

BRAZIL'S UPDATES

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

AGOSTO/SETEMBRO - 2021



INPI DIVULGA PROCEDIMENTOS APÓS EXTIÇÃO DA ANUÊNCIA PRÉVIA DE PATENTES FARMACÊUTICAS

A Lei 14.195, publicada em 27 de agosto de 2021, estabeleceu o fim da anuência prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para os pedidos de patente de produtos e processos farmacêuticos. O art. 57, inciso XXVI, da nova Lei revogou o art. 229-C da Lei 9.279/1996.

Dessa forma, o INPI comunica que:

- O fluxo de pedidos de patente entre o INPI e a ANVISA está extinto desde 27 de agosto de 2021;
- Os pedidos que forem devolvidos pela ANVISA terão o trâmite normal no INPI após a publicação do despacho 7.7, com texto específico relativo à revogação do art. 299-C;
- Os pedidos concluídos pela ANVISA e encaminhados para o INPI antes da revogação do artigo foram publicados na Revista da Propriedade Industrial (RPI) 2763 (tais pedidos são relativos aos Ofícios 335 a 346/2021 COOPI/GGMED/ANVISA, de 23 de agosto). Essas publicações foram de anuência (código de despacho 7.5) ou não enquadramento no art. 229-C (código de despacho 7.7).
- Os pedidos que estavam na carga da ANVISA foram devolvidos ao INPI por meio dos Ofícios 347 a 358/2021 no dia 30 de agosto de 2021. O Instituto recebeu o total de 1.284 pedidos. Desses, 54 já tinham a anuência publicada pela ANVISA antes da revogação do art. 229-C e terão a publicação do despacho 7.5 na RPI. Um pedido ficou para retificação do Ofício;
- O INPI aguarda a devolução de 19 pedidos de patente que se encontravam em exigência ou que já tinham decisão denegatória;
- Os pedidos com depósitos até 31/12/2016, inseridos no Plano de Combate ao Backlog, seguirão para exame e receberão as publicações 6.21 ou 6.22.

Fonte: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-concede-denominacao-de-origem-para-caffe-do-caparao>



NORMA SOBRE MARCAS DE POSIÇÃO ESTÁ EM ANÁLISE FINAL

A regulamentação das marcas de posição pelo INPI foi tema de mesa-redonda no último dia (26/8) do 41º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual. André Luis Balloussier Ancora da Luz, diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas do Instituto, informou que está prevista para o final de setembro a publicação da normativa e das diretrizes de exame das marcas de posição. No momento, o processo está em análise final dos aspectos jurídicos e em revisão das manifestações recebidas na consulta pública realizada entre abril e junho. O INPI recebeu 105 contribuições.

Após a publicação da normativa, será necessário ainda o INPI adequar os sistemas para processarem os pedidos de marcas de posição. O novo serviço depende disso para ser disponibilizado para os usuários, alertou Balloussier no evento promovido pela Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI).

A instituição das marcas de posição consta como iniciativa estratégica no Plano de Ação de 2021 e demandou um longo período de estudo e debates. Segundo o dirigente, o INPI realizou ampla pesquisa sobre o tema, incluindo análises de possíveis enquadramentos de pedidos existentes na base do Instituto, levantamento na literatura especializada e consulta sobre aspectos técnicos a outros escritórios de PI.



© patcorp 2021 – direitos reservados



BRAZIL'S UPDATES

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

AGOSTO/SETEMBRO 2021



INPI JÁ RESOLVEU 100 MIL PEDIDOS DE PATENTES DO BACKLOG

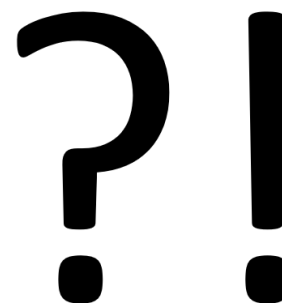
Durante o primeiro dia do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da ABPI, realizado de 23 a 26 de agosto, a diretora de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados do INPI, Liane Lage, destacou o esforço dos servidores e colaboradores do INPI para o alcance da meta de reduzir em 80% o montante de 149.912 pedidos de patentes depositados até o final de 2016 e incluídos no Plano de Combate ao Backlog.

Até o último dia 17 de agosto, 100.193 pedidos foram decididos ou arquivados definitivamente, o que representa redução de 66,8% do backlog, restando 19.736 pedidos a serem resolvidos. Para atingir a meta do Plano, Liane Lage informou que uma das estratégias é de os examinadores das áreas tecnológicas mais adiantadas auxiliarem aquelas com mais pedidos, principalmente por possuírem pouco examinadores.

Ações pós-backlog

Com foco mais à frente, no que a diretora chamou de período pós-backlog, o Instituto busca ampliar o treinamento de seus examinadores, implantar o sistema de qualidade do PCT e o mapeamento dos demais processos, entre outras medidas. No entanto, ela reiterou que a providência mais importante e imediata é a realização de concurso público para examinadores de patente, inclusive com formações técnicas específicas para as novas tecnologias que emergem cada vez mais rápido.

Fonte: <https://www.ufrgs.br/proir/inpi-reconhece-o-primeiro-pedido-de-patente-verde-da-ufrgs/>



NOME EMPRESARIAL E REGISTRO DE MARCA SÃO TEMA DE DEBATE

Durante o 41º Congresso Internacional da ABPI, ocorrido entre os dias 23 e 26 de agosto, o tecnologista do INPI Pedro Henrique Alvisi participou da mesa “Como as medidas de desburocratização do registro empresarial afetam a Lei da Propriedade Industrial”. O debate contou com o diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI), André Santa Cruz, e moderação do presidente da Associação Paulista da Propriedade Intelectual (ASPI), Marcello do Nascimento.

Pedro Alvisi apresentou as diferenças entre o nome empresarial, que identifica o empresário ou a própria empresa, a princípio no âmbito estadual, e a marca registrada, que distingue produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, em abrangência nacional. A proteção do elemento característico ou diferenciador do nome empresarial se baseia no inciso V do artigo 124 da Lei nº 9.270/1996 e no artigo 8º da Convenção da União de Paris. Dessa forma, o nome empresarial não confere a seu titular direito imediato e absoluto ao registro da marca; no entanto, o nome empresarial anterior pode ser alegado como empecilho para o registro da marca alheia.

Fonte: <https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2021/02/01/bela-gil-perde-processo-contra-marca-de-tapiocas-por-uso-indevido-de-nome.htm?cmpid=copiaecola>



© patcorp 2021 – direitos reservados



BRAZIL'S UPDATES

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

AGOSTO/SETEMBRO 2021



INPI PASSA A RECEBER PEDIDO DE MARCA DE POSIÇÃO EM OUTUBRO

O INPI publicou nesta terça-feira (dia 21/09), na Revista da Propriedade Industrial (RPI) 2646, a Portaria nº 37/2021, que dispõe sobre o registro de marcas sob a forma de apresentação marca de posição.

É considerada marca de posição a aplicação de um sinal distintivo em uma posição singular e específica de um determinado suporte, dissociada de efeito técnico ou funcional.

A partir de 1º de outubro, os usuários deverão utilizar o formulário referente às marcas tridimensionais, indicando que se trata de pedido de registro de marca de posição, até que o sistema de peticionamento e-INPI disponibilize formulário próprio.

Pedidos anteriores que se enquadrem como marca de posição terão prazo de 90 dias para as alterações necessárias. O exame de mérito de todos os pedidos de registro de marca de posição será iniciado depois da adaptação necessária nos sistemas do Instituto.

CACHAÇA JOÃO ANDANTE DEVE INDENIZAR JOHN WALKER POR INFRAÇÃO DE MARCA



As empresas que produzem a cachaça brasileira João Andante deverão indenizar a produtora do uísque Johnnie Walker por parasitismo da marca e o risco de sua diluição no mercado. A confirmação foi dada nesta terça-feira, pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.

O Colegiado apreciou os recursos especiais de ambas as partes e impôs apenas uma alteração em relação à condenação, originalmente fixada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo: decidiu reduzir o valor da indenização por danos morais de R\$ 200 mil para R\$ 50mil.

Além disso, a jurisprudência pacífica do STJ indica que os danos morais oriundos da violação de marca registrada decorrem diretamente da prática do ilícito. Portanto, não haveria necessidade de comprovar o efetivo abalo moral da Johnnie Walker.

Para condenar as fabricantes da cachaça João Andante, o TJ-SP entendeu que, embora as partes comercializem bebidas distintas voltadas para públicos diferentes, há uma clara associação entre os elementos figurativos das duas marcas.

Para a corte paulista, não se pode desconsiderar o "evidente parasitismo" da marca famosa e o risco de sua diluição. O tribunal entendeu que, ainda que a marca brasileira tenha buscado inspiração em mais de um referencial, constituiu "nítida paródia" da marca estrangeira.

Durante o trâmite do processo, mas ainda antes do julgamento no TJ-SP, o nome João Andante foi substituído por "O Andante". Além disso, o registro que fazia a paródia com o uísque americano foi anulado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Fonte: <https://justicapotiguar.com.br/index.php/2021/09/15/cachaca-joao-andante-deve-indenizar-johnnie-walker-por-infracao-de-marca/>



© patcorp 2021 - direitos reservados



STJ PERMITE QUE INDÚSTRIA DE CALÇADOS USE A MARCA "PERDIGÃO"



A 3ª turma do STJ permitiu que indústria de calçados possa usar marca "Perdigão". Para o Colegiado, não há indício de má-fé por parte dos concorrentes, considerando que a empresa tem usado a marca há mais de 30 anos para designar calçados na cidade de Perdigão/MG.

Indústria de calçados recorre de decisão do TRF-2 que manteve a impossibilidade de registro da marca Perdigão, em razão de titularidade da Perdigão Agroindustrial, concluindo ser prática de aproveitamento parasitário, com consequente enriquecimento sem causa, além de diluição da marca famosa.

A empresa alega não ser cabível a aplicação da teoria da diluição, sendo as duas marcas separadas pelo princípio da especialidade, por terem suas atividades em segmentos distintos de mercado - alimentício e vestuário, e por ser fabricante de calçados desde 1993, com seus produtos ostentando a marca Perdigão em razão do nome da cidade onde está sediada (Perdigão/MG).

O relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ressaltou que decisão de reconhecimento de alto renome a uma marca, que tem efeitos apenas prospectivos, conforme entendimento do Tribunal, não tem condão de atingir marcas já depositadas à época em que publicada a decisão administrativa de seu reconhecimento.

O Ministro ainda destacou que a marca agroindustrial, embora famosa, não gozava de alto renome à época, e explicou que a proteção contra a diluição se encontra umbilicalmente relacionada a marca denominada de alto

"Se uma marca não teve reconhecido esse status, ainda que seja famosa, não pode impedir registro da mesma marca, em seguimentos mercadológicos distintos, sem que haja a possibilidade de confusão."

Sanseverino ressaltou que a regra do art. 125 da LPI, ao prever exceção a princípio da especialidade, conferindo à marca de alto renome proteção em todos os ramos de atividade, configura a positividade, no ordenamento jurídico, da proteção contra diluição.

Para o Ministro, no caso concreto, não há indício de má-fé por parte dos concorrentes, considerando que a marca vem usando há mais de 30 anos para designar calçados na cidade de Perdigão.

Assim, deu provimento ao recurso especial. A decisão foi unânime.

Processo: REsp 1.787.676

Imagem: *empresa de calçados usa o nome Perdigão desde 1993 (imagem: Pexels)*