

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 28 de fevereiro de 2020 às 07h54
Seleção de Notícias

G1 - Globo | BR

Marco regulatório | INPI

Inédita moto BMW rival da Harley-Davidson escapa em registro de patente no Brasil 3
AUTO ESPORTE

Consultor Jurídico | BR

Marco regulatório | INPI

Ação de nulidade de patente pode suspender ação de indenização 5

Marco regulatório | INPI

Renúncia ao registro no Inpi não leva à perda de objeto de ação de nulidade 7

O Debate Online | MG

Marco regulatório | INPI

Qual a importância da propriedade intelectual para as startups? 8

Inédita moto BMW rival da Harley-Davidson escapa em registro de patente no Brasil

AUTO ESPORTE



Modelo é revelado antes da hora em desenhos publicados no [Inpi](#) nesta quinta (27). Até então, moto havia aparecido apenas como o conceito R18; lançamento mundial será em 2020.

Futura moto BMW rival da Harley apareceu primeiro no Brasil - Foto: [Inpi](#)

A futura moto da BMW para concorrer com a Harley-Davidson foi revelada nesta quinta-feira (27). Suas primeiras imagens oficiais escaparam nos registros de [patente](#) publicados pelo Instituto Nacional da Propriedade ([Inpi](#)) no Brasil.



Prevista para ser lançada em 2020 mundialmente, a estradeira havia aparecido apenas como o conceito R18 e estava no Salão de Milão 2019. Mesmo com o registro no Brasil, ainda não há nada concreto sobre a possível venda da moto no mercado brasileiro.

Como acontece com outras motos e carros, os desenhos são publicados com o objetivo de resguardar os direitos das montadora sobre os projetos.

Imagens de patente mostram como será a futura custom da BMW - Foto: [Inpi](#)

Os desenhos revelam ainda duas versões da moto: uma custom mais tradicional e outra com uma pegada mais para longas viagens, com bolha de proteção frontal e malas para bagagem.



BMW estradeira em versão mais touring, com maior proteção aerodinâmica e malas laterais - Foto: [Inpi](#)

Continuação: Inédita moto BMW rival da Harley-Davidson escapa em registro de patente no Brasil



BMW R18 teve sua versão conceitual revelada em no Salão de Milão 2019 - Foto: Rafael Miotto/G1

BMW confirmou a nova F 900 R para o Brasil:

Salão de Milão 2019: BMW lança motos e anuncia 'rival da Harley'

Ação de nulidade de patente pode suspender ação de indenização



A ação de nulidade de patente ajuizada na Justiça Federal é prejudicial externa apta a suspender na Justiça estadual a tramitação de processo de indenização por uso não autorizado do objeto patenteado.

De acordo com a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, por haver conexão entre as demandas, elas deveriam ser reunidas para julgamento simultâneo. Porém, quando isso não é possível, a solução é suspender o processo dependente.

Ministro Marco Aurélio Bellizze foi o relator na 3ª Turma do STJ STJ

O colegiado reconheceu ainda que a nulidade de patente pode ser arguida pela defesa de forma incidental, sem a necessidade de demanda autônoma ou de reconvenção, mas afirmou que a competência para julgar essa matéria é da Justiça Federal, com a participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**).

"Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal desta ação, ainda que a recorrente não faça parte da demanda", explicou o relator do recurso, ministro Marco Aurélio Bellizze.

O caso julgado se refere à eficácia do **registro** de patentes de uma empresa que, na origem, pleiteava na Justiça estadual indenização pelo uso indevido da tecnologia patenteada. Em primeiro grau, o juiz acolheu a tese de nulidade das patentes, alegada pela defesa na contestação, e julgou o pedido improcedente.

Porém, o Tribunal de Justiça reformou a sentença e condenou a empresa ré a se abster de produzir e comercializar os produtos que utilizem as patentes em questão, além de pagar indenização pela violação do direito de propriedade industrial.

No recurso ao STJ, a empresa condenada defendeu a possibilidade de arguição incidental de nulidade de patente. Afirmou também que, como existe uma ação de nulidade ajuizada na Justiça Federal, o processo na Justiça estadual deveria ser suspenso até o julgamento daquela demanda.

O ministro Marco Aurélio Bellizze esclareceu que "a previsão legal para formulação de pedido incidental de nulidade de patente como matéria de defesa, a qualquer tempo (artigo 56, parágrafo 1º, da Lei 9.279/1996), deve ser interpretada de forma harmônica com as regras de competência absoluta para conhecimento da matéria".

Ele mencionou o REsp 1.527.232, julgado sob o rito dos repetitivos (Tema 950), no qual a 2ª Seção do STJ concluiu pela competência absoluta da Justiça Federal, com a participação do **INPI**, para o julgamento sobre registros de marca e das correlatas ações de nulidade.

Segundo o relator, embora a tese adotada no recurso repetitivo diga respeito a marcas, o mesmo raciocínio pode ser aplicado ao caso dos autos, porque a aquisição do direito de utilização exclusiva da patente também se dá com o deferimento do registro pelo **INPI**, sendo que esse direito somente pode ser

Continuação: Ação de nulidade de patente pode suspender ação de indenização

afastado por meio de processo administrativo ou judicial que desconstitua o registro.

Dessa forma, o relator assinalou que, no caso, o juízo estadual realmente não poderia ter avançado no conhecimento do pedido de nulidade dos registros formulado na contestação. Segundo ele, cabia à empresa ré -- tendo em vista a necessidade de participação do **INPI** e a conseqüente competência do juízo federal -- propor a ação de nulidade no juízo competente, "situação em que seria de rigor a observância da prejudicialidade entre as respectivas demandas".

Em seu voto, Bellizze explicou que existirá conexão entre demandas quando houver identidade de objeto ou de causa de pedir (artigo 55 do Código de Processo Civil) e que, nessas situações, será necessário reunir os processos para julgamento simultâneo -- prevenindo eventual contradição entre os julgados.

No entanto -- ressaltou --, nas hipóteses em que a reunião dos processos for inviável (por exemplo, quando estiverem submetidos a juízos de competência absoluta distinta), a solução adequada à prevenção de julgamentos antagônicos é a suspensão do processo dependente, de acordo com o disposto no artigo 313, V, do CPC.

O ministro destacou que, no caso dos autos, as ações confrontadas traduzem a existência de uma prioridade lógica necessária para a solução da controvérsia, atendendo a todos os requisitos que determinam a prejudicialidade externa.

As partes informaram no processo que a Justiça Federal julgou improcedente a ação de nulidade, mas essa decisão ainda se encontra pendente do julgamento de recursos.

Para o relator, o tribunal estadual deveria ter determinado a suspensão do processo antes da análise da apelação, pois dessa forma resguardaria a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões. Com esse entendimento, a turma determinou a suspensão do processo até a solução definitiva sobre o pedido de nulidade na Justiça Federal. O número deste processo não é divulgado em razão de segredo judicial. **Com** informações da assessoria de imprensa do STJ.

Revista **Consultor** Jurídico, 27 de fevereiro de 2020, 9h22

Renúncia ao registro no Inpi não leva à perda de objeto de ação de nulidade



Coca Cola obteve nulidade do registro industrial do refrigerante Joca Cola

A renúncia ao registro industrial que é objeto de ação de nulidade não leva à perda superveniente do objeto dessa mesma ação, pois o que se discute é a validade do ato administrativo que concedeu tal registro. Com esse entendimento, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial da Joca Cola, marca brasileira processada pela Coca Cola.

Antes mesmo da sentença, a empresa brasileira renunciou ao registro -- no **Instituto** Nacional de Propriedade Industrial --, o que levou a sua extinção. O juízo de primeiro grau, no entanto, entendeu ser necessário o prosseguimento da ação para salvaguarda dos direitos em ações futuras. Assim, a nulidade foi decidida em primeiro grau e confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Ao STJ, a empresa que detinha a marca brasileira alegou que a renúncia ensejou a perda superveniente do objeto da ação, entendimento novamente negado pelo colegiado. Relatora do caso, a ministra Nancy Andrihgi explicou que os efeitos da renúncia ao registro operam-se a partir do momento de seu ato -- *ex nunc* -- enquanto que o ato administrativo que concedeu o registro é retroativo, desde sua concessão anterior --

ex tunc.

"Diferentemente do que ocorre em casos de nulidade, na renúncia não se discute a presença ou não de algum vício que macule a marca **ab** initio. De fato, tratando-se de ato administrativo que vigeu e produziu efeitos no mundo jurídico, com presunção de legalidade, a situação em comento enseja a necessária proteção de eventuais direitos e obrigações gerados durante sua vigência", explicou a relatora.

A ministra Nancy Andrihgi ressaltou que o artigo 172 da Lei de Propriedade Industrial estabelece que nem mesmo a extinção do registro da marca impede o prosseguimento do processo administrativo de nulidade, "de modo que destoaria do razoável impedir a tramitação da ação judicial movida com idêntico objetivo".

Qual a importância da propriedade intelectual para as startups?

Registrar a marca, produto ou modelo de serviço representa vantagem competitiva.

O lançamento de produtos e serviços total ou parcialmente inéditos é a principal característica das empresas denominadas startups. Tais empresas solucionam problemas de forma inovadora e apresentam um modelo de negócio diferenciado do que já está difundido no mercado.

Logo, não só por questões jurídicas, mas pela necessidade de proteção da criação disruptiva, é de suma importância para as startups a existência de um sistema eficiente de **propriedade** intelectual.

Segundo a Organização Mundial da **Propriedade** Intelectual (WIPO), **propriedade** intelectual é "a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico".

No Brasil, o **INPI** (Instituto Nacional da **Propriedade** Intelectual) é o órgão governamental responsável pela análise dos pedidos de proteção de diversos ativos de **propriedade** intelectual. Desta forma, uma startup pode solicitar ao **INPI** a proteção

de: suas patentes, marcas, seus desenhos industriais e programas de computador. Além disso, o **INPI** é responsável pela averbação e registro de Contratos de **Transferência** de Tecnologia.

A preocupação do empresário com a efetiva proteção da sua **propriedade** intelectual figura como fundamento para que a startup obtenha importante vantagem competitiva. Obter o registro da sua marca, seu produto, seu modelo de serviço ou seu programa de computador é um exemplo de ativo intangível, que permitirá à startup o uso exclusivo e a propriedade da marca ou invenção; o aumento da credibilidade perante seus clientes e parceiros; e a proteção da sua marca/patente de possíveis usos indevidos.

Por outro lado, a demora excessiva em providenciar a devida proteção legal da marca ou patente pode trazer como consequência a "cópia" da tecnologia, do produto ou da marca por concorrentes. E, caso isso se concretize, os meios jurídicos para repelir o uso indevido da criação tornam-se exíguos e a startup perderá o seu principal trunfo: a inovação outrora desenvolvida.

Desta forma, a recomendação básica e inicial para qualquer empresário que almeje iniciar uma startup é o imediato registro da marca e dos objetos necessários para a consecução do negócio (produto, serviço ou programa de computador).

* Pedro Henrique Cordeiro Machado e Fernando Augusto Sperb do escritório Alceu Machado, Sperb & Bonat Cordeiro Sociedade de Advogados

Índice remissivo de assuntos

Marco regulatório | INPI
3, 5, 7, 8

Patentes
3, 5

Propriedade Intelectual
8

Inovação
8