

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 02 de dezembro de 2021 às 07h57
Seleção de Notícias

UOL Notícias | BR

Patentes

Ômicron ameaça abrir nova guerra por vacinas 3
JAMIL CHADE

Consultor Jurídico | BR

01 de dezembro de 2021 | Marco regulatório | INPI

Caterina Carvalho: Provedores de pesquisa e concorrência desleal 5
CONSULTOR JURÍDICO

Agência Senado | BR

30 de novembro de 2021 | Patentes

Paim quer derrubada de veto à lei que quebra patentes de vacinas 7

Migalhas | BR

01 de dezembro de 2021 | ABPI

Webinar "Pessoas com deficiência e mercado de trabalho" 8

01 de dezembro de 2021 | Patentes

Patentes essenciais como elemento de integração do 5G 9

Propaganda e Marketing - Online | SP

01 de dezembro de 2021 | Marco regulatório | INPI

A Extensão da Proteção da Marca para Fins Publicitários 11

Ômicron ameaça abrir nova guerra por vacinas

O setor farmacêutico prevê uma nova guerra por doses de imunizantes se a variante ômicron exigir uma nova vacina. O alerta faz parte de um levantamento publicado pela Airfinity, uma consultoria que assessora as multinacionais do setor de saúde e que, desde o início da pandemia, se consolidou como referência nas projeções sobre a produção de vacinas.

Por enquanto, a OMS (Organização Mundial da Saúde) insiste que novos estudos são necessários para determinar se a variante primeiro alertada pela África do Sul resiste aos efeitos das vacinas que estão no mercado. Mas, num recente documento enviado a governos, a agência admitiu que o risco existe. "Dadas as mutações que podem conferir potencial de fuga imunológica e possivelmente vantagem de transmissibilidade, a probabilidade de propagação potencial da ômicron em nível global é alta", alertou.

Acompanhe as últimas notícias do que acontece no Brasil e no mundo Para a indústria, que já administrou quase 8 bilhões de doses de vacinas pelo mundo, a produção de uma nova série de imunizantes não ocorrerá de forma imediata, caso a variante exija uma nova vacina.

De acordo com a previsão da produção de Airfinity, não haverá doses suficientes produzidas para uma implementação global da vacinação até ao final do próximo ano.

"Na melhor das hipóteses, em que todos os produtores de vacinas mudam de instalações de produção e escalam rapidamente, 6 bilhões de doses poderiam ser produzidas até outubro de 2022", aponta.

"Estima-se que as vacinas de mRNA constituirão a maioria das doses, uma vez que podem ser desenvolvidas e escalonadas mais rapidamente", estima.

"A mudança de todas as instalações de produção significará também a desativação da produção atual de vacinas. No cenário de base, em que os fabricantes de vacinas mudam 50% da sua capacidade, a produção não atingirá seis bilhões de doses até janeiro de 2023", alerta a consultoria.

"Embora as novas vacinas possam ser configuradas com relativa rapidez e esperemos ver uma aprovação rápida, não há nenhuma bala mágica para aumentar a produção", estima o CEO da Airfinity, Rasmus Bech Hansen.

"Se precisarmos de uma vacina orientada para a ômicron para manter elevados níveis de proteção, é provável que no início do próximo ano se assista a uma corrida de aquisição de vacinas, semelhante à que testemunhámos no começo de 2021, em que os países estavam a lutar e a competir por uma oferta limitada", alerta o executivo.

"Os nossos dados mostram que a vacinação de todo o mundo contra a ômicron está muito longe", concluiu.

Desigualdade imoral Se a OMS tentou criar um sistema para garantir a distribuição de doses de vacinas - a Covax - a realidade é que a pandemia revelou uma profunda desigualdade no acesso às doses. Hoje, um ano após a maior campanha de imunização da história, foram dadas 104 doses para cada 100 habitantes do planeta. Mas 80% dessas vacinas ficaram em apenas 20 países, enquanto as 46 economias mais pobres do mundo receberam apenas 0,6% do total fabricado.

Antes mesmo de as vacinas chegarem ao mercado, governos europeus, do Canadá, EUA e outros países ricos compraram doses suficientes para imunizar duas ou três vezes o tamanho de suas populações.

A corrida pelas doses e a atitude dos países ricos chegou a ser denunciado de "imoral" por parte da OMS (Organização Mundial da Saúde).

Continuação: Ômicron ameaça abrir nova guerra por vacinas

Para a entidade Médicos Sem Fronteira, a mutação revela que apenas um acordo para suspender as patentes de vacinas pode dar resposta à crise.

"O recente surgimento de outra nova variante mais transmissível é um exemplo revelador de como este vírus continua a sofrer mutações, particularmente na ausência de acesso equitativo às ferramentas médicas corretas para lidar com ele", disse Candice Sehoma, representa na África do Sul para a MSF. "Com milhões de vidas em jogo, o mundo não pode mais perder tempo. Apelamos aos países que se opõem e diluem esta proposta de suspensão de **patentes** para que parem hoje as táticas de paralisação e tomem medidas urgentes para adotar uma renúncia abrangente para facilitar uma produção e fornecimento mais diversificado e amplo de vacinas, terapias e diagnósticos e outras tecnologias de saúde".

Mais de 100 nações apoiam o protejo de suspensão de

patentes, mostrando que mais da metade dos governos do mundo consideram a adoção e implementação desta proposta como uma ferramenta eficaz contra a covid-19. "Entretanto, devido à oposição de um grupo de países de alta renda que estão atualmente enterrando esta solidariedade global, as negociações continuam a avançar em ritmo glacial", critica a MSF.

"Todos os dias, estamos testemunhando uma necessidade desesperada de ferramentas médicas os locais onde trabalhamos", disse Reveka Papadopoulou, presidente do Centro Operacional de MSF em Genebra. "Dado o acesso severamente limitado aos medicamentos, diagnósticos e vacinas necessários para salvar vidas, é verdadeiramente desmoralizante que alguns governos estejam se opondo a uma iniciativa como essa", completou.

Caterina Carvalho: Provedores de pesquisa e concorrência desleal

Por Caterina Formigoni Carvalho

Configurada no inciso IV do artigo 170 da Constituição Federal, a livre concorrência é um dos princípios da ordem econômica destinados a reprimir o abuso de poder econômico que objetive a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros.

Assim, a liberdade e a valoração da livre iniciativa são requisitos para que se tenha um ambiente concorrencial saudável, com obtenção de lucro de forma moral, lícita e leal. Quando, por alguma razão, a livre iniciativa promove desigualdades ilícitas nas relações econômicas, o próprio Estado pode intervir para restabelecer a condição isonômica no mercado afetado.

A prática anticoncorrencial, por sua vez, é qualquer ação adotada por um agente econômico que possa, ainda que potencialmente, causar danos à livre concorrência, mesmo que sem a intenção de prejudicar o mercado [1].

A conduta anticompetitiva é cada vez mais comum, sobretudo no que diz respeito às práticas comerciais via internet. Hoje, para garantir presença no mercado e obter impulsionamento na prospecção de clientes e novos negócios, a atuação no meio eletrônico é condição sine qua non.

Existente desde sempre no ambiente físico, a concorrência parasitária - desvio da clientela de uma empresa para outra, com proveito da reputação da empresa líder de mercado - se potencializou no meio eletrônico pelo uso dos chamados links patrocinados.

Os links patrocinados são uma forma de publicidade online por meio da qual empresas pagam aos provedores de busca para que, na pesquisa dessa ou da-

quela palavra, o link da empresa que "patrocinou" a palavra apareça em destaque. O pagamento aos provedores de busca se dá pela quantidade de palavras-chave escolhidas pela empresa. Por exemplo: a empresa "XYZ Limpeza" paga ao provedor de busca para que, sempre que haja a pesquisa da palavra "detergente cristal" (aqui admitido, para fins de exemplo, como um nome registrado no **INPI** e de propriedade da anunciante), o link de seu site apareça em primeiro lugar no resultado de tal pesquisa.

É importante destacar que a utilização dos links patrocinados do modo como exemplificado é perfeitamente legal. No entanto, o que se vê é o uso desse meio de publicidade online de forma desleal, ao passo que empresas pagam os provedores de busca para que deem destaque a seus sites quando da pesquisa do nome de seus concorrentes, ou de produtos cujos nomes e marcas são registrados e pertencem a terceiros (comumente concorrentes do anunciante).

Nesse segundo cenário, imagine-se, em comparação à primeira hipótese, que a empresa ABC Produtos de Limpeza tivesse pago ao provedor de busca para que, quando da pesquisa da expressão "detergente cristal" - sabidamente relativa a um produto e marca de sua concorrente, a empresa XYZ Limpeza -, o site da ABC Produtos de Limpeza apareça em primeiro lugar, em detrimento do site da empresa proprietária daquele ativo buscado.

No âmbito civil, a jurisprudência já é bastante pacificada quanto à responsabilidade das empresas que utilizam de forma anticompetitiva os links patrocinados por eventuais danos causados pelo uso indevido do nome de seus concorrentes e desvio de clientela. Os prejuízos indenizáveis podem se configurar em danos materiais, indenização por enriquecimento indevido (ilícito lucrativo) e danos morais.

Continuação: Caterina Carvalho: Provedores de pesquisa e concorrência desleal

O dano material pode se caracterizar como lucro cessante - já que a empresa prejudicada pode ter deixado de auferir lucro na venda para consumidores que, por indução maliciosa do concorrente, foram atraídos para outro site, muitas vezes pensando estarem comprando da primeira empresa - e danos emergentes (estes demandam provas mais robustas para sua concessão). A condenação por enriquecimento indevido visa a retirar da parte infratora qualquer proveito econômico que possa ter tido com a conduta ilegal, competindo ao julgador, no caso concreto, cuidar para que a condenação sob essa rubrica não represente uma condenação em duplicidade com as demais (bis in idem). Os danos morais costumam ser reconhecidos como implícitos nos casos de uso indevido do nome e demais ativos intangíveis (marca, nome etc.), por se presumir que tal ofensa tenha potencial de arranhar a boa reputação da empresa vítima.

As discussões travadas nos tribunais ainda não alcançaram o mesmo grau de maturidade com relação à responsabilidade dos provedores de pesquisa nesse contexto. Presume-se que os provedores de pesquisa lucrem com a venda de serviços como os links patrocinados. Caso adotada de forma ilegal, enquanto prática de concorrência parasitária das empresas anunciantes, poder-se-ia concluir, em princípio, que os provedores de pesquisa estariam a lucrar com o ato ilícito de terceiros.

A reflexão inevitavelmente leva ao questionamento: provedores de busca como o Google deveriam, então, ter o dever de certificar que as palavras-chave contratadas pelos anunciantes não estariam violando direito de outrem? Dada a grandeza de tais provedores de busca (sob os aspectos econômico, jurídico e técnico-operacional), seria demasiado presunçoso dizer que eles são capazes de identificar potenciais práticas anticoncorrenciais e, com isso, preveni-las? E se a resposta for positiva, por qual razão não o fazem (se é que não o fazem)?

Essa discussão, se estressada ao limite, para além do objetivo deste artigo, leva a reflexões maiores do que somente matérias concorrenciais. O que se pretende questionar é se há uma iminente necessidade de se impedir a ocorrência de práticas anticoncorrenciais facilitadas por provedores de busca.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 2008, julgou o primeiro caso judicial envolvendo a utilização de links patrocinados (diga-se que, dada a delonga do Direito em alcançar as evoluções da sociedade, o julgado do TJ-RJ é relativamente recente). Ainda que de forma residual, de lá para cá tem-se visto mais e mais discussões judiciais a respeito do tema. Tribunais de diferentes instâncias (STJ e STF) possuem julgados recentes no sentido de que provedores de busca podem - e devem - ser demandados como corréus em ações judiciais por prática de concorrência desleal no uso de link patrocinado [2] por empresas concorrentes, uma vez que existe, de forma evidente, relação contratual onerosa que não isenta os provedores de efeitos gerados na esfera jurídica de terceiros [3] a partir daquela relação entre provedor e anunciante.

Nesses casos, em razão do lucro obtido pelos provedores a partir da prática anticoncorrencial dos anunciantes, o que se vê é a condenação subjetiva e solidária dos provedores no pagamento de indenização às empresas prejudicadas - ou potencialmente prejudicadas - em danos morais e materiais.

[1] Artigo 36 da Lei 12.529/2011.

[2] ARE no RE nos EDcl no REsp 1.804.035; REsp 1.606.781.

[3] TJ-SP, Apelação Cível 1085064-25.2018.8.26.010 0.

Paim quer derrubada de veto à lei que quebra patentes de vacinas

Em pronunciamento, nesta terça-feira (30), o senador Paulo Paim ((PT-RS) pediu que seja pautado na próxima sessão do Congresso, prevista para o dia 7 de dezembro, o Veto 48, que foi aplicado a parte da Lei 14.200/2021, que determina a quebra temporária de patentes de vacinas, já aprovada pelos deputados e senadores.

De acordo com o parlamentar, a derrubada deste veto presidencial vai possibilitar o fornecimento de material biológico e o repasse do conhecimento para a produção de vacinas e medicamentos no Brasil e nos países mais pobres.

Paim disse que apenas uma maior cobertura vacinal vai garantir a interrupção da disseminação da covid-19 e do surgimento de novas variantes, como a

ômicon, altamente contagiante.

- A Organização Mundial de Saúde e especialistas afirmam que somente a vacinação em massa será capaz de frear o avanço da pandemia. É preciso produzir mais imunizantes, a um preço mais barato, para socorrer os países pobres, de menor renda.

Ele lembrou que a África, com apenas 10% de sua população vacinada, pode vir a ser o novo grande foco da pandemia. Acrescentou que, enquanto a desigualdade se alarga, os lucros das farmacêuticas vão "muito bem".

Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)

Webinar "Pessoas com deficiência e mercado de trabalho"

Webinar "Pessoas com deficiência e mercado de trabalho"

On-line

0

Data: 7/12

Horário: 16h30

Estão abertas as inscrições para o webinar "Pessoas com deficiências e o mercado de trabalho", organizado pelo Comitê de Diversidade da **ABPI** - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, que discute políticas, tecnologias e ferramentas inclusivas para acesso ao ambiente corporativo.

O evento é gratuito e acontece no próximo dia 7/12,

às 16h30, com palestras de Eliane Ranieri, membro do Comitê Diretor da REIS (Rede Empresarial de Inclusão Social), e Eduardo Conrado Silveira, membro vitalício da Comissão Especial de Direitos da Pessoa com Deficiência.

(Imagem: Divulgação)

Realização:

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

Publicado quarta-feira, 1 de dezembro de 2021

Patentes essenciais como elemento de integração do 5G

É necessário compreender o processo de evolução que levou a essa nova geração, quem são seus inventores e o que são as **patentes** essenciais dessa tecnologia. **Patentes** essenciais como elemento de integração do 5G Ícaro Leonardo da Silva É necessário compreender o processo de evolução que levou a essa nova geração, quem são seus inventores e o que são as **patentes** essenciais dessa tecnologia. quarta-feira, 1 de dezembro de 2021

Patentes essenciais como elemento de integração do 5G.(Imagem: Divulgação/Migalhas)

A linguagem definida para os equipamentos que se comunicam é o que chamamos de protocolo. No caso dos sistemas celulares, eles estão definidos nas especificações, que estabelecem exatamente como um smartphone 5G deve se comportar em determinadas situações. São nas especificações que estão as ações essenciais executadas para a comunicação do smartphone com a rede 5G. É por isso que costumamos dizer que o sistema 5G é projetado no 3GPP (do inglês, 3rd Generation Partnership Partner), o fórum que definiu o 3G, 4G e 5G a partir da produção de especificações descrevendo todos os aspectos dos sistemas, incluindo a arquitetura e as interfaces.

Um fenômeno interessante que ocorre no 3GPP é que o bem do sistema sempre prevalece. Ou seja, se uma empresa propõe uma técnica que as outras empresas entendem ser a melhor solução, mesmo que elas tenham proposto alternativas, a melhor técnica prevalecerá. Uma das razões que justifica tal fenômeno é que, além de cada empresa desejar possuir mais patentes mapeadas às especificações, essas mesmas empresas desenvolverão e comercializarão equipamentos baseados em tais especificações. Logo, todo o ecossistema entende que o resultado deve corresponder ao melhor sistema possível. Tal tradição se mantém desde o desenvolvimento do 4G no 3GPP.

As patentes cujas soluções podem ser mapeadas nas especificações são chamadas de essenciais, uma vez que só é possível desenvolver e comercializar um dispositivo 5G capaz de se comunicar com outros dispositivos 5G de variados fabricantes. Para isso, tais especificações precisam ser seguidas à risca para que haja interoperabilidade entre os equipamentos. Em contraste às patentes essenciais, podem existir outras patentes que, de alguma forma, propuseram soluções para o sistema, que foram candidatas num determinado momento no 3GPP e que não foram adotadas, possivelmente por existir uma solução de desempenho superior.

Portanto, parece relevante questionar-se a inclusão de tais **patentes** como critério de liderança da tecnologia 5G, principalmente por representarem a maioria das **patentes** de uma empresa, dependendo da eficiência dos centros de P&D, da sua influência técnica nos fóruns e a competência do seu corpo técnico junto ao 3GPP.

Uma métrica alternativa e confiável de liderança tecnológica é a contagem de **patentes** essenciais, ainda que uma parte substancial dos pedidos de **patentes** registrados recentemente durante o desenvolvimento do 5G ainda não tenham sido concedidos e muitos pedidos relacionados à tecnologia de quinta geração ainda não estejam publicamente disponíveis para análise. Portanto, uma análise abrangente e definitiva, **patente** por **patente**, só poderá ser conclusiva quando a parte principal das **patentes**, que são potencialmente essenciais ao novo sistema, forem concedidas, como é esperado que ocorra daqui a vários anos.

Em tempos de fake news, é preciso analisar de forma criteriosa o que se tem publicado por aí sobre o tema de liderança de patentes no contexto 5G. É preciso analisar várias especificações, o que leva um tempo significativo e requer uma combinação de expertises

Continuação: Patentes essenciais como elemento de integração do 5G

técnicas e jurídicas, uma vez que está sendo comparado um documento escrito em linguagem jurídica com documentos técnicos e complexos. Na maioria dos casos, as empresas que divulgam tais relatórios dificilmente têm tal expertise e, na verdade, visam a venda desses estudos ou a divulgação tendenciosa de algum líder.

Atualizado em: 1/12/2021 11:05 Ícaro Leonardo da Silva Atualmente trabalhando como especialista em 5G no departamento de Propriedade Intelectual e Licenciamento da Ericsson, contribuindo para o de-

envolvimento do portfólio de **patentes** da Ericsson e participando de negociações técnicas com fabricantes de smartphones / infraestrutura para **patentes** essenciais 5G padrão. Ícaro representou a Ericsson na padronização 3GPP, projetos de P&D financiados pela UE e tem experiência de 10 anos em pesquisa. Em 2019, ele recebeu o prêmio de inventor do ano da Ericsson por sua contribuição para o padrão 5G e continua a ser um inventor ativo para a evolução 5G e 6G, tendo no total mais de 1000 **patentes** registradas em vários países.

A Extensão da Proteção da Marca para Fins Publicitários

A Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), dispõe, entre os seus artigos 122 ao 191, especificamente sobre as marcas, seus pré-requisitos para proteção, os direitos e limitações de seu titular, prazo de vigência do registro, modalidades de extinção, transferência, entre outras previsões, residindo no art. 129 a disposição acerca dos direitos do titular sobre a proteção com exclusividade do uso da marca devidamente registrada, válida em todo o território nacional e vocacionada a impedir que terceiros usem ou depositem no **INPI** marcas idênticas ou semelhantes, seja no mesmo segmento ou em segmentos afins.

Porém, poucos são os trabalhos e os precedentes que utilizam o art. 131 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial - LPI) como seu objeto ou ponto de fundamentação. Tal dispositivo, no entanto, traz uma extensão bastante clara, abrangente e relevante da exclusividade garantida pelo registro da marca, pois, conforme sua dicção, "a proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular". Proteção essa que, releva destacar, é aquela prevista no art. 129 da LPI, que confere ao titular a exclusividade em seu uso, ou seja, direito de impedir que terceiros reproduzam ou imitem, sem sua autorização, a marca registrada junto ao **INPI**.

No entanto, depara-se com um sem-número de casos em que empresas de um determinado segmento pretendem dar ampla publicidade ao seu negócio e, a reboque, sua marca (ou uma de suas marcas) registrada. E, dessa prática, adotam as empresas, talvez por excesso de zelo, talvez por falta de informação adequada, a estratégia de depositar pedidos de registro no **INPI** para a marca do empreendimento ou dos produtos em classes de produtos ou serviços relacionadas às publicações impressas, mídias digitais, entre outros sem relação direta com o produto ou serviço por ela identificado.

Esta estratégia, no entanto, pode revelar alguns problemas. Primeiro, a marca registrada que se quer expandir por meio de depósito de pedidos em segmentos voltados exclusivamente para comunicar a marca, ou seja, para o uso da marca com fins publicitários, é desnecessária frente ao art. 131 da LPI, que já estende ao registro concedido em qualquer classe os direitos obtidos para os papeis, impressos e outros itens que, relacionados à atividade do titular da marca, estão aptos a promover o seu uso comercial e conhecimento do público.

Como reconhece a escassa doutrina sobre este dispositivo, não há dúvidas de que "a proteção conferida às marcas compreende não só o uso do sinal diretamente no produto ou serviço reivindicado, mas também o uso em outros documentos ou meios de comunicação". Isto quer dizer que, por ser a marca um fenômeno primeiramente do mundo dos fatos e habitando no ambiente comercial, desse uso (ou intenção de uso) resultando efeitos jurídicos, não há como negar que a sua parcela de proteção quanto aos elementos publicitários necessários à concretização do negócio assinalado pela marca é devida, e seu uso, neste sentido, é legítimo.

Em segundo lugar, além de desnecessário, a marca registrada em determinada classe ou segmento, apesar de exclusiva naquele ramo, pode já ter sido apropriada de forma idêntica ou assemelhada em ramo diverso, como o de papelaria ou criação de websites, por exemplo, o que possivelmente ensejará um indeferimento com base no inciso XIX do art. 124 da LPI. Obviamente, o examinador da Autarquia não sabe se tratar de uma atividade estritamente relacionada às atividades assinaladas no registro marcário que reflete o objeto principal da empresa, e nem deveria.

Entretanto, mesmo incorrendo nesse impasse, raramente são vistas defesas apontando o art. 131 da

Continuação: A Extensão da Proteção da Marca para Fins Publicitários

LPI como legitimador de uma extensão de direitos já adquiridos pelo art. 129 da mesma Lei, muitas vezes para uma atividade principal objeto de um registro muito anterior ao que ensejou o indeferimento na classe acessória. Poderia, assim, afirmar que o citado dispositivo corresponde a uma extensão legítima dentro do próprio território da proteção à marca principal, mas funcionando de forma análoga à do art. 6 quinquies A.1 da CUP (o "telle-quelle"), podendo evidenciar ou servir de argumento ao examinador ou Magistrado de que se trata de um uso em segmento tipicamente publicitário, mas que não identifica serviços ou produtos voltados ao marketing em si, limitando-se à comunicação da marca no segmento principal de sua titular por aquele veículo que, coincidentemente, está inserido na mesma classe do registro citado como anterior pelo **INPI**.

Também há hipóteses em que, ocorrendo um verdadeiro bis in idem dos direitos adquiridos por registros nessas classes com usos voltados exclusivamente para a publicidade da marca principal, pois o art. 131 da LPI já daria conta da proteção nessas atividades publicitárias acessórias, habitualmente os meios de comunicação requerem uma constante reciclagem da forma como essas marcas são expostas, comunicadas e, assim, podem incorrer em interrupções de uso ou até mesmo sua descontinuidade, como o de um empreendimento imobiliário de luxo que, ciente de que seu público não será alcançado por meio de panfletos e folders, concentra sua promoção exclusivamente em marketing digital, tornando o registro para os materiais impressos obsoleto e, também, suscetível de extinção pela caducidade (art. 143 da LPI).

A doutrina do IDS afirma, corroborando a inutilidade do registro para segmentos que se propõem tão somente a promover a marca em seu mercado principal, que o art. 131 da LPI "não exaure as hipóteses de proteção da marca com relação à mídia. Ao revés, após citar alguns meios específicos, o legislador amplia a tutela ao uso da marca a quaisquer 'documentos relativos à atividade do titular'". E por atividade do ti-

tular, leia-se, aquela assinalada no registro, obviamente.

Assim, o titular de um registro pode manter sempre atual o seu veículo de comunicar a marca simplesmente fazendo o devido e oportuno uso do dispositivo legal em comento. Ou seja, não há razão para que uma empresa de eletrodomésticos deposite pedido de registro para a marca que identifica suas televisões para, sob a mesma forma e configuração, identificar camisas empregadas exclusivamente em determinada ação de marketing, a não ser que, graças a um inesperado sucesso, tais camisas angariem boa aceitação do público e possam virar um novo produto comercializado, desde que cumpra, obviamente, com o requisito de legitimidade e comprovação do exercício lícito da atividade previsto no art. 128, §1º da LPI, diretamente ou através de empresas controladas.

Não se defende, porém, que marcas voltadas a consolidar o que passou a denominar de brand extensions não sejam depositadas no **INPI**. O fenômeno de brand extension é uma evolução do conceito da marca, que fazendo parte da estratégia comercial da empresa, passa a transportar o valor da marca principal para diversos outros ramos que componham o "lifestyle" dos usuários, amplificando o aproveitamento da marca pelo consumidor e, a seu turno, aumentando os lucros e penetração da marca principal dentro do seu próprio público e expandindo-o, podendo, eventualmente, exercer um potencial publicitário para a principal linha de produtos e/ou serviços identificados pela marca. Esses usos extensivos devem ser registrados nas classes atinentes para a defesa nesses segmentos, pois, evidentemente, não são usados como mero veículo para a marca principal, mas uma nova linha de produtos e serviços colocados à disposição de seus consumidores habituais.

Nesse contexto, se uma concessionária ou montadora de veículos lança livretos com os principais veículos da sua marca, de forma a promovê-los pe-

Continuação: A Extensão da Proteção da Marca para Fins Publicitários

rante o público e informar o consumidor, em tese, pela letra do art. 131 da LPI, seria desnecessário o depósito da marca na classe 16, por exemplo, pois eventual registro para esta na classe 12 já cumpriria o objetivo de estender à publicação informativa o direito ou, pelo menos, a legitimidade do uso, afastando questionamentos de terceiros que pudessem suscitar algum conflito na classe 16. No entanto, caso a montadora objetivasse lançar publicação seriada de veículos automotores, com expansão para um canal eletrônico de notícias e criasse uma subdivisão para a gestão desses materiais, incorporando-se ao perfil comercial da empresa, daí se defende que o depósito é não só necessário, como também o é o exame de marcas segundo os critérios de distintividade e disponibilidade exigidos pelo **INPI** para o seu deferimento e concessão.

Portanto, há no art. 131 da LPI uma série de nuances a princípio inobservadas, pois pode legitimar um uso ou um registro em determinada classe, em caso de

conflito, bem como servir como extensão da proteção para as mais sofisticadas plataformas, pois a função publicitária, como aponta o próprio dispositivo, é da alma da marca e o seu uso nesses veículos publicitários deve ser preservado, tanto de terceiros desleais que queiram desvirtuar a clientela da titular do registro, quanto de atos de legítimos titulares de registros anteriores em classes de segmentos publicitários afins, pois o citado dispositivo, sem desconsiderar os direitos do outro titular, atribuiria melhor direito e legitimidade da marca veiculada no material publicitário, desde que, evidentemente, este material não se configure uma nova atividade, autônoma e comercial, da titular da marca que assinala a atividade principal da empresa.

Paulo Armando é sócio da Daniel Advogados

Índice remissivo de assuntos

Patentes

3, 7, 9

Marco regulatório | INPI

5, 11

ABPI

8