

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 09 de agosto de 2021 às 08h08
Seleção de Notícias

06 de agosto de 2021

Consultor Jurídico | BR

STJ nega pedido de invalidação da marca de sorvetes por semelhança com concorrente 3
CONSULTOR JURÍDICO

Jota Info | DF

INPI só pode fornecer patente de medicamentos após anuência prévia da Anvisa 5
KARLA GAMBA

Migalhas | BR

O sucesso da 8

STJ nega pedido de invalidação da marca de sorvetes por semelhança com concorrente



gtranquillitySTJ nega pedido de invalidação da marca de sorvetes por semelhança com concorrente

A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça acolheu recurso da Nestlé e, por unanimidade, julgou improcedente pedido da empresa Sorvetes Colorê para a anulação da marca Yopa Cores, de propriedade da Nestlé.

Para o colegiado, além de as expressões Cores e Colorê terem, isoladamente, perceptíveis diferenças fonéticas, o elemento nominativo Cores não desempenha função dominante no conjunto da marca da Nestlé, fatos que, segundo a turma, afastam o perigo de confusão ao consumidor e permitem que as marcas coexistam no mesmo mercado.

O pedido de anulação da marca Yopa Cores havia sido julgado procedente em primeira instância, com sentença mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. De acordo com o tribunal, as empresas atuam no mesmo ramo de produção de sorvetes, e o registro da marca Colorê foi concedido antes pelo **Instituto** Nacional de Propriedade Industrial.

Ainda segundo o TRF-2, a mera acentuação do verbete na marca Colorê e o acréscimo de "s" na marca Yopa Cores não seriam suficientes para garantir uma distinção entre os dois nomes, o que poderia levar o consumidor a confusão na escolha dos produtos.

A ministra Nancy Andrihgi destacou que, para que seja caracterizada a violação de uma marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados na ação possa causar confusão no público consumidor ou associação indevida, em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida.

Além disso, a relatora citou precedentes do STJ no sentido de que, caso seja constatado que se trata de "marca fraca" (ou seja, com baixo grau de distintividade), seu titular pode ter que suportar o ônus da coexistência, pois optou por desfrutar da facilidade decorrente da incorporação a elementos nominativos de uso generalizado ou relacionado ao próprio produto ou serviço.

No caso dos autos, Nancy Andrihgi lembrou que a expressão Colorê, registrada pela autora da ação de nulidade, possui baixo grau distintivo, pois, além de não ter sido criada pela empresa, corresponde à conhecida canção popular infantil, gravada em várias músicas, sobretudo nos anos 1980 e 90 ("uni-duni-tê, salamê mingüê, sorvete colorê").

"Sobreleva destacar que a solução da controvérsia não pode se restringir à análise isolada das expressões

Continuação: STJ nega pedido de invalidação da marca de sorvetes por semelhança com concorrente

Coiores e Colorê, pois, se assim fosse, estar-se-ia relegando a um segundo plano o importante fato de que, se o primeiro signo é apenas um dos elementos da marca nominativa da recorrente (Yopa Coiores), o segundo constitui o único elemento nominativo de uma marca mista, que congrega, portanto, também elementos figurativos com forte poder distintivo",

concluiu a ministra ao reformar o acórdão do TRF-2 e julgar improcedente a ação de nulidade. Com informações da assessoria de imprensa do STJ.

REsp 1.924.788

INPI só pode fornecer patente de medicamentos após anuência prévia da Anvisa



Por 4 votos a 1, a 4ª Turma do STJ reconheceu que a **Anvisa** pode adentrar os requisitos de patenteabilidade Crédito: Pixabay

A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nesta quinta-feira (5/8) que o fornecimento de patente de medicamentos pelo Instituto da Propriedade Industrial (**INPI**) não pode ocorrer sem a anuência prévia da **Agência** Nacional de Vigilância Sanitária (**Anvisa**). A decisão, por maioria de votos, ocorreu no julgamento do REsp 1.543.826/RJ.



O processo discutia se a anuência prévia da **Anvisa**, exigida para a concessão de patentes de produtos e processos farmacêuticos, nos termos do disposto no artigo 229-C da Lei 9.279/96, restringe-se ao exame sobre a existência de potencial risco à saúde ou pode adentrar os requisitos de patenteabilidade. Por 4 votos a 1, a Turma acolheu o recurso da **Anvisa**, reconhecendo que ela pode sim adentrar os requisitos de patenteabilidade.



A ação foi ajuizada pela Novartis Internacional Pharmaceutical, em 8/6/2004, contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**) e a **Anvisa**, para dar prosseguimento ao processamento dos pedidos de patente do Famciclovir e do Penciclovir, com a expedição das cartas patentes.

Os pedidos de patente foram depositados em 1995 e 1996 e, no ano de 2002, o **INPI** emitiu pareceres técnicos favoráveis. Com isso, a expedição das cartas de patentes ficou aguardando apenas a anuência da **Anvisa**, exigência prevista pelo art. 229-C da Lei 9.279/96, de propriedade industrial.

Porém, no ano seguinte, em 2003, a **Anvisa** declarou-se contrária à concessão dos pedidos de patente alegando falta de novidade e de atividade inventiva dos produtos farmacêuticos. O argumento foi acatado pelo **INPI**, que interrompeu a tramitação

Continuação: INPI só pode fornecer patente de medicamentos após anuência prévia da Anvisa



dos pedidos de patente.

Farmacêutica alegou falta de regulamentação sobre dispositivo

O processo começou a ser julgado na 4ª Turma do STJ em dezembro de 2020 quando o relator, Luis Felipe Salomão, manifestou-se em favor da **Anvisa** e pela anuência prévia. Em seguida, o julgamento foi suspenso após pedido de vista da ministra Isabel Gallotti.

Na ação, a Novartis sustentou que o dispositivo da lei de propriedade industrial que trata da anuência prévia da **Anvisa** carece de devida regulamentação por decreto presidencial e que o **INPI**, ao acatar a manifestação da **Anvisa**, conferiu indevidamente à agência a competência que era exclusiva do próprio **INPI**.

A farmacêutica argumentou também que à **Anvisa** cabe a análise de riscos à saúde pública, não dos requisitos de patenteabilidade. Ainda assim, na avaliação da empresa, a reguladora não poderia recusar a anuência com base em critérios relativos à saúde pública, pois os medicamentos objetos das patentes já estavam devidamente registrados, com os testes clínicos de eficácia e segurança demonstrados.

Primeira e segunda instâncias divergiram sobre tema

A juíza que analisou o caso em primeira instância não acolheu o pedido da Novartis, que recorreu ao Tri-

bunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2).

O TRF2, por sua vez, deu provimento ao pedido da farmacêutica e, por maioria de votos, determinou o prosseguimento do trâmite dos pedidos de patentes. No acórdão, o tribunal de segunda instância concluiu que não era atribuição da **Anvisa** o exame dos critérios técnicos próprios da patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial).

No retorno do julgamento no STJ nesta quinta-feira, a ministra Isabel Gallotti abriu a divergência, concordando com as alegações da Novartis. Além da divergência sobre as competências da **Anvisa** para adentrar nos requisitos de patenteabilidade, a magistrada lembrou da existência de projetos de lei, em tramitação no Congresso Nacional, que pretendem alterar a redação do artigo 229-C da Lei da Propriedade Industrial.

Relator reiterou voto e foi acompanhado pela maioria

No entanto, após um extenso voto de divergência da ministra Gallotti, os demais ministros da Turma seguiram o entendimento do relator. Salomão apresentou um novo voto reiterando toda a sua argumentação proferida em dezembro de 2020.

Nesta quinta, o relator afirmou que, em se tratando de pedido de patente de fármacos, compete à **Anvisa** apurar se a outorga de direito de exclusividade (patente) poderia atentar contra a saúde pública, atribuição que, de acordo com ele, não se confunde com o controle sanitário de medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos, realizado no âmbito do procedimento de registro, no qual a autarquia especial examina a segurança.

Nessa perspectiva, a estipulação da anuência prévia da autarquia especial, como condição para a concessão da patente farmacêutica, tem por base o seu papel de regulação econômico-social ou socioeconômica do setor de medicamentos, que se justifica pelos mandamentos extraídos da Carta Mag-

Continuação: INPI só pode fornecer patente de medicamentos após anuência prévia da Anvisa

na, no sentido da necessária harmonização do **direito** à propriedade industrial com os princípios da função social, da livre concorrência e da defesa do consumidor, assim como o interesse social encartado no dever do Estado de, observada a cláusula de reserva do possível, conferir concretude ao direito social fundamental à saúde, afirmou o relator.

Com os votos dos ministros Marco Buzzi, Antonio

Carlos Ferreira e Raul Araújo, além de Luis Felipe Salomão, foi acolhido o recurso da **Anvisa**, ficando vencida a ministra Isabel Gallotti.

O caso foi julgado no REsp 1.543.826/RJ.

Karla Gamba

O sucesso da



É importante buscar o registro da marca, pois tal medida visa evitar discussões jurídicas e danos ao requerente. O sucesso da "fadinha do skate" nas olimpíadas e a importância do registro de marca Mariana Mendes Álvares da Silva Campos e Gabriel Dias Moreira É importante buscar o registro da marca, pois tal medida visa evitar discussões jurídicas e danos ao requerente. sexta-feira, 6 de agosto de 2021

(Imagem: Arte Migalhas)

Durante as Olimpíadas de Tóquio, um fato em especial prendeu a atenção e a torcida dos brasileiros. Trata-se da medalha de prata conquistada por Rayssa Leal, na modalidade skate street feminino. Rayssa fez história não apenas pela conquista, mas por, aos 13 anos e 203 dias, se tornar a brasileira mais jovem a receber uma medalha olímpica e a sétima medalhista mais jovem em toda a história dos Jogos Olímpicos de Verão 1.



A fama de Rayssa vem muito antes da sua vitória, quando, em 2015, viralizou um vídeo da atleta (à época, com 7 anos) andando de skate vestida de fada, resultando no apelido que ela carrega até hoje: "Fadinha do Skate".

Porém, a atleta foi surpreendida por uma empresa sediada em sua cidade natal, Imperatriz/MA, que requereu o registro da marca "Fadinha do Skate" junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - **INPI**.

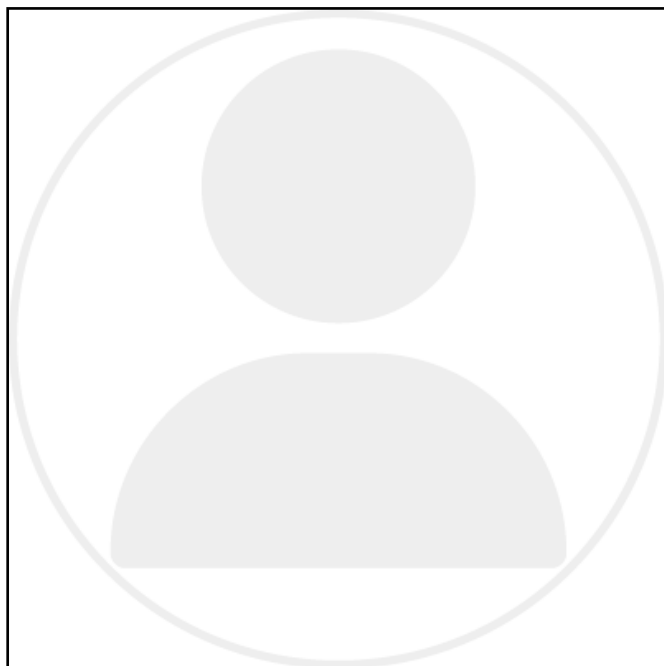
Para fazer o pedido de registro da marca junto ao **INPI**, ele deve estar vinculado a pelo menos uma das 45 classes disponíveis para registro. A marca "Fadinha do Skate" foi requerida nas classes 25 (artigos de vestuário em geral), 41 (serviços culturais e de entretenimento, incluindo a organização de competições desportivas), e 44 (serviços médicos e odontológicos).



Mariana Mendes Álvares da Silva Campos
Mariana Mendes Álvares da Silva Campos

No Brasil, o registro de marcas é regido pela lei

Continuação: O sucesso da



Gabriel Dias Moreira Gabriel Dias Moreira

9.279/96 (lei da Propriedade Industrial - LPI), que, via de regra, utiliza o sistema atributivo de direito 2. Assim, a propriedade da marca é garantida àquele que a registrar primeiro, conforme artigo 129 da LPI:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Existe uma exceção ao sistema atributivo, prevista no art. 129, §1º da LPI, que assegura o direito sobre a

marca à pessoa que já utilize o sinal pelo menos seis meses antes do pedido de registro feito por terceiro. Porém, é preciso que a pessoa que se considere titular de direito de precedência se manifeste alegando esse direito e deposite o seu próprio pedido de registro, medidas que não foram tomadas no caso.

Além disso, nem todos os sinais podem ser registrados como marca. O artigo 124 do mesmo diploma legal traz um rol com todas as proibições e, dentre elas, destaca-se a seguinte:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

Trata-se exatamente do caso em questão, em que uma empresa registrou o apelido notoriamente conhecido de Rayssa Leal sem o seu consentimento. Nesse caso específico, além da vedação prevista na lei 9.279/96, a lei Pelé também prevê a proteção ao apelido desportivo de atleta profissional, inclusive independente de registro:

Lei 9.615/98

Art. 87. A denominação e os símbolos de entidade de administração do desporto ou prática desportiva, bem como o nome ou apelido desportivo do atleta profissional, são de propriedade exclusiva dos mesmos, contando com a proteção legal, válida para todo o território nacional, por tempo indeterminado, sem necessidade de registro ou averbação no órgão competente.

Parágrafo único. A garantia legal outorgada às entidades e aos atletas referidos neste artigo permite-lhes o uso comercial de sua denominação, símbolos, nomes e apelidos.

Tais disposições legais poderiam embasar o indeferimento dos pedidos, por decisão direta do **INPI** ou em função de uma petição de Oposição, que poderia ter sido apresentada nos sessenta dias subsequentes à publicação do requerimento de marca, nos termos do artigo 158 da LPI:

Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta lei.

Como não foram apresentadas Oposições, os pedidos de registro da marca "Fadinha do Skate" seguiram o trâmite normal e, em 22/04/2020, foram concedidos pelo **INPI** em nome da empresa requerente. A concessão implica no direito exclusivo de uso da marca no território brasileiro até o ano de 2030 3, podendo ser renovada a cada 10 anos. O titular da marca registrada impedir seu uso por terceiros, o que, em tese, conflitaria com os direitos garantidos à atleta pelas leis 9.279/96 e 9.615/98.

Visando inibir situações como esta e garantir que todas as marcas sejam registradas em conformidade com a legislação, os artigos 165 e 168 da LPI indicam que serão considerados nulos os registros que forem concedidos em desacordo com a lei 9.279/96:

Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta lei.

Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser con-

siderada registrável.

(...)

Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta lei.

A nulidade do registro pode ser declarada pelo **INPI**, por meio de procedimento instaurado de ofício ou por requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de cento e oitenta dias contados da data da expedição do certificado de registro da marca. Foi exatamente a medida tomada por Rayssa, que instaurou os Processos Administrativos de Nulidade contra os três registros da marca "Fadinha do Skate". A empresa titular foi notificada, porém não apresentou resposta. Nos próximos meses, o **INPI** deverá decidir pela nulidade ou não dos registros.

A conclusão que se chega, portanto, é que o registro da marca junto ao **INPI** é de extrema importância. Os interessados devem se atentar a sempre registrarem a marca antes mesmo dela ser introduzida ao mercado. Mesmo no caso de apelidos desportivos, que, em tese, seriam protegidos independente de registro, é possível notar situações como a que foi descrita aqui, com concessão de registros em prol de terceiros que não são os detentores do nome. Além disso, é controverso se a proteção prevista na lei Pelé alcançaria todos os tipos de produtos e serviços existentes ou se incide apenas sobre atividades desportivas. Por essas razões, é importante buscar o registro da marca, pois tal medida visa evitar discussões jurídicas e danos ao requerente.

1 Disponível aqui. Acesso em 27/07/2021.

2 São exemplos de exceções à regra atributiva os casos de marca notoriamente conhecida (art. 126 da lei 9.279/96) e denominação e símbolos de entidades esportivas (art. 87 da lei 9.615/98), que são protegidos

Continuação: O sucesso da

independente de registro.

3 Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

Atualizado em: 6/8/2021 07:36 Mariana Mendes Álvares da Silva Campos Advogada do escritório Dolabella Costa Campos Advocacia e Consultoria.

Pós-graduada em Direito Público pela PUC/MG. Secretária Geral da Comissão de Direito das Parcerias Intersetoriais e Organizações da Sociedade Civil da OAB/MG. Gabriel Dias Moreira Bacharelado em Direito pela Faculdade Milton Campos.

Índice remissivo de assuntos

Marco regulatório | INPI
3, 5, 8

Direitos Autorais
5

Marco regulatório | Anvisa
5