

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 16 de outubro de 2019 às 08h05
Seleção de Notícias

Folha de S.Paulo | BR

Marco regulatório | Anvisa

Anvisa adia decisão sobre plantio de maconha medicinal 3
SAÚDE

BOL - Notícias | BR

15 de outubro de 2019 | Desenho Industrial

China registra metade das patentes globais, e EUA perdem força em inovação 5

Yahoo! Notícias Brasil | BR

15 de outubro de 2019 | Pirataria

Tendência inversa | Pirataria cresce no mundo dos eBooks 6
CAPA

Diário Indústria & Comércio online | PR

15 de outubro de 2019 | Marco regulatório | INPI

"PROTEÇÃO DE MÚLTIPLAS INVENÇÕES PARA UM NOVO PRODUTO": 8

15 de outubro de 2019 | Marco regulatório | INPI

Descuido no monitoramento de marcas 12

15 de outubro de 2019 | Marco regulatório | INPI

STJ - Segunda Seção aplica Lei de Propriedade Industrial e reconhece proteção à soja transgênica da Monsanto 14

Mundo do Marketing | BR

14 de outubro de 2019 | Marco regulatório | INPI

Porque registrar sua marca é tão importante para o seu negócio 17

SRZD | Sidney Rezende | RJ

15 de outubro de 2019 | Marco regulatório | INPI

A face mais séria do apelido: Relevante precedente que protege cognome de marca famosa 18

Anvisa adia decisão sobre plantio de maconha medicinal

SAÚDE



Dois diretores da agência pediram vista e não há prazo para que o debate da proposta seja retomado

CANNABIS MEDICINAL

Natália Cancian

Brasília

Após quase três horas de discussões, a **Anvisa** (**Agência** Nacional de Vigilância Sanitária) adiou nesta terça-feira (15) a votação sobre a proposta que libera o plantio de Cannabis no país para pesquisa e produção de medicamentos.

A medida ocorreu após pedido de vista de dois diretores: Fernando Mendes e Antônio Barra Torres. O primeiro pediu mais prazo para análise da proposta que prevê normas para registro de medicamentos à base de Cannabis.

Já Barra, que assumiu o cargo em agosto após ser in-

abpi.empauta.com

dicado pelo governo Jair Bolsonaro, pediu vista da proposta que liberaria o cultivo da planta por empresas.

Em geral, o prazo de vista é de duas sessões. Diretores, porém, podem solicitar mais prazo, mediante justificativa. Na prática, não há data para o debate ser retomado.

O adiamento ocorreu em meio a pressões de membros do governo, que têm se posicionado contra a proposta. A alegação é que a medida seria um primeiro passo para a legalização da maconha para uso recreativo, o que a **Anvisa** nega.

Atualmente, o plantio de Cannabis é proibido no país. Desde 2006, no entanto, a lei 11.343 prevê a possibilidade de que a União autorize o plantio "para fins medicinais e científicos em local e prazo pre-determinados e mediante fiscalização" - daí a tentativa da **Anvisa** em regularizar o tema.

Entre as regras de segurança, está o cultivo em "casas de vegetação" fechadas e protegidas por sistema de dupla porta, com monitoramento por câmeras e acesso com biometria. O aval será condicionado à análise de antecedentes criminais dos responsáveis.

A medida prevê ainda apresentação de planos de segurança para evitar desvios, inspeções periódicas e transporte de matéria-prima por meio de empresas especializadas. O cultivo doméstico permanece vetado.

Além das normas para plantio, a agência também avalia novas normas para acelerar a liberação de medicamentos à base da Cannabis. A ideia é que haja possibilidade de aceitar estudos ainda em andamento, desde que já apresentem resultados positivos.

Continuação: Anvisa adia decisão sobre plantio de maconha medicinal

Segundo a [Anvisa](#), essa nova norma deve ser aplicada para produtos industrializados que contenham predominantemente o canabidiol, componente da Cannabis conhecido por ter efeitos terapêuticos e por não "dar barato". Será permitida, no entanto, que haja até 0,2% de THC, canabinóide que possui esse efeito.

Nos últimos quatro anos, ao menos 7.785 pacientes tiveram esses pedidos autorizados. As doenças mais citadas nos laudos médicos são epilepsia, autismo, dor crônica, doença de Parkinson e transtornos ansiosos.

O custo alto, no entanto, faz com que muitos recorram ao cultivo clandestino ou a ações judiciais contra o SUS.

Em voto de cerca de uma hora, o diretor-presidente da agência, William Dib, defendeu as medidas. Emocionado, disse que há uma omissão do poder público para regulamentação da Cannabis para fins medicinais, o que, segundo ele, "afronta o direito constitucional à saúde".

Para Barra, que pediu mais prazo para análise, a proposta "tem fragilidades que precisam ser superadas".

"Há temas ligados à questão de segurança, localização geográfica. É uma série de questões que precisam de um estudo melhor. Isso é fundamental diante do tipo de produto que estamos falando."

Já Mendes alega que as propostas que visam o registro de medicamentos passaram por mudanças sem que houvesse tempo para analisá-las. Mas admite ter pontos de preocupação, como o aval sem que haja a conclusão de estudos.

Horas antes da reunião, uma faixa com a frase "Parem de perseguir familiares que cultivam Cannabis para produção de medicamentos" foi estendida em frente à sede da [Anvisa](#).

A medida foi interpretada dentro da agência como um pedido das famílias para revisão das propostas, restritas à participação de empresas.

"Tenho ouvido tantas coisas, como que o uso de Cannabis medicinal pode levar a um grande tráfico de drogas, e que a maconha é um grande vilão. Isso não é verdade", disse a senadora Mara Gabrilli (P-SDB-SP), que é tetraplégica e usa óleo à base de Cannabis. "Se alguém disser que a maconha é a pior coisa que existe essa pessoa deve ter parado nos anos 1960", completou.

"A senadora contemporizou. Maconha é uma droga pesadíssima. É a porta de entrada de outras drogas", disse o senador Eduardo Girão (Podemos-CE), contrário à medida.

Para ele, há um "lobby poderosíssimo" para liberação da maconha no país por meio do aval ao uso medicinal.

"Há temas ligados à questão de segurança, localização geográfica. É uma série de questões que precisam de um estudo melhor"

Antônio Barra Torres, diretor da [Anvisa](#)

China registra metade das patentes globais, e EUA perdem força em inovação

Antonio Broto.

Genebra, 15 out (EFE).- A China registrou quase a metade das novas solicitações globais de **patentes** em 2018, enquanto os Estados Unidos ocuparam o segundo lugar, mas diminuíram o ritmo de crescimento neste indicador em relação ao ano anterior, segundo a **Organização** Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

Dos 3,3 milhões de pedidos de **patentes** registrados no mundo no ano passado, 1,54 milhão foram feitos na China. Os EUA aparecem em segundo, com 597.141, seguidos por Japão (313.567), Coreia do Sul (209.992) e União Europeia (174.397).

Em nível global, a apresentação de solicitações aumentou 5,3%, o que foi destacado pela OMPI por superar o aumento do PIB mundial em 2018 (em torno de 3%). Na China, o ritmo de aumento foi ainda maior (11,6%).

Já nos Estados Unidos, as novas solicitações diminuíram 1,6% em relação a 2017, uma porcentagem similar à queda nos pedidos de patentes por parte do Japão, de 1,5%.

Alemanha (67.898), Índia (50.055), Rússia (37.957), Canadá (36.161) e Austrália (29.957) também aparecem no 'top 10' de **registro** de patentes.

O diretor-geral da OMPI, Francis Gurry, ressaltou a crescente liderança em inovação da Ásia, que arrebatau dois terços das patentes totais em 2018.

"A Ásia segue na frente das demais regiões no que diz respeito à apresentação de solicitações de **patentes**, marcas, **desenhos** industriais e outros direitos de pro-

priedade intelectual, que estão na base da economia mundial", afirmou .

Os Estados Unidos, por outro lado, lideraram o indicador de patentes apresentadas em mercados fora do próprio país, com 230.085 solicitações, à frente de Japão (206.739), Alemanha (106.753), Coreia do Sul (69.459) e China (66.429).

De acordo com as análises da OMPI, a apresentação de solicitações de patentes no exterior é um indicativo dos planos de expansão de uma economia para novos mercados.

O relatório da OMPI também compilou o número de solicitações de marca registrada, focadas mais em novos produtos comerciais do que em invenções. Neste caso, o crescimento em escala global foi ainda maior, de 15,5%, para um total de 14,3 milhões em 2018.

Mais uma vez a China ficou com metade das tramitações (7,36 milhões), seguida de longe por Estados Unidos (640.181), Japão (512.156), União Europeia (392.925) e Irã (384.338). Os maiores aumentos entre 2017 e 2018 neste campo foram de Indonésia (alta de 29,1%), China (28,3%), Índia (20,9%), Coreia do Sul (14,5%) e Reino Unido (12,4%).

Um terceiro indicador estudado foi o número de registros de **desenho** industrial, que ultrapassou 1,3 milhão em todo o mundo e teve um aumento de 5,7%.

Assim como em relação aos casos anteriores, a China ficou disparada na frente, com 54% das tramitações (708.799), seguida por União Europeia (108.174), Coreia do Sul (68.054), Estados Unidos (47.137) e Alemanha (44.460). EFE

Tendência inversa | Pirataria cresce no mundo dos eBooks

CAPA

Netflix, Amazon Prime, HBO GO, Disney+ e tantos outros serviços do tipo, nunca foi tão simples e acessível ter em mãos conteúdos de qualidade de forma legal, mas quando o assunto são livros alguma plataforma vem a mente? Pesquisas feitas na Holanda, mais especificamente da Universidade de Amsterdã, mostram que a **pirataria** em produtos de entretenimento vem diminuindo nos últimos anos, exceto no mundo dos **eBooks**. Pelo menos é essa a tendência no país europeu. As pesquisas sugerem que a **pirataria** no mercado editorial esteja relacionada ao modelo dominante de consumo dos livros, por obra e não por serviço. >Com Netflix, Amazon Prime, HBO GO, Disney+ e tantos outros serviços do tipo, nunca foi tão simples e acessível ter em mãos conteúdos de qualidade de forma legal, mas quando o assunto são livros alguma plataforma vem a mente? Pesquisas feitas na Holanda, mais especificamente da Universidade de Amsterdã, mostram que a pirataria em produtos de entretenimento vem diminuindo nos últimos anos, exceto no mundo dos **eBooks**. Pelo menos é essa a tendência no país europeu. As pesquisas sugerem que a pirataria no mercado editorial esteja relacionada ao modelo dominante de consumo dos livros, por obra e não por serviço.

Comparando duas pesquisas de pirataria quase idênticas feitas entre 2012 e 2017, pela universidade holandesa, os pesquisadores conseguiram analisar as mudanças no consumo de mídia e nos hábitos de pirataria entre o público holandês ao longo dos anos. Os entrevistados responderam perguntas sobre o consumo legal e não-autorizado de música, filmes e TV, jogos e livros.

A conclusão mais geral e, inclusive um pouco óbvia, foi que, entre 2012 e 2017, o interesse por bens e produtos físicos despencou. Entre as curiosidades apresentadas pela pesquisa, as mulheres começaram a

piratear mais livros e menos jogos e música entre os anos analisados. Além disso, os dados revelam que, em geral, pessoas menos instruídas utilizam menos **produtos** piratas, rompendo consensos pré-estabelecidos.

Mudanças em porcentagem

foi acompanhada no universo da música, com os atuais 20,4% de consumidores que ainda optam pela mídia física. Nesse cenário, os livros físicos tiveram a menor queda, com 61,4% ainda comprando livros, contra os 69% de 2012. >O número de pessoas entre os entrevistados que compravam filmes ou produtos televisivos em formatos físicos foi reduzido de 44,8% para 19,9%. A queda quase pela metade foi acompanhada no universo da música, com os atuais 20,4% de consumidores que ainda optam pela mídia física. Nesse cenário, os livros físicos tiveram a menor queda, com 61,4% ainda comprando livros, contra os 69% de 2012.

bem-sucedidos serviços de streaming disponíveis no mercado. >A tendência coincide com um grande aumento nas vendas digitais de produtos da indústria cultural. O número de pessoas que compraram entretenimento digital aumentou em todas as categorias, quase triplicando na categoria de filmes e TV, o que provavelmente se deve aos bem-sucedidos serviços de streaming disponíveis no mercado.

eBooks. Entre 2012 e 2017, o número de downloads ilegais de livros digitais aumentou de 6,3% para 7,7%, o que é significativo para o mercado. >A pesquisa ainda revela que a porcentagem de pessoas que fazem download ou transmitem conteúdo de fontes não-autorizadas, praticando a pirataria, diminuiu em quase todas as categorias. Esse efeito é mais significativo para músicas e jogos, enquanto a pirataria de filmes e TV permaneceu relativamente estável. A

Continuação: Tendência inversa | Pirataria cresce no mundo dos eBooks

única categoria para a qual a taxa de pirataria subiu foi a de **eBooks**. Entre 2012 e 2017, o número de downloads ilegais de livros digitais aumentou de 6,3% para 7,7%, o que é significativo para o mercado.

Conclusões

em artigo publicado. >Segundo os pesquisadores, isso mostra que as editoras ainda estão testando modelos e se adaptando ao mercado digital. Faltam bons serviços de assinatura, por exemplo, nos quais as pessoas possam acessar um número ilimitado de livros por um preço fixo. "Olhando para outros mercados, as assinaturas de conteúdo parecem ser os modelos mais promissores, onde o grande aumento no número de transações compensa o retorno médio por transação ser menor", escrevem os pesquisadores Joost Poort, Martin van der Ende e Anastasia Yagafarova em artigo publicado.

eBooks deve desempenhar papel importante no aumento da taxa de pirataria. O número de pessoas que compraram **eBooks** aumentou 80% entre 2012 e 2017. Parte dessa nova base de usuários de leitores de livros digitais, aparentemente, mostrou interesse em livros piratas, o que provavelmente afetou o crescimento dessa taxa. >Embora não mencionado no artigo, o aumento maciço de consumidores de **eBooks** deve desempenhar papel importante no aumento da taxa de pirataria. O número de pessoas que compraram **eBooks** aumentou 80% entre 2012 e 2017.

Parte dessa nova base de usuários de leitores de livros digitais, aparentemente, mostrou interesse em livros piratas, o que provavelmente afetou o crescimento dessa taxa.

eBook aumenta lentamente. Vale lembrar que as tendências, geralmente, seguem direções diferentes, dependendo da região, do tipo de mídia e do período de pesquisa. >Os dados atuais da pesquisa mostram que a mídia física está perdendo popularidade rapidamente à medida que mais pessoas consomem conteúdo legal digitalmente. Ao mesmo tempo, as taxas de pirataria estão caindo significativamente para música e jogos, pelo menos na Holanda, enquanto a pirataria do eBook aumenta lentamente. Vale lembrar que as tendências, geralmente, seguem direções diferentes, dependendo da região, do tipo de mídia e do período de pesquisa.

Canaltech >Fonte: Canaltech

Trending no Canaltech:

Moto G8 Plus pode chegar ao Brasil no final de outubro e com bateria das grandesXiaomi revela data de lançamento oficial do MIUI 11É possível recuperar fotos antigas do Orkut? Criador da rede social explica5 descobertas estranhas que o telescópio Hubble fez sobre buracos negrosComo o Facebook quer assumir o controle de nossas vidas nos próximos anos

"PROTEÇÃO DE MÚLTIPLAS INVENÇÕES PARA UM NOVO PRODUTO":



Considerações acerca de proteção patentária para múltiplas invenções na rota Brasil - Estados Unidos

Em um contexto de rápida **inovação** tecnológica e acirrada concorrência na criação e exploração de novos produtos no mercado, certamente um dos caminhos possíveis a serem tomados por uma empresa de pequeno a grande porte é o depósito de um ou mais pedidos de patente de invenção, particularmente, nas jurisdições (países) as quais pretende-se lançar um determinado produto.

Isso tem o objetivo de pleitear a salvaguarda de exclusividade em um ou mais escopos de proteção, ou seja, em diferentes conjuntos de características essenciais e inventivas do produto, de modo a gozar do direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o referido produto possuidor de pelo menos um dos conjuntos de características essenciais e inventivas.

Neste cenário, além de proteger adequadamente cada um dos conjuntos de características essenciais e inventivas do produto, ligados pelo mesmo conceito inventivo, ou não, é plausível considerar que essa

empresa também teria o interesse em proceder nos diferentes países em que atua com uma estratégia unificada de projeto, fabricação e exploração do produto, os quais devem ser executados por meio de um dos caminhos possíveis e recomendados, ou seja, através de uma precisa concordância com os escopos das suas patentes de invenção.

Assim, podemos considerar que existe uma relação entre a adequada proteção das diferentes invenções que compõem um produto inovador e a eficiência na unificação do catálogo de produtos e suas inerentes estratégias de projeto, fabricação, exploração, marketing e logística de peças, entre outros.

Isso posto, com relação à adequada proteção das invenções que serão empregadas em um produto (ou mais), é recomendado haver na empresa uma política de depósito de patentes robusta, que considere sejam elaboradas buscas de anterioridade para delinear o estado da técnica e permitir uma adequada redação dos pedidos de patente de invenção, seja um pedido com facetas distintas da invenção (dispositivo e seu processo de fabricação, por exemplo) ou seja mais de um pedido, cada um com diferentes invenções.

Em consonância com o exposto, é particularmente recomendado que esse procedimento prévio seja efetuado para cada um dos conjuntos de características essenciais e inventivas de um produto a ser lançado, de modo que cada pedido de patente possua uma unidade de invenção e, assim, apresente maiores chances de se tornar e se manter uma patente concedida válida.

Em especial, ressalta-se uma preocupação comum aos empresários ou inventores, concernente aos custos envolvidos para proceder com tal esforço de uma busca e uma redação para cada invenção, em particular quando se tem múltiplas invenções inter-relacionadas relativas a um produto, por

Continuação: "PROTEÇÃO DE MÚLTIPLAS INVENÇÕES PARA UM NOVO PRODUTO":

exemplo, e quando se deseja lançar o produto em diversos países. Quanto a isso, sempre se procura ter garantias quanto ao sucesso da concessão e manutenção das eventuais patentes, para que os investimentos se justifiquem.

Neste aspecto, uma das soluções que vêm sendo praticadas por algumas empresas brasileiras é o depósito prioritário de pedido de patente nos Estados Unidos perante o órgão de patentes e marcas "USPTO", isso porque a rápida velocidade do resultado de exame técnico de patenteabilidade de uma invenção naquele país tem sido considerada decisiva, em essência, na avaliação da eventual patenteabilidade e manutenção de um pedido de patente da mesma família de invenção também depositado no Brasil, por reivindicação de prioridade, o qual será examinado posteriormente pelo órgão de patentes e marcas "**INPI**" que, a saber, atualmente possui um exame técnico relativamente moroso.

Não obstante, em alguns casos, uma solução recomendada para o problema de custos pode ser atingida através de um único pedido de patente, desde que seja definido no quadro reivindicatório se o produto com características particulares e o processo de fabricação de tal produto, por exemplo, possui reciprocidade bilateral, isto é, deve estar claro após as buscas de anterioridades e no texto da redação do pedido de patente que ambos estão intrinsecamente ligados, de modo que o produto particular somente possa ser fabricado pelo processo particular, sendo a recíproca verdadeira, ensejando unidade de invenção.

De qualquer forma, algumas empresas e inventores têm optado por fazer um pedido de patente único, que seja composto por conteúdo técnico relativo a múltiplas invenções inter-relacionadas, também quando se considera a sua realização em um mesmo objeto. Para que uma estratégia de depósito de um pedido de patente nesses moldes seja eficiente, apesar de não recomendada, a qualidade da redação do texto do pedido de patente e a prática de uma busca prévia de pa-

tenteabilidade continuam sendo essenciais para a sua validade patentária após a emissão da carta patente.

Para isso, existem pelo menos dois caminhos. O primeiro e mais recomendado deles é redigir o pedido de patente único com seu relatório descritivo, reivindicações e desenhos bem definidos em concordância com cada uma das diferentes invenções, redigindo um texto que vise demonstrar a suposta unidade de invenção.

O outro caminho, definitivamente não recomendável, conta com uma redação de um pedido de patente único caracterizando um texto embaralhado sem deixar claros os limites entre as invenções de forma explícita, mas que de fato afirme que há uma invenção composta pelos múltiplos conjuntos de características essenciais, com um texto que, por questões óbvias, não declare ao Examinador de patentes do órgão responsável como diferentes invenções.

No entanto, para qualquer caso, é importante ressaltar que o Examinador possui o dever, conforme legislação, de proceder com o exame técnico em somente uma invenção por pedido de patente e, assim, poderá emitir uma exigência técnica para que o pedido de patente sofra uma divisão, o que resultará na criação de novos pedidos de patente divididos, cada um com uma das invenções que forem identificadas pelo Examinador, acarretando finalmente nos custos previstos para cada um dos pedidos.

É importante mencionar que existe a possibilidade de isso acontecer na legislação do Brasil (**INPI**) e com muito mais rigor nos Estados Unidos (USPTO). Neste último, é extremamente comum o Examinador emitir a solicitação da referida divisão do pedido de patente, conhecida como "Restriction Requirement", de modo que, no entanto, em qualquer uma das modalidades aqui discutidas, por meio de um pedido dividido chamado "continuation-in-part", existe a alternativa de inserir matéria nova relativa a novos desenvolvimentos inventivos do produto, que

Continuação: "PROTEÇÃO DE MÚLTIPLAS INVENÇÕES PARA UM NOVO PRODUTO":

será considerada à partir daquele momento para aferição de patenteabilidade. Cumpre mencionar que, no Brasil, existe alternativa similar conhecida como certificado de adição. De todo modo, isso pode ser vantajoso quando existe um processo de desenvolvimento continuado do produto a ser lançado.

Isto posto, é válido lembrar que o primeiro dos caminhos acima visa, em última análise, postergar os custos relacionados a vários pedidos de patentes logo de início, visto que, após um primeiro exame técnico nos Estados Unidos, é bem provável que o Examinador solicite a escolha de uma das invenções para prosseguir com o exame de patenteabilidade, sendo então possível a divisão e depósito de novos pedidos de patente com as demais invenções.

Quando se trata do segundo dos caminhos, existe uma chance remota do Examinador interpretar o pedido de patente como dotado de apenas uma invenção e prosseguir o exame, mas um risco mais do que razoável do Examinador desconfiar que há mais de uma invenção, porém sem ter a capacidade de distingui-las, pois o texto estará embaralhado e confuso no que concerne ao que de fato é o núcleo inventivo.

Neste aspecto, além da invenção embaralhada, pode ser que não haja suficiência descritiva na redação do pedido de patente como depositado que corrobore com a comprovação da atividade inventiva e patenteabilidade de cada uma das invenções em separado.

Sendo assim, é certo afirmar que no segundo caminho há um problema relacionado à confusão que pode ser gerada no pedido de patente único, particularmente em relação ao escopo de proteção pretendido, refletindo em uma provável incapacidade de consertá-lo em meio ao exame técnico por meio de emendas, sem adição de matéria ao texto original e, assim, resultar na diminuição das chances de comprovar qualquer atividade inventiva para a invenção global embaralhada e, nem sequer permitir comprovar uma definição clara acerca de ao menos uma

das invenções originais que foram inseridas no contexto global da invenção.

Assim, é trivial considerar que a recomendação ótima é sempre proceder com uma busca de anterioridades e um pedido de patente distinto para cada invenção, logo de início, pois ali haverá espaço para um texto completo e detalhado capaz de comprovar a patenteabilidade de cada uma das invenções ao longo do exame técnico e da vida da patente concedida.

Nos casos em que isso não é possível, visando redução de custos à empresa ao menos em um primeiro momento, pode-se elaborar um pedido de patente único, sendo o primeiro caminho o mais recomendável, delineando o relatório descritivo, reivindicações e desenhos bem definidos em concordância com cada uma das diferentes invenções, de modo que, futuramente, haja clareza em relação aos diferentes escopos e seja possível fazer a divisão correta do pedido de patente, bem como permitir uma eficiente inserção de matéria nova relativa a novos desenvolvimentos inventivos do produto, o que pode ser vantajoso quando existe um processo de desenvolvimento continuado.

Portanto, apesar de haver algumas diferenças entre as leis de patentes brasileira e americana quanto ao requisito de unidade de invenção (exame de mérito) de uma patente de invenção, resta concluir que uma boa assessoria por especialistas em patentes pode colocar luz a motivos encorajadores para as empresas e inventores individuais empregarem uma ótima estratégia de proteção patentária na rota Brasil - Estados Unidos, e no mundo, através de buscas de anterioridade e redação de pedidos de patente de invenção para cada um dos conjuntos de características inventivas, visando se tornarem eficientes no que tange à adequada proteção de toda e cada invenção em seus aspectos essenciais, refletindo as partes mais importantes desenvolvidas de forma segmentada e continuada no projeto de um produto inovador a ser lançado no mercado.

Continuação: "PROTEÇÃO DE MÚLTIPLAS INVENÇÕES PARA UM NOVO PRODUTO":

*Por Anderson Chim, especialista em patentes no escritório Daniel Advogados

Referências:

[1] Anderson Lemos Chim - Especialista em patentes - Membro da equipe técnica de patentes na Daniel Law.

[2] <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-0800.html>

[3] <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/legislacao-patente-1>

[4] <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s201.html>

[5] <https://www.jdsupra.com/legalnews/worldwide-divi->

[sional-strategy-14789/](#)

[6] <https://www.fr.com/files/Uploads/attachments/Restriction-Requirements-Final.pdf>

[7] <https://patentlyo.com/patent/2012/09/continuations-in-part-and-priority-claims.html>

[8] <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0d3bce10-76a9-47d9-9528-ac52a7bb2c59>

[9] <https://ocpatentlawyer.com/pros-cons-filing-continuation-in-part-application/>

+ Populares

Descuido no monitoramento de marcas



Por Mariana Hamar Valverde Godoy, sócia do Moreau Valverde Advogados

A importância do registro da marca já está pacificada entre empresários, lojistas e empreendedores. Atualmente, a busca e os procedimentos de registro da marca são realizados logo no início do desenvolvimento e criação do produto ou serviço e, somente após constatar-se sua viabilidade, é que são iniciados os investimentos.

Com o aumento constante no número de negócios e produtos lançados no mercado a cada dia, o **Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI** vem modernizando seu sistema, oferecendo maior agilidade e eficácia na proteção da **propriedade** intelectual. Algo muito relevante diante dos números crescentes, como aponta o mais recente relatório do órgão. Veja aqui

Assim, este ano já se verifica considerável redução no prazo de processo de registro de marca, com alguns processos analisados e deferidos em apenas doze meses, contra anteriores 36 meses. Melhor: em breve, teremos um sistema integrado que viabilizará o registro de marcas em mais de 120 países, tendo em vista a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri. Com isso, o trâmite do processo será mais rápido e menos

custoso, principalmente para aqueles que desejam expandir seus negócios para o exterior e/ou licenciar sua marca.

Mas, após o efetivo registro da marca, muitos titulares limitam-se a controlar os prazos de prorrogação, deixando de manter o efetivo controle e monitoramento da sua marca. Consultas temáticas nas diversas instâncias da justiça indicam crescente aumento de disputas judiciais. Envolvem registro de marcas semelhantes ou colidentes, uso indevido de marca, logomarca, nome comercial e trade dress. Essa concorrência desleal afeta o caixa da empresa diretamente, mas, sobretudo, o valor intangível erguido a custo de investimentos importantes. A leniência com a responsabilidade de guarda da marca já tem custado o cargo de executivos, cobrados, duramente, por investidores.

Para enfrentar essa situação, a indicação é monitoramento semanal para detectar movimentos no mercado, os quais deverão ser investigados e ter as medidas cabíveis para correção, numa escala que vai da solicitação amigável ao uso do processo criminal e a reparação de danos, dependendo da complexidade.

Isso é muito importante porque numa realidade onde as informações e mensagens se dissipam de forma veloz, a falta de monitoramento da marca pode ocasionar prejuízos inestimáveis. Um exemplo que podemos citar vem ocorrendo com frequência no e-commerce, onde empresas copiam trade dress de sucesso e passam a vender produtos com design extremamente similares, desviando consumidor e impactando diretamente nas vendas do detentor original dos direitos.

Moreau Valverde Advogados.

Continuação: Descuido no monitoramento de marcas

mariana.valverde@moreau.com.br

+ Populares

STJ - Segunda Seção aplica Lei de Propriedade Industrial e reconhece proteção à soja transgênica da Monsanto

Em julgamento de Incidente de Assunção de Competência (IAC 4), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a tese de que as limitações ao direito de **propriedade** intelectual constantes do artigo 10 da Lei 9.456/1997 - aplicáveis somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares - não são oponíveis aos detentores de patentes de produtos ou processos relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais.

Com a tese, firmada por unanimidade de votos, o colegiado negou recurso interposto por sindicatos rurais do Rio Grande do Sul que questionavam a necessidade de pagamento de royalties à Monsanto, responsável pelo desenvolvimento da soja transgênica Round-up Ready (Soja RR), nos casos de replantio em campos de cultivo, venda da produção como alimento ou matéria-prima e, com relação aos pequenos produtores, doação a outros produtores ou troca de sementes reservadas.

O recurso também tinha como interessados diversos outros sindicatos e associações de produtores, além da Associação Brasileira de Sementes e Mudanças, da Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria, e da Associação Brasileira de Mutuários e Consumidores. Também integravam os autos o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**) e o Ministério Público do Rio Grande do Sul.

Não havia determinação de suspensão nacional de processos, porém, a partir de agora, os juízes e tribunais de todo o país deverão observar a tese em suas decisões, conforme prevê o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Manipulada geneticamente pela Monsanto, a Soja

RR é capaz de gerar mudas resistentes a herbicidas formulados à base de glifosato, proporcionando significativo ganho de produção. Após obter a patente do processo de criação das sementes, a multinacional estabeleceu um sistema baseado em royalties, taxas tecnológicas e indenizações pela utilização das sementes.

Entretanto, para os sindicatos, o tema não deveria ser analisado do ponto de vista da Lei de Propriedade Industrial, mas sim sob a ótica da Lei de Cultivares. Segundo as entidades sindicais, independentemente do pagamento de qualquer taxa à Monsanto, deveriam ser permitidas a reserva de sementes, a venda de produtos e a multiplicação de sementes para doação ou troca.

Em primeiro grau, o juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos dos sindicatos para que a Monsanto se abstinisse de cobrar royalties ou taxa tecnológica sobre a comercialização da produção da soja transgênica a partir da safra 2003/2004.

A sentença foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Para o tribunal, não haveria como aplicar as disposições contidas na Lei de Proteção de Cultivares à hipótese dos autos, pois a Soja RR está protegida por meio de patentes devidamente expedidas pelo **INPI**, devendo ser respeitados os direitos dos titulares.

Em análise do recurso dos sindicatos gaúchos, a ministra Nancy Andrighi destacou que a Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 18, inciso III, prevê a possibilidade de patentes de microrganismos **transgênicos** - o que permite que processos e produtos alimentícios, farmacêuticos e químicos possam ser tutelados por esse diploma legal. A ministra lembrou, todavia, que o patenteamento de mi-

Continuação: STJ - Segunda Seção aplica Lei de Propriedade Industrial e reconhece proteção à soja transgênica da Monsanto

organismos encontrados na natureza e de outros seres vivos é expressamente vedado pela própria LPI.

A relatora também ressaltou que, cumpridos determinados requisitos estabelecidos pela Lei de Proteção de Cultivares em relação à homogeneidade, à distinguibilidade e à estabilidade da variedade vegetal, e após todo um procedimento especial, o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC) está autorizado a outorgar o Certificado de Proteção de Cultivar, que garante ao titular os direitos sobre o material de reprodução ou multiplicação vegetativa da planta, em prazo que pode ser estendido por até 18 anos.

Por outro lado, lembrou a ministra, a Lei de Proteção de Cultivares também prevê situações em que, como forma de dar equilíbrio à exclusividade outorgada pelo Certificado de Proteção de Cultivar, são impostas certas limitações à proteção dos direitos do melhorista. É o caso do chamado "privilégio do agricultor" - exceção que confere aos agricultores o direito de livre acesso, em determinadas circunstâncias que não configurem exploração comercial, à variedade comercial protegida.

Com base nessa limitação aos direitos de certificado, destacou a ministra, é que os sindicatos buscaram judicialmente o não pagamento de royalties à Monsanto.

No entanto, Nancy Andrichi afirmou que os royalties cujo pagamento os entes sindicais pretendem afastar referem-se ao uso reprodutivo de sementes que contêm a tecnologia patenteada, o que também atrai a incidência da Lei de Propriedade Industrial ao caso, sem que haja primazia da Lei de Proteção de Cultivares sobre a LPI.

"Patentes e proteção de cultivares, como visto, são diferentes espécies de direitos de **propriedade** intelectual, que objetivam proteger bens intangíveis distintos. Não há, por isso, incompatibilidade entre

os estatutos legais que os disciplinam, tampouco prevalência de um sobre o outro, pois se trata de regimes jurídicos diversos e complementares, em cujos sistemas normativos inexistem proposições contraditórias a qualificar uma mesma conduta", disse a ministra.

Segundo a relatora, o âmbito de proteção a que está submetida a tecnologia desenvolvida pela Monsanto não se confunde com o objeto da proteção prevista na Lei de Cultivares (o material de reprodução ou multiplicação vegetativa da planta). "As patentes não protegem a variedade vegetal, mas o processo de inserção e o próprio gene por elas inoculado na semente de soja", afirmou.

No tocante à Lei de Propriedade Industrial, a ministra explicou que, enquanto o artigo 42 garante ao titular da patente o direito de impedir que terceiros façam uso do produto ou processo, o artigo 43 estabelece limites ao exercício desse direito - a exemplo do inciso VI, que exclui da proteção, em relação a patentes relacionadas com matéria viva, os terceiros que utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido licitamente introduzido no comércio pelo detentor da patente ou licença, "desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa".

Esse conceito, segundo a relatora, positiva o "princípio da exaustão": uma vez que o titular tenha auferido o benefício econômico da exclusividade - como no caso da venda do produto patenteado -, cessam os direitos do titular da patente sobre ele.

Entretanto, no ponto central da controvérsia, Nancy Andrichi destacou que a parte final do inciso VI do artigo 43 da LPI prevê expressamente que não haverá exaustão na hipótese de o produto patenteado ser utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

"A toda evidência, a opção legislativa foi a de deixar

Continuação: STJ - Segunda Seção aplica Lei de Propriedade Industrial e reconhece proteção à soja transgênica da Monsanto

claro que a exaustão, quando se cuida de patentes relacionadas à matéria viva, atinge apenas a circulação daqueles produtos que possam ser enquadrados na categoria de matéria viva não reprodutível, circunstância que não coincide com o objeto da pretensão dos recorrentes", realçou a relatora ao fixar a tese e negar o recurso dos sindicatos.

Em voto-vista apresentado à Segunda Seção, o ministro Marco Buzzi destacou a dimensão do setor agrícola brasileiro, que tem conseguido elevar a sua produtividade - em 2019, é esperada uma colheita de grãos superior a 227 milhões de toneladas - sem que tenha ocorrido aumento expressivo da área plantada, o que demonstra a alta capacidade produtiva do agrogócio e as **inovações** tecnológicas no desenvolvimento das sementes, como as criadas pela Monsanto.

No caso dos autos, o ministro Buzzi destacou que, se o processo inventivo biotecnológico relativo às se-

mentes RR é patenteável - tanto que o registro foi concedido pelo **INPI** -, não há como excluir dessa possibilidade os efeitos decorrentes da proteção industrial, relacionados à defesa da patente, a exemplo da autorização de uso, bem como o pagamento de royalties.

"Assim, sem deixar de estimular o agricultor no desenvolvimento e melhoramento genético de plantas (cultivares), com o objeto de melhor adaptá-las às variadas condições de solo, clima e regiões do país, de modo a possibilitar o incremento na produtividade da lavoura, de rigor a observância da eventual existência de patente de invenção, devidamente registrada no **INPI**, a incidir sobre sementes utilizadas na atividade do melhorista", afirmou o ministro ao acompanhar o voto da relatora.

Leia o acórdão.

Porque registrar sua marca é tão importante para o seu negócio

De acordo com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - **INPI**, o número de registros concedidos de marcas aumentou 55,5% e os pedidos de marca cresceram quase 10% em 2018

De acordo com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - **INPI**, o número de registros concedidos de marcas aumentou 55,5% em 2018. Já os pedidos de marca cresceram cerca de 9,84% no mesmo período.

Evitar plágio ou cópia não é o único benefício ao registrar uma marca, as vantagens vão muito além disso. Para franquiar uma empresa, por exemplo, é necessário no mínimo ter dado entrada no processo de registro de marca junto ao **INPI**.

A tramitação de um processo no **INPI**, tem custos relativamente baixos e espaçados. Uma eventual demanda judicial, por sua vez, pode representar gastos vultosos e com resultados incertos, dependendo da complexidade da causa.

Uma marca registrada passa seriedade e profissionalismo transmitindo assim confiança ao público consumidor, trazendo credibilidade ao seu produto ou serviço. Já para quem pensa grande apenas com o registro de marcas é possível fazer o licenciamento de produto e explorar o uso do nome. **Marcas** como Kraft, Coca-Cola, Pepsico, P&G, Nestlé, Unilever, Kellogg's e outras grandes empresas criam inúmeras possibilidades de lucro através do desenvolvimento de linha de produtos licenciados a terceiros.

E como o mercado muda com grande velocidade, o

número de pedidos de registro de programas de computador também cresceu. Segundo o **INPI**, as solicitações foram 48% maior em 2018, em relação a 2017.

E, ainda, a procura por registro do código fonte de software também vem crescendo. Estima-se que hoje o Brasil tem mais de um celular por habitante, sendo mais de 220 milhões de aparelhos ativos no país, de acordo com a 29ª Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas Empresas, realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP). E para realizar esse processo que é tão importante, é preciso procurar uma empresa com know how no segmento, com vasta experiência.

Até mesmo os inventores precisam proteger suas invenções depositando sua **patente**. Qualquer pessoa que inventa algo tem o direito de depositar junto ao **INPI** a sua invenção. Independente se for pessoa jurídica ou física esse direito é assegurado na lei brasileira. Mas importante! Não é possível depositar uma simples ideia de produto, por exemplo. É necessário que a invenção realmente tenha sido desenvolvida e que possua utilidade ou aplicação industrial.

Marca

Registro de marcas

INPI

credibilidade

A face mais séria do apelido: Relevante precedente que protege cognome de marca famosa



BMW. Foto: Pixabay

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.

Como sabemos, não são raros os casos de marcas famosas que ganham apelidos, em fenômeno instaurado pelo público consumidor - ainda que posteriormente estimulado pelo próprio titular - soando como um verdadeiro termômetro de penetração e apelo social.

Tais apelidos, registrados ou não perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**), têm o condão de, com o passar do tempo, tornarem-se altamente distintivos não apenas perante o público-alvo, mas também junto ao público em geral, agregando enorme valor à marca. Via de consequência, embora sejam capazes de atribuir maior popularização e viés propagandístico, carregam o ônus de tornar o sinal mais sujeito a reproduções e imitações no mercado- além de alvo mais corriqueiro de terceiros inescrupulosos, que enxergam uma "oportunidade de ouro" de associar sua imagem àquela da marca "apelidada".

Neste contexto, merece destaque recente decisão proferida pela Justiça Federal Especializada do Rio de Janeiro, envolvendo imitação da marca "BMW", corriqueira e carinhosamente abreviada como "BM", tanto por consumidores quanto pelas próprias concessionárias. Após o **INPI** ter concedido registro para a marca mista "EuroBM", para identificar serviços de assistência em veículos, e sendo infrutíferas as tentativas de resolver o imbróglio amigavelmente, o Grupo BMW ajuizou ação visando não somente a nulidade do registro espúrio, mas também a retirada do sinal infrator do mercado.

A tese encampada foi de que as marcas violadas são popularmente conhecidas pelo acrônimo "BM", porém em manifesta referência a "BMW". O caso concreto reuniu vultosos extratos de websites com grande circulação de internautas, como fóruns de discussões automotivas, o Instagram e o Mercado Livre, além de declarações e demais provas atestando tal status.

O caso, não se nega, continha outros elementos que demonstravam a má-fé do titular do registro, como a utilização de "Euro", como prefixo, remetendo a uma suposta origem europeia, e o uso de parte figurativa bastante similar ao famoso círculo da BMW.

Continuação: A face mais séria do apelido: Relevante precedente que protege cognome de marca famosa

Porém, ao julgar pela procedência integral, fato é que o Juiz Federal reconheceu expressamente que a simples evocação do sinal "BM" neste segmento de mercado remetia, indubitavelmente, à marca "BMW". Verificou até mesmo que "a Associação Brasileira das Concessionárias BMW ("ABBM"), que reúne revendedoras oficiais da marca das Autoras, não contém, em seu acrônimo, a letra "W" no final".

Diante deste cenário, o juiz considerou que a coexistência dos sinais "EuroBM" e "BMW" no mercado era suscetível de levar os consumidores a confusão ou associação e, portanto, decretou a nulidade do registro para a marca "EuroBM", além de determinar a imediata cessação de seu uso, sob pena de multa diária de cinco mil reais (R\$ 5.000,00).

A recente decisão representa um passo firme e arrojado na proteção de apelidos de marcas famosas.

Além de infração marcária propriamente dita, o juiz destacou que a conduta do titular do registro "EU-ROBM" prejudicava o direito da Autora de zelar por uma imagem única, ou seja, pela integridade de seus sinais - incluindo o apelido - junto ao público consumidor, afetando indiretamente a estratégia de manutenção da distintividade de um ativo de

propriedade industrial tão importante. Ou seja, a sentença também se destaca por ter reconhecido e aplicado a teoria da diluição (Art. 130 da LPI).

A sentença transitou em julgado no dia 09/08/2019, estando apta a ser executada.

Vale salientar que esse entendimento não é novo, e na verdade já foi objeto de discussões envolvendo as marcas "BMW", inclusive em ação de infração contra o uso do sinal "BMPOWER". Neste contexto, o Juiz considerou como notório o fato de que a utilização da sigla "BM", seguida de qualquer nome, tinha o claro potencial de violar a marca "BMW".

De qualquer forma, a recente decisão representa um passo firme e arrojado na proteção de apelidos de marcas famosas, além de nortear a conclusão de que esse tipo de sinal representa fortíssimo ativo dentro do patrimônio intelectual de uma empresa - restando mais do que justificadas medidas rigorosas visando a sua defesa no mercado.

*Yannick Schweizer e Caio Richa de Ribeiro são advogados Dannemann Siemsen

Índice remissivo de assuntos

Marco regulatório | Anvisa
3

Propriedade Intelectual
5, 12, 14, 18

Patentes
5, 17

Desenho Industrial
5

Entidades
5

Pirataria
6

Inovação
8, 14

Marco regulatório | INPI
8, 12, 14, 17, 18