirmou que a empresa não poderia se opor à atividade de um agente situado em outro degrau da cadeia produtiva, voltado à

simples confecção de moldes para a produção de sorvetes não necessariamente conflitantes com o registro marcário vinculado ao produto da autora.

"Pela diversidade dos escopos e esferas de abrangência, não há colidência sequer possível entre a marca da autora e o desenho empregado pela ré-apelada como tipo industrial para a fabricação de seus moldes. Por tal razão, não se vislumbra ofensa à propriedade intelectual da autora, não havendo que se falar tampouco em concorrência desleal, com a agravante de não ser a ré, diversamente de outros fabricantes de sorvetes, sequer concorrente da autora, não se voltando ao mesmo tipo de público consumidor e atuando em ramo de atividade totalmente distinto", concluiu Tabosa.

Recurso não conhecido em parte

O relator considerou prejudicado parte do recurso, em que a autora da ação pedia para a ré se abster de comercializar a fôrma de lápis. Isso porque, as duas empresas estão com o registro da marca tridimensional extintos no **INPI**.

Para Tabosa, diante dessas circunstâncias, "não haveria mais razão para a imposição de qualquer dever de abstenção a esta altura (que necessariamente teria efeito apenas prospectivo), ante a alteração da base fática e o desaparecimento do suporte central da pretensão da autora".

A decisão foi por unanimidade e o terceiro juiz, desembargador Araldo Telles, pediu jurisprudência.

Processo 1089644-74.2013.8.26.0100

Tábata Viapiana é repórter da revista Consultor Jurídico

Grupo Jequiti deve indenizar Natura por uso indevido de marcas

TENTATIVA DE CONFUNDIR

O Grupo Jequiti, que integra o Grupo Silvio Santos, terá que pagar indenização por danos materiais e morais à Natura Cosméticos pela utilização indevida de produtos com a expressão Erva Doce - marca tradicional registrada pela Natura -, além de outras denominações de sua propriedade.

Em cima, os produtos da Jequiti que, segundo STJ, violaram a marca Natura Erva Doce (em baixo) Reprodução

A decisão é da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao manter decisão monocrática do ministro Luis Felipe Salomão. Para a turma, houve a caracterização de concorrência desleal e da tentativa de confundir o público consumidor - o que exige, além da abstenção de uso de marca, a reparação dos danos causados à Natura, em valor que deverá ser arbitrado na fase de liquidação de sentença.

Na ação que deu origem ao recurso, a Natura narrou que detém marcas como Natura Erva Doce, Revelar da Natura e Hórus, cujos produtos são tradicionais no mercado. Apesar de deter os registros dessas marcas, a Natura afirmou que o Grupo Jequiti comercializava produtos com as marcas Jequiti Erva Doce Mais, Jequiti Oro e Jequiti Revela, atitude que violaria os seus direitos de propriedade industrial.

Ainda segundo a Natura, além da reprodução indevida das marcas, a Jequiti utilizava identificação e grafia extremamente semelhantes às empregadas por ela, especialmente com relação à disposição visual dos elementos nominativos.

O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Jequiti a se abster de utilizar as marcas registradas pela Natura devido à violação de trade dress. Segundo a corte, houve aproveitamento indevido do prestígio das marcas da Natura, já consolidada no mercado.

De acordo com o tribunal, essa conduta ficou ainda mais evidente diante das informações de que a Jequiti, ao saber que a Natura tomaria medidas judiciais, alterou embalagens da linha Jequiti Erva Doce, mas sem deixar de utilizar elementos que remetiam à marca líder.

Entretanto, o TJ-SP afastou a condenação por danos materiais e morais por concluir que não havia prova nos autos de que a conduta da ré teria impedido a Natura de obter lucro com seus produtos, ou que tenha ocorrido desvio de clientela ou queda de faturamento.

Após a decisão do ministro Salomão que reconheceu o direito da Natura à indenização, as empresas do Grupo Jequiti recorreram à 4ª Turma. Alegaram que os precedentes que fundamentaram a decisão monocrática do ministro dizem respeito à violação de marca, e não de trade dress. Além disso, argumentaram que a comprovação do dano deveria ser necessariamente feita na fase de instrução processual, e que nem sempre uma conduta violadora de direitos de propriedade industrial é apta a gerar dano moral.

No julgamento do recurso, Luis Felipe Salomão apontou que o próprio TJ-SP entendeu ter havido "cópia servil" do trade dress dos produtos concorrentes pela Jequiti, além do risco de diluição das marcas da Natura em decorrência da conduta da ré de fabricar e comercializar cosméticos com marcas e conjunto-imagem similares.

O relator lembrou que o artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial prevê a possibilidade de o prejudicado receber ressarcimento pelos prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e por ações, inclusive, não previstas na lei, mas que tendam a prejudicar a reputação ou os negócios alheios e a criar confusão

Continuação: Grupo Jequití deve indenizar Natura por uso indevido de marcas

entre produtos, serviços e estabelecimentos comerciais.

"A norma, em nenhum momento, condiciona a reparação à efetiva demonstração do dano, até porque, como dito, é inerente à violação do trade dress o desvio de clientela, a confusão entre produtos, independentemente da análise do dolo do agente ou da comprovação de prejuízos", afirmou o ministro ao lembrar que, na violação de marca ou trade dress, o dano é presumido (*in re ipsa*), decorrendo seu reconhecimento da mera comprovação da prática de conduta ilícita.

Salomão também apontou que a apuração imediata dos danos não contemplaria a celeridade, a economia, a efetividade processual, a tutela de propriedade intelectual e dos direitos do consumidor; por isso, a apuração deverá ser realizada no momento do cumprimento de sentença.

"Isso porque, nesse tipo de ação, por um lado, a violação pode nem mesmo ser constatada e, por outro lado, se constatada, a apuração, nessa fase processual, só retardará desnecessariamente a cessação do dano, mantendo-se o efeito danoso de diluição do conjunto imagem ou da marca e de confusão aos consumidores", disse o ministro.

Ao negar o recurso do Grupo Jequití, o relator afirmou ainda que, tendo em vista que a honra objetiva da

empresa se dá por meio de sua projeção externa, a utilização indevida de seus signos identificadores atinge frontalmente seu nome e sua reputação no mundo civil e empresarial onde atua. "A utilização indevida da marca gera o correspondente resultado dano moral", concluiu.

Recurso repetitivo

Antes do julgamento na 4ª Turma, o recurso especial havia sido analisado na 2ª Seção sob o rito dos recursos repetitivos, em fevereiro de 2018. À época, o colegiado determinou a apreciação do caso pela turma de direito privado por entender que as demandas entre particulares acerca de trade dress dos produtos, concorrência desleal e outras questões semelhantes, por não envolverem registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**), são de competência da Justiça estadual.

Entretanto, a seção considerou que compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do **INPI**, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. Com informações da assessoria de imprensa do STJ.

REsp 1.527.232

CGEN edita nova resolução ampliando prazos para regularização (em determinados casos)



Foi publicada no DOU de hoje (11 de outubro de 2019) a resolução CGEN 23/19.

Ao aprovar e publicar a nova norma, o CGEN reconhece que o SISGEN (cadastro eletrônico), para determinadas situações, não está apto para atender integralmente as necessidades do usuário ao tentar fazer o seu cadastro.

Importante lembrar que o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético é órgão colegiado de caráter deliberativo, normativo, consultivo e recursal, responsável por coordenar a elaboração e a implementação de políticas para a gestão do acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado e da repartição de benefícios, formado por representação de órgãos e entidades da administração pública federal.

Com a vinda da nova legislação, as empresas que fizeram acesso ao patrimônio genético antes da lei entrar em vigor tinham um prazo específico para se regularizarem (a rigor, até 8 de novembro de 2018). No entanto para diversos casos, o SISGEN se mostrou inapto para atender as necessidades dos usuários.

A nova resolução (23) deixa expresso que o prazo de regularização (especificamente para os usuários que adquiriram produtos intermediários de fornecedores que ainda não possuem o cadastro no CGEN) ainda não se iniciou.

A resolução 23 revoga expressamente a resolução 14 que tratava do mesmo tema, mas apontava como prazo tardio a data de 19 de outubro de 2019. Este prazo

não está mais em vigor, passando a ser agora 1 ano a partir da melhoria específica do SISGEN.

Isso representa uma oportunidade clara para aqueles que ainda não procuraram se regularizar pelo uso pretérito da biodiversidade brasileira.

Esta é uma das resoluções mais relevantes publicadas pelo Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) na gestão pós lei 13.123/15 pois, resumidamente, confere maior prazo para que as empresas que ainda não fizeram sua regularização, consigam fazê-lo a partir de agora.

Nunca é demais lembrar que as multas para aqueles que fazem (ou fizeram) acesso ao patrimônio genético e continuam sem regularização podem chegar a 10 milhões de reais, dependendo do tamanho da empresa infratora.

Em tempos de intensos e acalorados debates sobre os cuidados com o bioma amazônico, é fundamental alertar que as maiores perdas do país acontecem pelo uso desautorizado e ilegal dos **recursos** genéticos que se mostram estratégicos para o país. O açaí se mostrou o ator principal desta cadeia, sendo um dos produtos de maior relevância na exportação do estado do Pará, mas existem inúmeros outros ativos que possuem tanto potencial não apenas para a indústria alimentícia, como também para a indústria farmacêutica, cosmética e até para a indústria automobilística (exemplificativamente a cera de carnaúba que é utilizada para polimento de veículos).

O CGEN sai fortalecido ao reconhecer que em determinadas situações a legislação não é aplicável. Vale ressaltar que o órgão é presidido pelo Ministério do Meio Ambiente e integrado por vinte conselheiros, sendo onze representantes de órgãos da administração pública federal e nove representantes da sociedade civil, conforme disposto no art. 7º do de-

Continuação: CGEN edita nova resolução ampliando prazos para regularização (em determinados casos)

creto 8.772, de 2016.

As discussões costumam ser difíceis e contundentes, as vezes até mesmo enfadonhas, mas o resultado - como é a edição da resolução 23, mostra que o conselho exercendo uma discussão ampla e democrática, consegue dar resultado.

A legislação não é perfeita, inclusive tem sido fortemente criticada por afugentar investidores externos em razão da sua exacerbada burocracia, mas o conselho se mostra bastante competente para liderar eventuais e necessárias alterações da legislação, a fim de que o país possa exercer sua soberania, mas ao mesmo tempo utilizar com inteligência seus ativos da biodiversidade, aumentando suas divisas e di-

minuindo a desigualdade interna.

Segue o link para publicação da resolução para conhecimento. Clique aqui

***Luiz** Ricardo Marinello é mestre em Direito pela PUC/SP, coordenador adjunto da Comissão de Transferência e Tecnologia e Franquias da **ABPI**, professor da INSPER em temas relacionados a propriedade intelectual e sócio de Marinello Advogados.

Luiz Ricardo Marinello

Suspensa proibição da venda de "Futurinhos Black" por semelhança com marca Oreo



Biscoitos "Futurinhos Black" podem continuar a ser comercializados. Assim decidiu o desembargador Renato Lopes de Paiva, da 6ª câmara Cível do TJ/PR, ao derrubar liminar que determinava paralisação na comercialização do produto por violação de trade dress da marca de biscoitos Oreo.

Ao interpor agravo, a fabricante alegou que já possui o registro com elementos essenciais de sua apresentação, como o fundo azul e branco e disposição das mesmas fontes. Disse que o juízo se baseou na decisão do **INPI**, que indeferiu o pedido de registro da marca "Futurinhos Black", mas que esta decisão é objeto de recurso e ainda não tem decisão final, e que se trata apenas de uma atualização da embalagem.

Por fim, destaca não haver risco de confusão por parte do consumidor e que a marca Oreo não possui exclusividade do conjunto imagem, o qual "está totalmente vulgarizado" na categoria dos biscoitos de chocolate com recheio de baunilha. Lembra que recentemente o **INPI** concedeu registro de marca de outro biscoito que utiliza fundo azul e imagem de biscoitos com "splash" na cor do recheio. Argumenta, ainda, que, ao contrário do que afirmado na inicial, não foi a Oreo a precursora no mercado brasileiro das cores azul e branco atrelado ao splash de leite, mas sim a Negresco.

Decisão

O magistrado observou que é usual que consumidores identifiquem determinado produto pela percepção visual, mais do que pela marca propriamente dita. Destacou, ainda, que, conforme assentado pelo STJ, "a análise de eventual violação ao conjunto-imagem não pode se limitar a conclusões alcançadas pelas máximas da experiência, mormente diante das sutilezas que separam a concorrência desleal da legítima prática competitiva".

E, pela análise, o magistrado concluiu que a decisão agravada concedeu a tutela inibitória apenas com base na comparação visual das embalagens e do indeferimento do registro no **INPI**, não havendo análise técnica.

"O caso em tela versa sobre nicho específico, cujos produtos tendem, invariavelmente, a seguir um padrão de mercado com as mesmas cores e imagens de biscoitos mergulhados no leite."

Ele também destacou que a retirada do produto de mercado poderia levar a marca a vultosos e imediatos prejuízos.

Assim, ante a probabilidade do direito alegado, deferiu o pedido suspendendo a decisão anterior.

O escritório Escobar Advocacia representa a fabricante.

Processo: 0051225-77.2019.8.16.0000

Veja a decisão.

Índice remissivo de assuntos

Marco regulatório | Anvisa
3

Marco regulatório | INPI
6, 7, 11

ABPI
9

Pirataria | Biopirataria
9