

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 06 de outubro de 2021 às 08h01
Seleção de Notícias

G1 - Globo | BR

Marco regulatório | INPI

UFCG e UFPB são 1ª e 3ª colocadas em registros de patentes de invenção no Brasil, diz INPI . . . 3

PARAÍBA

Migalhas | BR

Marco regulatório | INPI

Marcas imitativas: concorrência desleal ou mera coincidência? 4

UFCG e UFPB são 1ª e 3ª colocadas em registros de patentes de invenção no Brasil, diz INPI

PARAÍBA

1 de 2; Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) - Foto: Marinilson Braga/UFCG

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) - Foto: Marinilson Braga/UFCG

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) foram as 1ª e 3ª colocadas, respectivamente, no ranking de maiores depositantes de registros das **patentes** de invenção no Brasil em 2020. A 2ª posição no topo da lista é ocupada pela Petrobras. Os dados foram levantados e divulgados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**).

De acordo com o instituto, esta é terceira vez consecutiva que a UFCG e a UFPB aparecem na top 3 da relação com maiores números de patentes registradas (**veja** a quantidade de patentes registradas abaixo).

Registros de patentes da UFCG em três anos:

Registros de patentes da UFPB em três anos:

Juntas, em 2020, as duas instituições somaram 3,32% de participação entre os 50 registradores de

patentes de invenção do país.

2 de 2; Reitoria da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) - Foto: Krystine Carneiro/G1

Reitoria da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) - Foto: Krystine Carneiro/G1

UFCG, UFPB e UFPB estão em ranking de registros de programa de computador

A UFCG também está presente na relação de **patentes** de programas de computador, ocupando a 15ª posição, com 22 registros.

Já a UFPB, ocupa o 30ª lugar do levantamento, com 14 registros.

Ainda na mesma classificação, o Instituto Federal da Paraíba (IFPB) ocupa a 49ª posição, com nove registros.

Vídeos mais assistidos do g1 Paraíba

200 vídeos

Marcas imitativas: concorrência desleal ou mera coincidência?

Uma breve leitura da linha tênue entre concorrência desleal e a mera coincidência. **Marcas** imitativas: concorrência desleal ou mera coincidência? Amanda Resende Costa, Thaís Gladys Burnett e Ana Carolina Spina De Campos Ribeiro Uma breve leitura da linha tênue entre concorrência desleal e a mera coincidência. terça-feira, 5 de outubro de 2021

(Imagem: Arte Migalhas)

1. INTRODUÇÃO: MARCAS IMITATIVAS

A lei de Propriedade Industrial ("LPI"), regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e define marca, segundo o artigo 1221, como o sinal distintivo visualmente perceptível que identifica, direta ou indiretamente, produtos e serviços.

Diante disso, o próprio **INPI** preza pelo registro de marcas inovadoras, que não sejam passíveis de confundir os consumidores. O Manual de **Marcas** define imitação como: "ao sinal que tenta reproduzir o estilo, a maneira, o modelo ou a ideia invocada por marca alheia. A caracterização da imitação abrange, portanto, toda aproximação gráfica, fonética e/ou ideológica da marca pleiteada com relação à anterioridade de terceiro, podendo ser confundida ou associada por semelhança com essa última."²

Ao se falar em imitação, é importante entender que não é algo singular, uma vez que possui vários tipos. O Manual de **Marcas** subdivide as imitações como: imitação no todo, imitação parcial, imitação com acréscimo e imitação ideológica.

A Imitação no todo trata-se de imitação de forma total, ou seja, imita integralmente de forma gráfica, fonética ou ideológica. A parcial trata das imitações que integram apenas uma parte da marca, ou seja, parte daquele elemento que constitui a marca.

A imitação com acréscimo enquadra as mesmas imitações citadas anteriormente, mas com um elemento adicional acompanhando.

Por último as imitações ideológicas, que são casos em que é usado o conceito, significado de algum sinal, não necessariamente com o mesmo símbolo, mas que contenha a mesma finalidade.

O **INPI** oferece a possibilidade de apresentação de oposição com base em concorrência desleal, para as marcas que se sentirem "copiadas" e que acreditem que sejam passíveis de confusão, se manifestarem.

2. CONCORRÊNCIA DESLEAL OU MERA COINCIDÊNCIA?

Assim verificamos a existência de situações que podem caracterizar concorrência desleal e situações que são mera coincidência.

Segundo Carlos Roberto Bittar, a concorrência desleal é "todo ato de concorrente que, valendo-se de força econômica de outrem, procura atrair indevidamente sua clientela".³

Pela Lei de Propriedade Industrial, o que vale ao se registrar uma marca é a precedência, ou seja, a prioridade de quem registrou primeiro. A LPI, ainda rege de maneira clara, em seus artigos 124, 125 e 1264, os sinais que impedem o registro de uma marca.

A concorrência desleal é a prática ou comportamento anticompetitivo e desonesto. O artigo 1955, da LPI, tipifica como crime o emprego de meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem. O próprio manual de marcas, dispõe, em seu item 5.11.1, um guia específico de como analisar uma possível colisão entre marcas.

Contudo, nem toda marca que se assemelha de al-

guma forma com outra, está configurada como concorrência desleal, visto que outros aspectos também devem ser analisados, ao identificar uma possível colidência.

Também deve ser considerado um dos princípios básicos do sistema marcário, o da especialidade da proteção: a exclusividade de um signo (?) se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa, ou seja, ainda que reconhecida a similitude entre as marcas, ainda é passível a sua coexistência, em ramos mercadológicos distintos.

Neste sentido, a doutrina acerca do direito marcário afirma:

"Encerra o direito de propriedade da marca em seu ramo de negócio próprio, ou seja, a proteção do signo estende-se somente a produtos ou serviços idênticos ou afins aos assinalados no certificado de registro respectivo"⁷

Vale a pena conferir entendimento recente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:, abaixo transcrito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MARCA - ASSOCIAÇÃO DE IMAGENS TEXTUAIS - CARACTERES - UTILIZAÇÃO INDEVIDA - CONFUSÃO - CONSUMIDOR - COMPROVAÇÃO - ATO ILÍCITO RECONHECIDO - LEI 9.279/96 - DANOS MORAIS - PRESUNÇÃO - ASTREINTES - LIMITAÇÃO - CABIMENTO. A Lei 9.279/96 confere proteção à marca, que a identifica perante os consumidores no ramo mercadológico em que atua. Logrando a parte autora comprovar que a parte ré vem se utilizando de marca-sinais designativos, registrada perante o **INPI**, fato capaz de causar ao consumidor confusão entre os signos distintivos visualmente perceptíveis, especialmente quando se trata de produtos da mesma natureza e comercializados por empresas atuantes no mesmo se-

Continuação: Marcas imitativas: concorrência desleal ou mera coincidência?

guimento de mercado, fica configurada a concorrência desleal pelo que é cabível a proteção da marca. É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que, em se tratando de uso indevido de marca devidamente registrada junto ao **INPI**, os danos morais prescindem de prova. Na fixação da indenização pelos danos morais, deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas. O termo inicial das astreintes é o decurso do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação após a ciência inequívoca da parte. O valor da multa diária fixada no caso de obrigação de fazer ou não fazer não faz coisa julgada material e pode ser limitado pelo juiz, ainda que de ofício, conforme a hipótese ocorrente e o excesso havido, fazendo a adequação concreta. (TJ-MG - AC: 10000205690894002 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021.

Diante disso, o requerente, ao afirmar concorrência desleal perante o **INPI**, deve provar de forma documental que o impugnado já tinha o conhecimento da marca do impugnante, e que ainda sim, solicitou registro perante o **INPI**, na mesma classe da marca já deferida, com objetivo de desviar o consumidor.

CONCLUSÃO:

Tanto a doutrina como a jurisprudência, entendem ser possível a existência de marcas semelhantes, e essas não configurarem como concorrência desleal, desde que sua proteção seja requerida em classes diferentes perante o **INPI**.

A concorrência desleal, é um ato ilícito, e que possui como objeto a má-fé. É possível que marcas semelhantes convivam de forma pacífica, sem afetar uma, a outra, desde que elas possuem ramos mercadológicos distintos.

É essencial estar sempre realizando as buscas de anterioridade e fazendo o estudo semanal das novas marcas publicadas pelo **INPI**. Esse acompanhamento vai garantir a proteção da marca de possíveis empecilhos futuros, e ajudará a identificar outra que possa se assemelhar de alguma forma, e verificar se de fato ela está agindo de forma desleal.

Para isso, é fundamental um acompanhamento especializado, que tenha domínio na área jurisdicional e legislativa, que faça o acompanhamento devido, identificando possíveis colidências, e esteja sempre atualizado com as novas publicações, assegurando a exclusividade da marca.

1 Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 15 maio 1996. Disponível aqui.

2 Manual de **Marcas**. Disponível aqui.

3 BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e prática da concorrência desleal. 1ª edição. São Paulo: Saraiva, 1989

4 Art. 124. Não são registráveis como marca : [...]

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da **Propriedade** Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

Continuação: Marcas imitativas: concorrência desleal ou mera coincidência?

§ 2º O **INPI** poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

5 Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 15 maio 1996. Disponível aqui.

6 Art. 123. Para os efeitos desta lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.

7 Oliveira, Mauricio Lopes de. Direito de **Marcas**. pág. 61, ed. 2004.

Disponível aqui.

Disponível aqui.

Disponível aqui.

Disponível aqui.

Disponível aqui.

Disponível aqui.

Disponível aqui.

Disponível aqui.

Disponível aqui.

Disponível aqui.

Atualizado em: 5/10/2021 08:15 Amanda Resende Costa Advogada graduada pela Universidade Católica de Brasília. Especialista em Direito do Trabalho. Pós-graduanda em Direito Corporativo e Governança pela Escola Paulista de Direito. Ad-

Continuação: Marcas imitativas: concorrência desleal ou mera coincidência?

vogada do escritório Petrarca Advogados. Thaís Gladys Burnett Advogada graduada pelo UNI-CEUB. Especialista em Direito do Trabalho pelo Instituto de Direito Público. Pós-graduanda em Direito Corporativo e Governança pela Escola Paulista de Direito. Advogada do escritório Petrarca Ad-

vogados. Ana Carolina Spina De Campos Ribeiro Graduanda em Direito no Centro Universitário de Brasília. Colaboradora no Petrarca Advogados.

Índice remissivo de assuntos

Marco regulatório | INPI
3, 4

Patentes
3

Propriedade Industrial
4