

NEWSLETTER

- **FEVEREIRO/MARÇO 2024**



- **Projeto permite que “Patente de Invenção” seja postulada em nome de sistema de IA - inteligência artificial**

O Projeto de Lei 303/24 permite que a patente seja requerida em nome do sistema de inteligência artificial (IA) em caso de invenções geradas de forma autônoma pelo sistema. Nesses casos, o sistema de IA será considerado o inventor e o titular dos direitos inerentes à invenção.

Em análise na Câmara dos Deputados, o texto insere a medida na Lei de Patentes.

Autor do projeto, o deputado Júnior Mano (PL-CE) destaca que atualmente a legislação não prevê a titularidade de patentes por parte de sistemas de IA, o que, na visão do parlamentar, “pode criar incertezas legais e prejudicar o desenvolvimento tecnológico nesse campo”.

“Ao permitir que tais sistemas sejam reconhecidos como inventores de patentes, estaremos incentivando a inovação e a pesquisa nesse campo, ao mesmo tempo em que garantimos um sistema jurídico eficaz para proteger os direitos de propriedade intelectual”, avalia.

Tramitação

A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Ciência, Tecnologia e Inovação; de Indústria, Comércio e Serviços; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Fonte: Agência Câmara de Notícias



- Supremo determina à Bayer que pague R\$ 1,3 bilhão por cobrar patente vencida

A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou na última terça-feira (12/3) uma apelação contra a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT) que mandou a Bayer depositar R\$ 1,3 bilhão em juízo por causa da cobrança de royalties referentes a uma patente que expirou em 2018. A Monsanto, empresa adquirida pela Bayer, sustentou em reclamação que o TJ-MT contrariou a decisão de 2021 em que o Supremo fixou prazo máximo de 20 anos para a patente de invenções.

NEWSLETTER FEV/MAR 2024

O argumento foi o de que a decisão só gerava efeitos a partir de 7 de abril de 2021, data em que o ministro Dias Toffoli derrubou trecho da Lei de Propriedade Industrial sobre prorrogação de patentes, e assegurava “efeitos concretos já produzidos”. Ou seja, não atingiria royalties pagos até 7 de abril daquele ano. A 2ª Turma do Supremo, por maioria, rejeitou esse argumento. Segundo o ministro Kassio Nunes Marques, relator da reclamação, a decisão de 2021 permitia efeitos retroativos nas ações ajuizadas até 7 de abril de 2021 questionando cobranças por patentes que já haviam expirado, inclusive com pedidos de indenização.

Quanto ao argumento de que o Supremo havia assegurado “efeitos concretos já produzidos”, o ministro afirmou que a medida valia apenas para patentes de produtos farmacêuticos e de equipamentos e materiais de saúde. “A citada ressalva foi, como dito no próprio texto, específica quanto a patentes relacionadas ao campo da saúde. Tratando a hipótese de patentes alusivas ao agronegócio, não se aplica ao caso a preservação de efeitos concretos mencionada na ressalva à modulação de efeitos realizada no julgamento da ADI 5.529”, afirmou o relator.

“Foram conferidos, como regra, efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, tendo sido excepcionadas duas situações, nas quais consignada a eficácia retroativa, ou seja, (i) ações judiciais aforadas até 7 de abril de 2021 e (ii) patentes concedidas com extensão de prazo envolvendo produtos e processos farmacêuticos, bem como equipamentos e/ou materiais de uso em saúde”, prosseguiu o ministro. Nunes Marques foi acompanhado pelos ministros André Mendonça, Edson Fachin e Dias Toffoli. O ministro Gilmar Mendes divergiu por entender que efeitos concretos já produzidos, como a cobrança de royalties pela patente da Monsanto, não deveriam ser afetados pela decisão de 2021.

NEWSLETTER FEV/MAR 2024

A decisão beneficia produtores de soja

A ação que questionou o pagamento de royalties foi ajuizada na Justiça estadual pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT).

O grupo questionou a cobrança, pela Monsanto, sobre a tecnologia Intacta RR2 PRO, soja desenvolvida para o mercado brasileiro que é resistente a lagartas e tolerante ao glifosato, um dos agrotóxicos mais usados no país. Segundo o grupo, a patente da Monsanto venceu em 2018 e era cobrada porque um pedido de prorrogação ainda não havia sido analisado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A decisão, segundo a Aprosoja, deve beneficiar produtores de soja de Mato Grosso, Bahia, Goiás, Piauí, Rondônia e Tocantins.

A Bayer afirmou em nota enviada à revista eletrônica **Consultor Jurídico** que tem “profundo respeito às decisões judiciais” e que apresentou “garantia processual” na ação que corre na Justiça Estadual de MT. Ou seja, que já garantiu o valor do depósito caso confirmada a decisão a favor dos produtores.

A decisão do Supremo Tribunal Federal, desta semana, não tem relação com o mérito da questão - eventual discussão, ainda em fases iniciais, sobre a data de expiração de algumas patentes que protegem a tecnologia Intacta RR2 PRO® e os respectivos royalties.

NEWSLETTER FEV/MAR 2024

Julgamento de 2021

A Monsanto recorreu ao Supremo afirmando que o depósito em juízo de R\$ 1,3 bilhão afrontou a decisão dada pela corte na ADI 5.529, em 6 de maio de 2021, em que ficou estabelecido o prazo máximo para patentes e que é inconstitucional trecho da Lei de Propriedade Industrial que prorroga automaticamente patentes em caso de demora na análise pelo INPI. Conforme a proposta de Tóffoli, ficam ressalvadas as ações ajuizadas até 7 de abril daquele ano e as patentes concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos ou materiais de uso em saúde. Nesses casos, a decisão tem efeitos retroativos.

patentik





- TRF-2 suspende registros em nome da META PLATFORMS (antigo) Facebook com a marca 'Meta'

Conforme o inciso XIX do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial, não podem ser registradas como marca as reproduções ou imitações de marca alheia registrada que certifiquem produto ou serviço idêntico ou semelhante, capazes de causar confusão ou associação com a marca já existente. Assim, se for demonstrada similaridade consistente entre as marcas e a afinidade dos serviços identificados por elas, há violação do direito de quem registrou a marca primeiro.

Com esse entendimento, o desembargador Flávio Oliveira Lucas, do Tribunal Regional Federal, da 2ª Região, suspendeu, em liminar, nesta última quarta-feira (13/3), os registros das marcas com o nome “Meta” concedidos à empresa multinacional norte-americana de tecnologia Meta Platforms – antes conhecida como Facebook.



NEWSLETTER FEV/MAR 2024

No fim do último mês de fevereiro, o Tribunal de Justiça de São Paulo já havia concedido liminar para proibir a Meta Platforms de usar no Brasil o nome ou a marca Meta (ou outra similar). Em ambos os casos, os magistrados constataram conflito com marcas de mesmo nome, pertencentes a uma empresa brasileira do mesmo ramo, chamada Meta Serviços em Informática.

ENTENDENDO O CASO: A Meta Serviços em Informática, sediada em São Paulo, foi constituída em 1990 e explora o setor de consultoria em tecnologia da informação, com desenvolvimento de programas de computador, suporte técnico, manutenção e outros serviços de tecnologia da informação.

A empresa usava a palavra “Meta” desde 1996. Por isso, registrou no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) diversas marcas que contêm esse termo, em especificações relacionadas a serviços de análise e processamento de dados e de assessoria e consultoria na área de informática. Os registros foram aceitos entre 2008 e 2009. Já em 2021, a gigante de tecnologia até então conhecida como Facebook (dona da rede social de mesmo nome, além do Instagram e do WhatsApp) mudou seu nome para Meta.

Naquele ano, a empresa norte-americana apresentou ao INPI diversos pedidos de registro de marcas idênticas com o nome Meta, para uso em serviços de redes sociais, *softwares* e *hardwares*. Desde então, a Meta Platforms também vem tentando comprar marcas adjacentes e registrar o nome no Brasil.



NEWSLETTER FEV/MAR 2024

No processo que tramita na Justiça estadual de São Paulo, a multinacional protocolou, também nesta quarta-feira, um recurso no qual alega deter o registro da marca Meta para algumas atividades. A empresa se refere a registros de marcas concedidos pelo INPI em dezembro de 2023, quando alguns dos pedidos da Meta Platforms foram aceitos. Uma semana depois, a Meta Serviços em Informática contestou as decisões da autarquia. Este processo é diferente do que corre na Justiça paulista, pois aquele foi ajuizado antes da concessão dos registros à Meta Platforms.

A empresa brasileira listou prejuízos ocorridos após a mudança de nome do Facebook: recebeu inúmeras denúncias nos formulários de seu site e por meio de seu e-mail; textos jornalísticos passaram a associá-la à multinacional; seus funcionários passaram a ser perturbados em redes sociais e contatos pessoais; e seus perfis no Instagram foram desativados sob justificativa de fingir ser outra pessoa.

Além disso, foi incluída em 143 processos judiciais; recebeu diversos telefonemas e visitas de usuários procurando soluções para problemas em contas de Facebook, Instagram e WhatsApp; recebeu na internet avaliações negativas, direcionadas à Meta Platforms; e enfrentou problemas em processos de recrutamento devido à confusão dos candidatos.

A Meta Serviços em Informática argumentou que a Meta Platforms não possui registro anterior da marca Meta isolada e que as empresas são concorrentes, pois atuam em segmentos de mercado idênticos.



NEWSLETTER FEV/MAR 2024

- **Nova decisão**

Lucas entendeu que “*a anterioridade milita em favor da empresa brasileira, que demonstrou ser titular dos registros da marca Meta concedidos entre 2008 e 2009*”. Ele levou em conta os prejuízos listados pela autora. O desembargador também concordou que “as partes atuam em segmentos afins, havendo registros de marcas das partes na mesma classe e/ou com relevante coincidência das especificações”.

Ambas as empresas possuem tanto marcas nominativas (que contêm apenas letras ou palavras, algarismos e neologismos) quanto marcas mistas (que contêm nome acrescido de símbolo – no caso, os respectivos logos). O magistrado constatou que “as marcas nominativas das partes são idênticas”. Já nas marcas mistas, “*o elemento nominativo é preponderante*”. Para ele, essas circunstâncias aproximam as marcas, “*tornando suscetíveis as hipóteses de confusão ou de associação indevida*”. A Meta Platforms apresentou registros de marcas “Meta4”, adquiridos de outros titulares, que datam de 1995. Lucas notou que essas marcas se diferenciam pelo numeral 4, ausente nas marcas da empresa brasileira. Por isso, o fato de as marcas da autora conviverem há décadas com as “Meta4” adquiridas pela ré não autoriza a convivência das marcas de nomes idênticos, sem o numeral.



- **Efetividade do sistema de patentes de invenção brasileiro conferida pelo Judiciário**

O Brasil volta a figurar entre as dez maiores economias do mundo, o que em parte se atribui aos investimentos produtivos – nacionais e estrangeiros – em bens e serviços de alto valor agregado, que precisam de segurança jurídica na aplicação da legislação sobre patentes de invenção.

O Poder Judiciário colocou o Brasil no seletor grupo das jurisdições com maior segurança jurídica para patentes de invenção, através do exercício de uma prestação jurisdicional independente, ponderada e oportuna.

As competências para o julgamento de ações sobre patentes de invenção estabelecem um sistema “bifurcado misto” no Brasil, que define a competência da Justiça estadual para a resolução das controvérsias relativas às ações de infração e reparação de danos e a da Justiça federal para as demandas de nulidade de patentes de invenção.



NEWSLETTER FEV/MAR 2024

A centralização na distribuição de ações judiciais e recursos sobre patentes de invenção para um grupo pequeno e constante de magistrados desenvolve a especialização da Justiça brasileira, gerando uma série de vantagens: capacitação de magistrados e servidores; padronização de procedimentos; aumento da previsibilidade, da segurança jurídica, e da celeridade na instrução e decisão das ações judiciais. O entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ tem como base decisões, no mesmo sentido, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é a Justiça com o maior número de casos de infração de patentes de invenção.

O entendimento firmado é seguido pelas Justiças de todo o País, contribuindo para a previsibilidade e celeridade das decisões do Poder Judiciário. Outras jurisdições dispendem muito tempo, esforços e recursos para definir o foro competente para uma ação de infração de patentes, muitas vezes prejudicando a instrução, a colheita de provas e as perícias.

Entre o início de 2019 e o fim de 2023 foram ajuizadas 41 ações de infração de patentes de invenção perante as sete varas empresariais da Justiça estadual do Rio de Janeiro. Além de possuir a especialização mais antiga, o Rio de Janeiro contava com magistrados com nove anos e seis meses de titularidade junto às varas empresariais entre 2019 e 2023 (na média por varas).

NEWSLETTER FEV/MAR 2024



- Tribunal nega a Via Varejo o direito de utilização da marca “VVLog Logística”

A marca é registrada no INPI por uma empresa concorrente. O desembargador Rômulo de Araújo Mendes, do TJ/DF, estabeleceu um prazo de 15 dias para que a Via Varejo e a Asap Log - Logística e Soluções Ltda. cessem o uso da marca VVLog Logística em suas operações comerciais, sob pena de multa.

NEWSLETTER FEV/MAR 2024

Inicialmente, o juízo de primeira instância rejeitou o pedido, o que levou à interposição de recurso ao TJ/DF. Na análise dos documentos do processo, o desembargador observou que ambas as empresas atuam no segmento de "serviços de logística em matéria de transporte", situação que pode gerar confusão e incerteza para os consumidores.

"Ou seja, o prosseguimento do uso do nome comercial pela agravada em sua atividade empresarial implica risco de dano grave ou irreparável à agravante, dada a possibilidade de confusão entre os potenciais consumidores, e considerando-se o enquadramento da agravada na mesma classe de atividade da empresa agravante. Efetivamente, constata-se a utilização indevida da propriedade industrial pertencente à agravante, assim como de indícios da prática de concorrência desleal, o que impõe ao Judiciário obstar tais condutas ilícitas." Com base nesses argumentos, o desembargador concedeu a medida liminar, proibindo a Via Varejo e a Asap Log de utilizar a marca VVLog Logística, com efeito até a decisão final do processo, estipulando uma multa diária de R\$ 10 mil em caso de descumprimento.

<https://www.migalhas.com.br/quentes/403694/desembargador-proibe-via-varejo-de-utilizar-a-marca-vvlog-logistica>



- **Região de Presidente Prudente
protocola no INPI pedido de “Indicação
Geográfica” da batata-doce**

O setor produtivo ligado à batata-doce na região de Presidente Prudente (SP) dará mais um passo para a Indicação Geográfica (IG) de Procedência da batata-doce. No próximo dia 21 será realizada a cerimônia de protocolo de pedido da IG, no Escritório Regional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (Sebrae-SP).

NEWSLETTER FEV/MAR 2024

O pedido (como INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA) será endereçado ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) pela Associação dos Produtores Rurais de Batata-doce de Presidente Prudente e região (Aprobarpp) e envolve um seleto grupo de parceiros, dentre eles, o SEBRAE. A IG identifica a origem de um produto ou serviço que ostenta determinadas qualidades em razão de sua origem geográfica ou que tem origem em um local conhecido por aquele produto ou serviço, sendo, portanto, uma forma de agregar valor ao produto e proteger o território, fortalecendo a cadeia produtiva. Atualmente, o Estado de São Paulo tem sete produtos com IG reconhecida: o café da Alta Mogiana, o calçado de Franca (SP), o café da região de Pinhal, a cerâmica artística de Porto Ferreira (SP), o café da região de Garça (SP), o calçado infantil de Birigui (SP) e a uva niágara rosada de Jundiaí (SP).

Fonte: <https://g1.globo.com/sp/presidente-prudente>



- O que significa o “Selo de Indicação Geográfica” nos vinhos de altitude catarinenses?

Os vinhos de altitude catarinenses obtiveram, em 2021, o Selo de Indicação Geográfica. Essa conquista reconhece a qualidade e as características únicas desses vinhos, que são resultado de um *terroir* singular: a altitude elevada, o clima frio e as práticas de produção tradicionais. Mas, afinal, qual é o significado do “Selo de Indicação Geográfica”? A indicação geográfica faz referência a um registro de propriedade intelectual que confere aos “Vinhos de Altitude de Santa Catarina” a garantia da procedência e qualidade condizentes com o clima, o solo, as uvas, técnicas de cultivo e o trabalho humano característico do território.

NEWSLETTER FEV/MAR 2024

Ter o selo significa que o produto conta com características únicas e que os diferenciais de outros similares no mercado. Além disso, a certificação indica que um determinado produto só tem aquelas propriedades porque a elaboração da bebida é influenciada por características ambientais ou culturais de uma região específica. Quais foram as cidades que receberam o selo?

A região da Serra catarinense conta com características ambientais que favorecem a produção de vinhos de altitude. Não foi por acaso que o INPI reconheceu o “Selo de Indicação Geográfica” para os vinhos produzidos em diferentes cidades. Entre elas estão: Rancho Queimado; Anitápolis; Bom Retiro; São Joaquim; Alfredo Wagner; Urubici; Urupema; Lages; Campo Belo do Sul; Bom Jardim da Serra; Caçador; Vargem Bonita. Além do selo dos vinhos de altitude, Santa Catarina conta com as seguintes Indicações Geográficas, são elas: Uva Goethe; Banana de Corupá; Queijo Artesanal Serrano; Mel de Melato da Bracatinga; Maçã Fuji de São Joaquim; Erva-Mate do Planalto Norte Catarinense; Linguíça Blumenau.

Copyright – PatCorp @2024 – direitos reservados

Essa é uma publicação bimestral de PATCORP GESTÃO EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA.
Agente Oficial da Propriedade Industrial desde 2005
SEDE: Av. Claudio C. T. Soares, 470 - CEP 13100-015 – Nova Campinas, CAMPINAS, SÃO PAULO – **B R A S I L**
WHATSAPP: 55 19 99443 7007 – Telefone: 55 19 3291-0790 – E-MAIL CORPORATIVO: adm-central@patcorp.com.br
WEBSITE: www.patcorp.com.br - www.patentik.com.br – www.fernandesjacques.com.br – escritórios associados
