

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 27 de outubro de 2021 às 08h04
Seleção de Notícias

Yahoo! Notícias Brasil | SP

Arbitragem e Mediação

Globo se entende com Conmebol na Suíça e entra na briga para voltar a ter a Copa Libertadores 3
CAPA

Consultor Jurídico | BR

Marco regulatório | INPI

INPI deve analisar pedido de registro de marcas de roupa que usa o nome Perdigão 4
CONSULTOR JURÍDICO

Migalhas | BR

26 de outubro de 2021 | Marco regulatório | INPI

Marcas de posição e a importância na diferenciação do produto 6

26 de outubro de 2021 | Marco regulatório | INPI

MIGALHAS nº 5.215 8

Globo se entende com Conmebol na Suíça e entra na briga para voltar a ter a Copa Libertadores

CAPA

A Globo entrou em entendimento com a Conmebol para , por causa do rompimento de contrato para os direitos de transmissão da . A informação foi publicada pelo site ge.globo, de propriedade do Grupo Globo.

Para encerrar o contrato, a emissora alegou dificuldades durante a pandemia e a entidade . Com o fim da pendência jurídica, a emissora volta a poder fazer uma oferta para o próximo período contratual, entre 2023 e 2026. Sem esse acordo, a Globo estaria vetada da roda de conversa, já que a Conmebol tem a política de não negociar com grupo que esteja em litígio na Justiça.

Agora, o próprio ge.globo aponta que as conversas para um possível acordo para o próximo ciclo já co-

meçam nas próximas semanas.

- Conmebol e Globo chegaram a um acordo e decidiram encerrar a **arbitragem** em curso na Suíça por conta da rescisão do contrato de direitos da Copa Libertadores de 2019 a 2022. O entendimento reforça o respeito que sempre pautou a parceria de longa data entre as instituições - disse o Grupo Globo, em nota oficial.

Após o rompimento de contrato entre as partes, o SBT adquiriu os direitos de transmissão da Libertadores e da Copa América junto a Conmebol. A emissora de Silvio alcançou bons números com o torneio e vem tendo sorte com Palmeiras e Flamengo que se destacaram nas últimas temporadas, fazendo a grande final na edição deste ano.

INPI deve analisar pedido de registro de marcas de roupa que usa o nome Perdigão

O Poder Judiciário não pode substituir o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**) na sua função administrativa típica de avaliar o atendimento aos critérios normativos essenciais à caracterização do alto renome de uma marca. Sanseverino anulou ato que indeferiu pedido de... Por Direto da Corte

O Poder Judiciário não pode substituir o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**) na sua função administrativa típica de avaliar o atendimento aos critérios normativos essenciais à caracterização do alto renome de uma marca.

Assim, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de uma fabricante de calçados e determinou que o **INPI** reanalise o seu pedido de registro da marca Perdigão, utilizada desde 1990.

No caso, o Instituto indeferiu a solicitação da marca com fundamento na possibilidade de aproveitamento parasitário. Interposto recurso administrativo, o **INPI**, quase 11 anos depois, manteve o indeferimento, sob a alegação de que a marca de alimentos Perdigão possuía alto renome, fato que impediria o registro de marcas idênticas, ainda que para produtos distintos.

Diante disso, o fabricante de calça entrou com ação para anular o ato do **INPI**, argumentando que, desde 1990, a sua marca Perdigão vem sendo utilizada para designar os calçados produzidos na cidade de Perdigão (MG). Ressaltou que os produtos a que se refere sua marca são distintos daqueles comercializados sob a outra marca, cujo status de alto renome foi reconhecido posteriormente.

O juízo de primeiro grau, mesmo entendendo que a marca de produtos alimentícios não detinha, na época do depósito da marca de calçados, o status especial, concluiu que, sendo ela amplamente conhecida, sua

proteção, à luz da teoria da diluição, deveria impedir o registro de signos idênticos ou semelhantes também em segmentos distintos. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Para o relator do recurso no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, houve equívoco na decisão que negou o registro, uma vez que a marca de alimentos Perdigão - embora atualmente tenha o status de alto renome reconhecido pelo **INPI** - não detinha essa condição na época do depósito, nem no momento do indeferimento administrativo.

"A decisão administrativa de concessão de alto renome tem efeitos meramente prospectivos, não podendo retroagir para atingir marcas já depositadas à época de seu reconhecimento", apontou.

Superada essa questão, o ministro passou a avaliar se a marca de sapatos não poderia usar o nome "Perdigão" devido à proteção contra a diluição.

Segundo Sanseverino, a diluição, no direito de marcas, é a perda gradual da força distintiva de determinado signo, que ocorre pelo uso, por terceiros, de signo idêntico para designar produtos e serviços distintos daqueles inicialmente referidos de forma exclusiva pela marca registrada, ainda que não haja confusão.

Ao apresentar um histórico do tema, o magistrado destacou que o Brasil optou, desde 1967, por garantir proteção específica contra a diluição apenas para marcas que tenham alcançado um grau diferenciado de conhecimento pelo seu público-alvo.

"Portanto, a proteção contra a diluição está, no Brasil, umbilicalmente relacionada às marcas de alto renome: apenas a elas e em razão delas foi criada essa proteção especial. Não é por outro motivo que as marcas de alto renome são justamente definidas como

Continuação: INPI deve analisar pedido de registro de marcas de roupa que usa o nome Perdigão

aquelas que, em razão de seu alto grau de fama, excepcionam o princípio da especialidade, o que é justamente a característica que lhes confere proteção contra a diluição", afirmou.

Na avaliação do relator, não faz sentido, na sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, a afirmação de que a proteção contra a diluição poderia ser gozada não apenas pelas marcas de alto renome - status conferido exclusivamente pelo **INPI** -, mas também por outras marcas famosas.

O ministro acrescentou que, caso prevalecesse a tese defendida pela marca de alimentos e adotada no acórdão recorrido, a proteção em todos os ramos de atividade poderia ser gozada por qualquer marca que, diante da consideração subjetiva do julgador, apre-

sentasse alguma fama, o que faria do artigo 125 da Lei de **Propriedade** Intelectual letra morta, tornando inútil também as resoluções e demais atos do **INPI**.

O ministro concluiu que não atingidos os requisitos mínimos exigidos pelo ordenamento jurídico para proteção em todos os ramos de atividade (reconhecimento de alto renome), não há falar em "teoria da diluição" para estender indevida e indistintamente essa proteção, de caráter excepcional, a marcas que não sejam de alto renome.

para ler a decisão

REsp 1.787.676

Marcas de posição e a importância na diferenciação do produto

Vale destacar que assim como acontece com registro de qualquer tipo de marca no Brasil, as marcas de posição precisam captar os clientes pela visão, isto é, devem identificar um produto ou serviço de forma a diferenciá-lo de outros existentes no mercado, criando uma identidade própria e de associação imediata. **Marcas** de posição e a importância na diferenciação do produto Henrique de La Corte Vale destacar que assim como acontece com registro de qualquer tipo de marca no Brasil, as marcas de posição precisam captar os clientes pela visão, isto é, devem identificar um produto ou serviço de forma a diferenciá-lo de outros existentes no mercado, criando uma identidade própria e de associação imediata. segunda-feira, 18 de outubro de 2021

(Imagem: Arte Migalhas)

Recentemente, em 21 de setembro de 2021, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (**INPI**) publicou a portaria 37/21, que regulamentou o registro de marcas sobre a forma de apresentação de marca de posição, permitindo o registro deste subtipo de marca.

Segundo artigo 1º da sobredita Portaria, **Marca** de Posição pode ser definida como "o conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que: I - seja formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte; e II - a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional."

De maneira simples e considerando a definição criada pelo Tratado de Singapura¹ em seu artigo terceiro, pode-se dizer que uma marca de posição é caracterizada por um elemento que está sempre presente em um produto em uma mesma posição, observadas as disposições e proporções constantes.

Nesse ponto, vale destacar que assim como acontece com registro de qualquer tipo de marca no Brasil, as marcas de posição precisam captar os clientes pela visão, isto é, devem identificar um produto ou serviço de forma a diferenciá-lo de outros existentes no mercado, criando uma identidade própria e de associação imediata.

O conceito não é novo, porquanto já há muito tempo difundido e regulamentado nos países da União Europeia e nos Estados Unidos, onde se permite uma proteção muito mais ampla à **propriedade** industrial, todavia, no caso do Brasil, a questão é bastante incipiente e só veio à tona após muita discussão administrativa e judicial.

Dentre as discussões mais famosas travadas objetivando o registro de marcas de posição, podemos citar àquela travada pela Leivs Stratus & CO (Reg. No. 790053853)² acerca da costura sobre o bolso de suas calças, na qual, após longa discussão judicial, concedeu-se a proteção marcária às linhas de costura posicionadas nos bolsos das calças fabricadas pela Companhia.

Outro interessante caso diz respeito a marca de roupas e calçados esportivos Adidas AG (Reg. No. 826054978), que após ter seu pedido de registro das famosas três listras concedido - na época entendido como registro de marca figurativa e não de posição - foi contestada judicialmente pelo suposto caráter genérico do "sinal"³, mas teve garantida judicialmente a proteção ao seu registro, apenas com a ressalva de que "o que se protege com os registros em lide, entretanto, são conjuntos de três listras, formando uma disposição especial (no caso do registro 821.805.037) ou insertos na figura de um calçado tipo tênis (no caso do registro 821.805.045)".

Em suma, a regulamentação para registro das marcas de proteção constitui verdadeiro avanço para o sis-

tema de registro de **propriedade** industrial brasileiro e, sem sombra de dúvidas, ampliará a proteção às marcas que se enquadrem nessa categoria, garantido a exclusividade do uso e proteção comercial do conjunto distintivo, bem como possibilitando a valorização do principal ativo intangível das empresas - a marca, ainda que sobrevenham novas discussões sobre o alcance desta proteção.

1 Assinado em 2006 para atualizar o Trademark Law Treaty (TLT) de 1994. Disponível aqui.

2 STJ - AgRg no REsp: 638033 RJ 2004/0003983-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUE-

Continuação: Marcas de posição e a importância na diferenciação do produto

VA, Data de Julgamento: 07/02/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2013

3 32 TRF2 - Acórdão: 0803946-89.2011.4.02.5101, Relator: DES. FED. MESSOD AZULAY NETO, Data da Sentença: 30/09/2014, 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Data de Publicação: 23/02/2015, Disponibilização: DJe 20/02/2015.

Atualizado em: 26/10/2021 08:05 Henrique de La Corte Advogado no escritório Fernando Corrêa da Silva Sociedade de Advogados.

MIGALHAS nº 5.215

(...) Recentemente o INPI publicou a portaria 37/21, que regulamentou o registro de marcas sobre a forma de apresentação de marca de posição, permitindo o registro deste subtipo de marca. Quem analisa a norma é Henrique de La Corte (Fernando Corrêa da Silva Advogados Associados). ()

Trabalhista

Especialista em mediação e arbitragem, Marcelle Menezes do Amaral, da IMAP Soluções, traz para discussão a disponibilidade dos direitos trabalhistas. ()

Apoiadores

para conhecer os festejados Apoiadores de Migalhas

Webinar

Agronegócio

Em comemoração aos 30 anos de Luchesi Advogados, o escritório reuniu os maiores nomes do mercado nacional do Agronegócio para um evento exclusivo sobre o panorama jurídico do setor. Haverá o lançamento da obra coletiva "Panorama jurídico do Agronegócio", coordenada pelos palestrantes: Antonio Carlos de Oliveira Freitas, Celso Umberto Luchesi, Ellen Carolina da Silva e Guilherme Fernandes Gardelin. É hoje, participe! ()

Sucessão e testamento

Para lançar uma ferramenta online exclusiva de sucessão e testamento, Migalhas realiza webinar amanhã, às 17h. O encontro conta com a participação de Adriana Chieco, advogada especializada em Direito de Família e Sucessões, e Cristiano Pereira, gerente de Mobilização de Recursos do CICV. ()

Temas Trabalhistas Contemporâneos

"Temas Trabalhistas Contemporâneos" serão discutidos pelos especialistas Juliana Ono e Homero Batista no webinar que Migalhas realiza em parceria com a Thomson Reuters no dia 28/10, às 10h. ()

Direito Médico

Ítalo Negreiros, de Martorelli Advogados, assume a carteira de Direito Médico e da Saúde do escritório. A ideia neste momento é oferecer atendimento jurídico personalizado e especializado a médicos, enfermeiros, assistentes e demais profissionais ligados a hospitais, a clínicas ou a demais áreas da saúde.

Legal Design

Há dois anos, o escritório Queiroz Cavalcanti Advocacia adotou a metodologia Legal Design, com a adoção de ferramentas inspiradas no UX Design e Design Thinking para ajudar a resolver problemas jurídicos complexos, facilitar a avaliação (...)

Índice remissivo de assuntos

Arbitragem e Mediação
3

Propriedade Intelectual
4

Marco regulatório | INPI
4, 6, 8

Propriedade Industrial
6

Patentes
8