

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 24 de agosto de 2020 às 07h53
Seleção de Notícias

Correiobraziliense.com.br | BR

Patentes

Primeira vacina contra a covid patenteada poderá ser testada no Brasil 3
PALOMA OLIVETO

Folha.com | BR

21 de agosto de 2020 | Direitos Autorais

Gilberto Gil se reúne com Mario Frias para debater lei sobre direitos autorais 6
ILUSTRADA

Consultor Jurídico | BR

21 de agosto de 2020 | Marco regulatório | INPI

Justiça Federal é que determina abstenção de uso de marca 7

Migalhas | BR

21 de agosto de 2020 | Marco regulatório | INPI

O titular de registro marcário obstativo como terceiro interessado em ações de nulidade 10

Primeira vacina contra a covid patenteada poderá ser testada no Brasil

Primeiro imunizante com estudos de segurança e eficácia publicados é patenteado na China. O laboratório de biotecnologia CanSino tem planos de incluir o Brasil na terceira fase de ensaios clínicos, quando os testes abrangem milhares de pessoas.

postado em 18/08/2020 06:00 / atualizado em 18/08/2020 11:07

(foto: Nicolas Asfour/AFP)

A China se tornou o segundo país a conceder a **patente** de uma vacina contra a covid-19. Mas, ao contrário do produto anunciado, na semana passada, na Rússia, que não teve nenhum teste de segurança e eficácia divulgado, os fabricantes da substância chinesa publicaram os estudos de fase I e II, com resultados positivos. Outra diferença é que, enquanto o imunizante russo foi registrado para uso em massa, o do laboratório CanSino passará, ainda, pela terceira etapa das pesquisas, que envolve um grande número de pacientes, na casa dos milhares. Segundo um comunicado do governo, a empresa de **biotecnologia** tem interesse de incluir o Brasil nessa fase.

Os estudos da Ad5-nCoV começaram em março e, por enquanto, demonstraram que essa é uma das vacinas mais seguras contra o Sars-CoV-2. A substância é uma das cinco que vêm sendo produzidas no país asiático -- uma delas é a da Sinovac, em teste na Universidade de Brasília (UnB). A **patente** foi pedida para proteger a propriedade intelectual, pois os dados sobre o desenvolvimento do imunizante foram, e continuam sendo, divididos com a comunidade científica internacional.

Para produzir a Ad5-nCoV, os pesquisadores usaram a versão atenuada de um vírus comum da gripe, que funciona como meio de transporte, mas é incapaz de causar a doença. Ele leva para o código de produção da proteína spike, usada pelo coronavírus para entrar

e se reproduzir no corpo do hospedeiro. Em contato com a substância, as células produzem a spike e viajam para os linfonodos, onde o sistema imunológico cria anticorpos que reconhecerão a proteína e lutarão contra o coronavírus.

Precedente

Em 2017, a mesma tecnologia foi utilizada pelo CanSino para o desenvolvimento da primeira vacina já aprovada contra Ebola, vírus altamente letal que matou milhares na África Ocidental, três anos antes. A abordagem também é semelhante à da substância da Universidade de Oxford, testada no Brasil pelo Instituto Butantan.

Apesar de ter sido divulgada nesta segunda-feira (17/8), a patente da Ad5-nCoV foi registrada em 11 de agosto, mesmo dia do da vacina russa, segundo a imprensa chinesa. Os dois países, aliás, pretendem trabalhar juntos no desenvolvimento de imunizações de covid-19. No último domingo, o principal especialista em doenças respiratórias da China, Zhong Nanshan, participou de um simpósio com cientistas da Rússia e afirmou que há interesse em troca de informações.

"A China e a Rússia podem aprender uma com a outra. As tecnologias e estratégias russas (de combate à covid-19) merecem ser estudadas, enquanto a China tem métodos únicos para controle da pandemia, especialmente o uso da medicina tradicional", afirmou. Nanshan não disse o nome de nenhuma vacina específica, mas a CanSino informou, em nota, que está em conversação com Moscou para os testes de fase III da Ad5-nCoV.

Na semana passada, a Arábia Saudita anunciou que os testes de fase III da vacina chinesa começarão, ainda neste mês, no país. Em um comunicado de imprensa, a CanSino anunciou que pretende fechar

Continuação: Primeira vacina contra a covid patenteada poderá ser testada no Brasil

acordos também com Brasil e México para o estudo final da substância.

O laboratório chinês divulgou, em maio, os resultados preliminares dos estudos com a vacina. Em um artigo na revista britânica *The Lancet*, uma das publicações médicas mais respeitadas do mundo, cientistas liderados por Feng Cai Zhu, do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da Província de Jiangsu, relataram que 108 adultos entre 18 e 60 anos, sem exposição prévia ao Sars-CoV-2, receberam doses baixas, moderadas e altas da substância e foram observados por 28 dias.

Ao fim da segunda semana, todos desenvolveram anticorpos específicos, com pico de produção em quatro semanas, quando até 97% dos participantes exibiam proteínas neutralizantes, além de células de defesa. As reações adversas mais comuns foram febre, fadiga, dor de cabeça e dor muscular.

No início de agosto, a companhia publicou, novamente na *The Lancet*, os resultados da fase II, que incluiu mais de 500 voluntários do exército chinês. "O estudo de fase II acrescentou mais evidências sobre a segurança e a imunogenicidade em um grupo grande de pessoas, maior que da fase I. Esse é um passo importante na avaliação dessa vacina experimental, e os ensaios III agora estão ocorrendo", disse, em comunicado, Feng-Cai Zhu.

Os 508 participantes foram avaliados 14 e 28 dias depois da vacinação. Os resultados mostraram que 95% daqueles que receberam doses altas e 91% do grupo de baixa dosagem apresentaram anticorpos para o Sars-CoV-2 ao fim de quatro semanas. O percentual dos que tiveram níveis detectáveis de células T foi de 90% e 88%, respectivamente, no mesmo período. Assim como na fase I de testes, as reações adversas mais comuns foram febre, fadiga e dor no local da injeção. De acordo com os autores, é possível que populações em alto risco, como idosos, necessitem de uma segunda dose de reforço.

Apesar dos resultados positivos, que receberam incentivos de cientistas de diversos países em cartas publicadas pela *The Lancet*, os especialistas destacam que, antes dos resultados da fase III quando o número de pacientes sobe para a casa de milhares, é preciso ter cautela. "O processo de desenvolvimento de vacinas, especialmente para vírus respiratórios, é desafiador", lembra a virologista da Universidade de Kentucky Rebecca Dutch. "Há uma grande quantidade de testes de segurança que precisam ser feitos. Vacinas para covid-19 serão administradas na maior parte do mundo. Portanto, mesmo que apenas uma em cada mil pessoas testadas desenvolva uma reação severa, esse seria um resultado muito ruim. O ato de projetar uma vacina em si não é tão difícil, você apenas tem de fazer todos os controles corretos e todos os estudos de segurança corretos, ou pode tornar a população mundial ainda mais doente", assinala a virologista.

Células de memória reagem em casos leves

crédito: Jonathan Nackstrand/AFP

Casos leves da covid-19 podem desencadear respostas robustas de células T de memória, mesmo na ausência de níveis detectáveis de anticorpos específicos para o novo coronavírus, relatam pesquisadores do Instituto Karolinska, na Suécia, em um estudo publicado na revista *Cell*. Os autores afirmam que essa reação, gerada pela exposição natural ou à infecção pelo Sars-CoV-2, pode ser um componente imunológico significativo para prevenir a forma grave da doença no caso de contágio futuro.

"Atualmente, estamos enfrentando a maior emergência global de saúde em décadas", afirmou o autor sênior, Marcus Buggert. "Na falta de uma vacina protetora, é fundamental determinar se as pessoas expostas ou infectadas, especialmente aquelas com formas assintomáticas ou muito leves da doença, desenvolvem respostas imunes adaptativas robustas contra o Sars-CoV-2", acrescentou.

Continuação: Primeira vacina contra a covid patenteada poderá ser testada no Brasil

Até o momento, há evidências limitadas de reinfeção em humanos com covid-19 previamente. A maioria dos estudos sobre a proteção imunológica contra o novo coronavírus em pessoas enfocou a indução de anticorpos neutralizantes. Mas as respostas dessas proteínas tendem a diminuir, e não são detectáveis em todos os pacientes, especialmente, aqueles com formas menos graves da doença.

Pesquisas em camundongos mostraram que as respostas das células T de memória induzidas pela vacina, e que podem persistir por muitos anos, protegem contra um vírus muito semelhante, o Sars-CoV-1, mesmo na ausência de anticorpos detectáveis. Até agora, não estava claro se o fenômeno é igual em relação a grupos celulares específicos de combate ao Sars-CoV-2.

Para abordar essa questão, Buggert e colaboradores avaliaram a produção de células T e de anticorpos específicos para Sars-CoV-2 em 206 indivíduos da Suécia. Durante a fase aguda, as respostas celulares foram associadas a vários marcadores clínicos de gravidade da doença.

Após a recuperação da covid-19, os pacientes apresentavam níveis detectáveis dessas estruturas. As respostas de células T mais fortes estavam presentes nos 23 pacientes que superaram a covid-19 grave. Esses também desenvolveram anticorpos para o vírus.

Surpreendentemente, as respostas de células T de memória específicas para Sars-CoV-2 foram detectadas meses após a infecção em membros da família dessas pessoas, que foram expostas ao vírus mas não se contaminaram, e na maioria dos indivíduos com histórico de covid-19 muito leve; às vezes, na ausência de anticorpos específicos para o coronavírus .

Entre os 28 familiares expostos, apenas 17 (um pouco mais da metade) tiveram respostas de anticorpos detectáveis, enquanto quase todos (26/28) mostraram contagem de células T. Entre os 31 indivíduos que se recuperaram da covid-19 leve, praticamente todos tiveram respostas de anticorpos detectáveis (27/31) e desenvolveram respostas de células T (30/31).

"Nossas descobertas sugerem que a dependência de respostas de anticorpos pode subestimar a extensão da imunidade em nível populacional contra Sars-CoV-2", disse Buggert. "O próximo passo óbvio é determinar se as respostas robustas das células T de memória na ausência de anticorpos detectáveis podem proteger contra covid-19 em longo prazo."

Tags

Paloma Oliveto

Gilberto Gil se reúne com Mario Frias para debater lei sobre direitos autorais

ILUSTRADA

São Paulo

Uma reunião online aconteceu nesta quarta-feira (19) entre Mario Frias, chefe da Secretaria Especial da Cultura, Isabel Amorim, superintendente-executiva do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de **Direitos** Autorais (Ecad) e os músicos Gilberto Gil e Paula Fernandes.

O encontro foi organizado pelo Ecad para debater uma medida que vem causando polêmica entre a classe artística: o projeto de lei que visa a suspensão do pagamento de **direitos** autorais a artistas no Brasil.

Após o deputado federal Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, aprovar o pedido de urgência para votação do projeto que alteraria as diretrizes de direitos autorais no país, na semana passada, profissionais do setor vêm criticando a ação nas redes sociais.

Segundo Gil, Mario Frias anotou as demandas dos profissionais do setor cultural que estavam ali presentes na reunião e enfatizou que "a solução objetiva do problema" não estava sob sua responsabilidade. Em nota, Gil definiu o encontro como proveitoso.

Assim como ele, a líder do Ecad também considerou a reunião positiva. "O secretário foi ex-

tremamente educado, objetivo e demonstrou interesse em analisar e apoiar a causa da classe artística. Sabemos que ele precisará de um tempo para se inteirar de todos os assuntos da sua área", disse Amorim, em nota.

"No entanto, a gestão coletiva da música espera que secretaria seja mais do que um órgão de fiscalização do nosso trabalho, mas também de apoio e de desenvolvimento do nosso setor."

A polêmica surge através de farpas que estão sendo trocadas entre profissionais da música e do turismo. Em dezembro de 2019, o presidente Bolsonaro assinou uma medida provisória que isenta hotéis e resorts do pagamento de **direitos** autorais por canções executadas em rádios e televisores nesses locais.

A medida, no entanto, não foi aprovada. E o projeto de lei foi alterado agora e ganhou novos desdobramentos na pandemia do novo coronavírus.

O novo texto prevê o fim do pagamento de **direitos** autorais por parte de TVs e rádios educativas, eventos religiosos, beneficentes, escolares e de órgãos públicos, igrejas e templos, motéis, consultórios médicos e estabelecimentos comerciais de pequeno porte.

Justiça Federal é que determina abstenção de uso de marca



Por Jomar Martins

Parasitismo de marca, desvio de clientela ou concorrência desleal são questões que devem ser julgadas pela justiça comum estadual, já que não afeta o interesse do **Instituto** Nacional de Propriedade Industrial (**INPI**). Diversamente, se o litígio entre duas ou mais empresas se concentra na disputa de marcas já registradas, o palco das discussões será a justiça especializada federal.

O óbice processual levou a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a extinguir ação ajuizada contra empresa detentora de registro da marca Gangster no **INPI**, deixando de analisar se houve ou não violação da marca Gang, autora da ação - ambas atuam no segmento de vestuário. Motivo: a justiça estadual não tem competência para obrigar a abstenção de uso de marca registrada no **INPI**, já que essa é uma discussão que deve ser travada na justiça federal.

O relator das apelações, desembargador Luís Augusto Coelho Braga, disse que, em face do reconhecimento da distintividade de ambas as marcas neste nicho comercial, o pedido de abstenção de uso da marca Gangster depende de sua anulação prévia e, tendo em vista a necessidade de participação do **INPI**, obrigatório o ajuizamento na justiça federal. Afinal, a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), no artigo 175, diz que a ação de nulidade de registro marcário será ajuizada no foro da justiça federal, e o **INPI**, quando não for autor, intervirá no

processo.

"Assim, a presente ação deve ser oposta no âmbito da Justiça Federal, em atenção às regras de competência absoluta. Desta forma, encaminho voto no sentido [de], acolhida a preliminar contrarrecursal, julgar extinto o feito sem análise de mérito, a teor do art. 485, IV, do CPC [ausência de pressupostos processuais]", escreveu no voto o desembargador-relator. O acórdão foi lavrado na sessão telepresencial de 30 de julho.

Atuou na defesa da dona da marca Gangster o advogado Fabiano de Bem da Rocha, sócio da banca Leão Propriedade Intelectual.

Ação ordinária

Gang Comércio do Vestuário (Porto Alegre) acusou de concorrência desleal a Mar Quente Confecções (São Paulo), que vendia as roupas fabricadas com a marca Gang e que passou, posteriormente, a explorar marca própria, Gangster. Na ação ordinária, sustentou que é titular, desde 1986, do radical "Gang", como marca registrada, na classe "artigos de vestuário". Pediu que a ré seja compelida a se abster do uso desta expressão em sua denominação marcária, além de indenização em danos morais e materiais, pelos prejuízos suportados.

Em resposta à citação judicial, a empresa paulistana arguiu, em preliminar, carência de ação por falta de interesse de agir, ilegitimidade ativa e impossibilidade jurídica do pedido de abstenção do uso de marca, já que a palavra "Gangster" foi devidamente registrada no **Inpi**. Logo, a questão deveria ser analisada no âmbito justiça federal, pois o pedido principal envolve Direito Administrativo, e não Direito Privado, que trata das demais questões correlatas na justiça estadual.

Continuação: Justiça Federal é que determina abstenção de uso de marca

No mérito, a ré sustentou que é titular de registro da marca Gangster, utilizada em sua totalidade, no conjunto e sintagma. A sua divisão silábica, defendeu-se, atende a conceitos meramente visuais ou de fixação nas peças de vestuário, sem querer aproximar-se da marca Gang, registrada em nome autora.

Concomitantemente, num contra-ataque processual, a ré apresentou reconvenção. Alegou que a autora/reconvinda, ao ajuizar a ação principal, impõe obstáculos à livre atividade comercial, tentando privar-lhe do exercício regular de direito sobre sua marca, excedendo os limites do direito constitucional de ação. Pediu abstenção de atos impeditivos de uso da marca e reparação pelos danos morais e materiais.

Sentença improcedente

A 2ª Vara Judicial da Comarca de Gramado julgou improcedente a ação principal e a reconvenção. Em razões de decidir, observou que a controvérsia posta nos autos não repousa sobre a invalidade da marca da ré - o que exigiria a intervenção do **INPI** e o deslocamento do processo para a justiça federal. Ao contrário, o pedido limita-se à abstenção de uso de marca com a repartição silábica GANG e STER, pelo risco de causar confusão na clientela, além do pleito de reparação pelos danos sofridos em decorrência da alegada contrafação. Ou seja, o sinal marcário da ré estaria invadindo o território semântico da marca da autora, causando confusão e, também em tese, concorrência desleal e predatória.

Para a juíza Aline Ecker Rissato, o "ponto nevrálgico" está em analisar se, de fato, há semelhança capaz de ofender o direito até então assegurado para a parte autora. E a resposta é negativa. "Não obstante o mesmo ramo de atividade econômica, não há demonstração de indesejável similitude entre ambas as marcas registradas, já que entre elas não há completa identidade no que pertine aos seus elementos integrativos, tampouco cabal comprovação da confusão criada entre os consumidores ou de possível configuração de concorrência desleal", constatou.

Conforme a juíza, a marca nominativa Gangster é um sintagma, representando conjunto visual indivisível e único. Analisado como um todo, não há como se confundir com a marca Gang, mesmo que este radical integre aquela palavra. No mais, na Língua Inglesa, os significados são distintos e independentes: gang significa, bando, turma, grupo de pessoas; e gangster, facínora, criminoso, bandido.

Justaposição de afixos

Ilustrando a fundamentação, a julgadora citou o posicionamento do desembargador Ney Wiedemann Neto, da 6ª Câmara Cível do TJ-RS, especializada em assuntos da propriedade intelectual desde 2012. Este, ao julgar o agravo de instrumento 70049619018, em ação análoga ajuizada pela Gang contra a loja Ilha Bela, de Rio Grande, que revendia produtos da marca Gangster da titular do registro, entendeu que as marcas eram muito distintas. Para o redator daquele acórdão, a marca Gangster e a marca Gang são visivelmente diferenciadas e distintas, à luz dos registros no **INPI**. Além disso, não se admite a cisão intencional de uma marca para aferir a semelhança de um radical isolado.

"A marca Gangster é um sintagma, um conjunto visual único e indivisível. Há que se apreciar a composição marcária como um todo. As partes ou afixos de dado signo podem ser destacados e combinados com outros sinais, resultando em outro conjunto simbólico distinto", escreveu Wiedemann no voto divergente.

Em fecho, Aline disse que a marca nominativa é a expressão textual formada por palavras, neologismos e combinações de letras e números, desde que dissociada de alguma grafia estilizada ou desenho. Assim, as partes de um sinal gráfico podem se combinar com outros sinais, resultando noutro conjunto simbólico distinto. "Trata-se do fenômeno da justaposição ou aglutinação de afixos em nomes que podem constituir outras marcas válidas perante o órgão competentes, ainda que desempenhem os seus ti-

Continuação: Justiça Federal é que determina abstenção de uso de marca

tulares atividades no mesmo ramo empresarial", 101/1.11.0000117-0 (Comarca de Gramado)
encerrou.

para ler a sentença

para ler o acórdão de apelação

O titular de registro marcário obstativo como terceiro interessado em ações de nulidade



Eduardo Riess e Paulo Armando Innocente de Souza

A busca pela proteção de marcas, por meio de registro no **INPI**, muitas vezes é levada à apreciação do Poder Judiciário, que detém competência para rever os atos da autarquia nos casos em que o depositante reputar como indevida a decisão que indefere o seu pedido de registro. Ocorre que, com alguma frequência, a decisão de indeferimento é fundamentada na potencial colisão com direitos já adquiridos por terceiros (sobre marcas supostamente idênticas ou semelhantes), o que levanta discussões sobre o papel e a posição do titular do direito anterior em eventual ação de nulidade da decisão indeferitória.

Quem atua na área de propriedade industrial - mais especificamente na seara marcária - sabe que é comum que determinados pedidos de marca depositados perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - **INPI** sejam indeferidos com base no inciso XIX do art. 124 da lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), sob o fundamento de haver risco de confusão ou associação indevida com outra marca já registrada dentro daquele mesmo segmento mercadológico (ou de mercados afins).



Contudo, é constitucionalmente assegurado ao depositante do pedido indeferido a possibilidade de ingressar com uma ação de nulidade na esfera federal, cabendo ao Poder Judiciário a função de analisar se o ato administrativo de indeferimento seguiu, ou não, em consonância aos parâmetros constitucionais, legais e infralegais aplicáveis. Isto porque, em alguns desses casos, existem certas peculiaridades de mercado que podem passar despercebidas ao crivo analítico da entidade autárquica, o que é algo compreensível, considerando sua natureza jurídica e, claro, a saliência vinculativa - e não discricionária - de seus atos.¹

Em ações dessa natureza, os efeitos advindos de uma sentença meritória podem recair não apenas sobre as

Continuação: O titular de registro marcário obstativo como terceiro interessado em ações de nulidade



t



t

esferas jurídicas do titular do pedido indeferido e do **INPI**, cuja presença é obrigatória por analogia aos termos do art. 175 da LPI, mas também possivelmente sobre a esfera do titular do registro anterior apontado como obstativo, que, em caso de eventual procedência da demanda, passará a conviver com um signo marcário potencialmente adjacente à sua marca.

Observa-se, todavia, que a despeito de se tratar de um interesse jurídico eventual (i.e., uma possibilidade, não uma certeza), os tribunais pátrios vinham adotando um entendimento rígido de que em tais ações de nulidade o titular do registro tido como impeditivo deveria obrigatoriamente figurar - enquanto litisconsorte necessário - no polo passivo da demanda, à luz do que estabelecem os artigos 114, 115 e 116 do Código de Processo Civil.

Esse entendimento foi recentemente refletido, inclusive, no enunciado 111 da III Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, evento ocorrido em junho de 2019, que dispôs que "Nas ações de nulidade de indeferimento de pedido de registro de marca, o titular do registro marcário apontado como anterioridade impeditiva é litisconsorte passivo necessário, à luz do que dispõe o art. 115 do CPC".

Ao tratar da situação, a conclusão enunciativa acima valeu-se do pressuposto de que o interesse desse titular estaria sempre presente nessas demandas e que, por esse motivo, sob a convicção de que a tutela jurisdicional pretendida nesses casos seguramente possuiria o condão de lhe afetar (negativa ou positivamente) em termos jurídicos, seria necessário assegurar-lhe o direito de também defender o ato praticado pelo **INPI**.

Porém, também recentemente, o Poder Judiciário Federal vem flexibilizando esse entendimento em algumas situações de exceção, como, por exemplo, nos casos em que o titular (do registro marcário obstativo) não se opõe ao pedido de registro na esfera administrativa ou, ainda, expressa e previamente consente com eventual coexistência marcária. Assim, ao invés de se determinar sua citação, passou-se a optar pela via da intimação desse titular para que, em caso de eventual interesse, pudesse ingressar na lide.

Do ponto de vista processual, trata-se este de um entendimento judicioso, afinal, a existência ou não do interesse de agir do réu está relacionada à demanda judicial em concreto², cuja análise é casuística e, na hipótese aqui tratada, portanto, deve naturalmente ponderar tais consentimentos e acordos de coexistência marcária entre o autor e o titular do registro citado como impeditivo pelo **INPI**.

Mesmo porque, esses acordos são frutos de uma série de estudos e análises concorrenciais realizadas previamente pelos agentes, de que se extrai que ignorar

Continuação: O titular de registro marcário obstativo como terceiro interessado em ações de nulidade

ou pormenorizar sua relevância não apenas representaria um afrontamento ao princípio da autonomia de suas vontades³, como efetivamente contrastaria com um dos nortes principiológicos estabelecidos por nosso diploma processual civil, o da autocomposição, que, inclusive, deve ser sempre estimulada pelo magistrados, nos termos do artigos 3º, §3º, e 139, V, do CPC.

Vale dizer, com relação aos acordos de coexistência de marcas, que apesar destes não exercerem qualquer força vinculativa no âmbito do direito material, seja no **INPI** ou na esfera judicial, para fins processuais eles constituem verdadeiras manifestações prévias e expressas da vontade do titular do registro anterior, que acaba por externalizar a inexistência de seu interesse em obstar a pretensão processual do Autor de reformar o ato de indeferimento do **INPI**.

Ademais, ao deixar de se determinar obrigatoriamente a citação deste titular que, de forma prévia e expressa, não se opõe ao direito do autor da ação de nulidade (medida que era, inclusive, questionável à luz da teoria da causalidade⁴), passou-se a evitar que sobre o processo incorressem uma série de prejuízos desnecessários, mormente em termos de celeridade e economia processual, garantindo-se assim maior efetividade à tutela jurisdicional ali pleiteada.

Não se pode ignorar, por exemplo, que o mero ato de citação per se já é uma medida burocrática e muitas das vezes de dificultosa concretização, a depender da natureza, localidade e outras particularidades do agente. Ocorre que em tais ações de nulidade, não obstante todas essas dificuldades, uma vez citado, o titular do registro marcário impeditivo ainda possui o prazo de 30 dias úteis para apresentar sua contestação⁵, isto é, o dobro do período quinzenal regularmente estabelecido pelo art. 335 do CPC.

E não é só, afinal, a citação, que é o ato de comunicação convocatório do Réu a integrar o processo, surte importantes efeitos processuais e materiais, o que requer, via de regra, meios oficiais

para perfectibilizar-se, como, por exemplo, o uso de correio ou oficial de justiça, sendo a via eletrônica menos frequente. Isto porque, sendo a citação pressuposto de validade do processo⁶, eventual dúvida sobre a sua existência ou qualquer potencial vício enseja nulidade dos atos decisórios subsequentes, prejudicando-se a marcha processual e até mesmo os interesses das partes.⁷

Não obstante, o grande problema da citação por meio eletrônico (que notadamente é mais célere) é a necessidade de que as partes façam e mantenham cadastro no sistema do Tribunal em que tramita o processo⁸, o que não é a realidade para grande parte dos titulares de registros anteriores, muitas das vezes empreendimentos de pequeno e médio porte⁹. Esse cenário impede que o Autor da ação de nulidade se beneficie dessa modalidade, obrigando-o a recorrer a incessantes buscas pelos endereços desses empreendimentos (alguns dos quais não oficialmente declarados), atrasando-se de sobremaneira a marcha processual.

Por outro lado, a intimação é mero ato de comunicação que dá ciência às partes, aos interessados e aos patronos, acerca de atos processuais, despachos e decisões (art. 269, do CPC), tendo a lei e os Tribunais permitido sua concretização, em via de regra, por mecanismos eletrônicos e até mesmo por mecanismos mais informais, adequando-se a situações extremas como, por exemplo, pandemia e desastres naturais, possibilitando-se o impulsionamento do processo já iniciado¹⁰.

Ou seja, o entendimento abrangente anteriormente adotado, de que todo titular de registro obstativo - mesmo os que expressamente consentiram com o novo signo - deveria ser necessariamente citado (ao invés de intimado), não apenas lhe impunha o dispêndio de tempo e gastos com advogados acerca de um objeto por ele não resistido, como também desnecessariamente obstaculizava o próprio acesso à justiça do demandante.

Continuação: O titular de registro marcário obstativo como terceiro interessado em ações de nulidade

Por outro lado, a solução que vem sendo aplicada mais recentemente harmoniza os preceitos legais e doutrinários ao oportunizar que o titular do registro obstativo se manifeste tão somente para informar, nos autos do processo, se as condições daquele consentimento para a convivência marcária permanecem inalteradas, sendo considerada sua eventual inércia como um desinteresse em participar do processo.

Neste sentido, a exemplo do que vem sendo feito pela Justiça Federal, determinar a intimação do titular consentidor (em detrimento de sua citação) é uma medida salomônica, mesmo porque, não obstante desobrigá-lo de figurar no polo passivo de uma demanda cujo provimento jurisdicional não o afeta juridicamente, preserva-lhe, ainda, o direito de eventualmente ingressar ao feito na condição de réu, caso o agente econômico reveja seu posicionamento acerca do signo marcário sub judice.

Com efeito, a postura que passou a adotar a Justiça Federal, nessas situações excepcionais, convolou o titular do registro impeditivo à condição de terceiro interessado, de modo que sua intimação pode ser expedida sem maiores formalidades, inclusive por meios eletrônicos (aqui em sentido amplo como, por exemplo, simples e-mail a endereço eletrônico do titular), para que, caso queira, ele ingresse na demanda assistindo o **INPI** (como seu assistente litisconsorcial, na forma do art. 124, do CPC)¹¹, o que, não obstante, poderá ainda ser impugnado incidentalmente pelo Autor da demanda (art. 120, do CPC).

Deve ser ressaltado, ainda, que em alguns casos extravagantes, tal admissão do titular do registro obstativo ocorre na forma de assistência simples¹², quando não vislumbrado um vínculo de titularidade deste com a relação jurídica discutida, mas tão somente mero e eventual interesse no resultado.

No entanto, mesmo nessas raras hipóteses, é importantíssima que sua intimação se dê na fase inicial

do processo, possibilitando-lhe assim a manifestação em qualquer estágio da demanda (art. 119, parágrafo primeiro, do CPC), justamente para que haja a chamada "eficácia da intervenção", o que permite a ele atingir os efeitos preclusivos da coisa julgada e, conseqüentemente, impedir-lhe de rediscutir a justiça da decisão em outra ação a posteriori (art. 123, do CPC)¹³.

Portanto, conclui-se que, pela ótica processual, a medida de intimar o titular do registro anterior que expressa e previamente não se opõe à eventual coexistência marcária, em detrimento de sua citação, veio a aprimorar as ações de nulidade de atos do **INPI** que culminam no indeferimento de pedidos de registro de marca. Trata-se de uma medida simples que não só agiliza o processo, mas, ao fazê-lo, preserva todas as garantias e direitos das partes envolvidas e possivelmente interessadas, evitando eivas procedimentais capazes de ensejar futura nulidade da sentença que decidir seu mérito.

1 Conforme disposto no artigo 2º, primeira parte, da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970 ("O **INPI** tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica") e corroborado quando do julgamento do REsp nº 1.162.281, exarado pela Terceira Turma do STJ, com voto de lavra da Min. Rel. Nancy Andrighi, j. em 19/02/13.

2 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Salvador: JusPodivm, 2019. v.1. p. 422. 3 Consagrado nos artigos 1º, inciso IV, 5º, inciso II e 170, caput, da Constituição Federal de 1988. 4 A Teoria da Causalidade "determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual." (STJ, Segunda Turma, AgInno AREsp 1520666 / PE, Min. Rel. Herman Benjamin, j. em 19.11.2019).

Continuação: O titular de registro marcário obstativo como terceiro interessado em ações de nulidade

5 Vide art. 2º, §2º, da Portaria JF-RJ-POR-2018/00285, de 20 de setembro de 2018. 6 HARTMANN, Rodolfo Kronenberg. Novo Código de Processo Civil. 2ª ed. Impetus: Niterói, 2016. p. 279. 7 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9. ed. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 630. 8 HARTMANN, Rodolfo Kronenberg. Op. Cit. p. 281. 9 Inclusive porque as microempresas e empresas de pequeno porte foram expressamente dispensadas, à égide do art. 246, §1º, do CPC, da criação e manutenção do referido cadastro. 10 Intimações por telefone e mensagens eletrônicas foram regulamentadas em vários Tribunais, tendo suas validades reconhecidas com base no artigo 154 do CPC/73, cujo texto foi reproduzido no artigo 188 do CPC/15: "Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preenchem a finalidade essencial." 11 Vide a aplicação dessa metodologia, por exemplo, nos processos de rito comum de nºs 5009656-91.2018.4.02.5101, 5063511-48.2019.4.02.5101 e 5031266-47.2020.4.02.5101, em trâmite perante a 25ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro; 5047953-36.2019.4.02.5101 em trâmite pe-

rante a 31ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro; e 5035649-68.2020.4.02.5101 e 5035689-50.2020.4.02.5101 em trâmite perante a 9ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro. 12 TRF/2ª Região, Primeira Turma Especializada, AC nº 0044349-94.2015.4.02.5101, Rel. Gustavo Arruda Macedo, j. em 28/09/18. 13 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 88.

*Eduardo Riess é pós-graduando em Propriedade Intelectual. Advogado do escritório Daniel Advogados.

*Paulo Armando Innocente de Souza é graduado pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pós-graduado em Direito Processual Civil. Sócio do escritório Daniel Advogados.

Índice remissivo de assuntos

Inovação

3

Patentes

3

Direitos Autorais

6

Marco regulatório | INPI

7, 10