

Informativo

DANNEMANN |
SIEMSEN |

Nº39/2017

PATENTES

Governo Brasileiro Considera a Adoção de Procedimento Simplificado para a Concessão de Patentes Sem Exame Substantivo

Ivan Ahlert
Saulo Calazans

MARCAS

"Pomodoro" é Marca: Percepção do Consumidor Prevalece Sobre Dicionário

Filipe Fonteles Cabral

DIREITO AUTORAL

Direitos Autorais e Inteligência Artificial: Novos Desafios

Jaqueline Simas de Oliveira

CONTENCIOSO JUDICIAL

Superior Tribunal De Justiça Reconhece Validade de Citação Postal para Fins de Homologação de Sentença Estrangeira

Paula Salles Fonseca de Mello Franco

DIREITO DA PUBLICIDADE

Superior Tribunal de Justiça Profere Decisão Permitindo a Publicidade Comparativa

Fernando de Assis Torres

Assine a versão digital:
dannemann.com.br/DSAinforma
Sugestões e comentários são muito
bem-vindos no endereço:
mail@dannemann.com.br

RIO DE JANEIRO
Tel. 55 21 2237 8700
Rua Marquês de Olinda, 70 / parte
22251-040 Rio de Janeiro RJ

SÃO PAULO
Tel. 55 11 2155 9500
Av. Indianópolis, 739
04063-000 São Paulo SP

BRASÍLIA
Tel. 55 61 3433 6694
SHS, Quadra 06, Conjunto A, Bloco A - Sala 809
70316-102 Brasília DF

Conselho Editorial
COORDENADOR
Ivan Bacellar Ahlert

Peter Eduardo Siemsen
Elisabeth Siemsen do Amaral
Attilio Gorini
Henrique Steuer I. de Mello
Rodrigo Borges Carneiro
Markus Wolff
Gustavo Piva de Andrade

Aviso Importante

O Informativo Dannemann Siemsen é uma publicação trimestral que tem como objetivo destacar assuntos de interesse na área da Propriedade Intelectual e de vários campos do Direito. Essa publicação não deve ser interpretada como um parecer jurídico/técnico sobre qualquer assunto. Caso necessite de pareceres ou informações, por favor, entre em contato conosco.

©2017 Dannemann Siemsen

**DANNEMANN
SIEMSEN**

PATENTES

Governo Brasileiro Considera a Adoção de Procedimento Simplificado para a Concessão de Patentes Sem Exame Substantivo

*Ivan Ahlert
Saulo Calazans*

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) anunciaram a iminente entrada em vigor de regulamentos para um procedimento simplificado para a concessão de pedidos de patente. Essa iniciativa destina-se basicamente a lidar com o considerável backlog no exame de pedidos de patente.

A proposta, tal como submetida para consulta pública – e a qual presumivelmente será emendada antes de sua publicação definitiva –, estabelecia que os pedidos de patente depositados ou com a fase nacional iniciada até a data da publicação do futuro regulamento e com o exame solicitado até trinta dias após a publicação do regulamento serão concedidos após a publicação de um aviso de admissibilidade dos respectivos pedidos de patente no procedimento simplificado.

Contudo, há especulações no sentido de que o procedimento simplificado apenas será aplicável até uma determinada data passada. Os pedidos de patente para produtos e processos farmacêuticos estão, em princípio, excluídos deste procedimento simplificado.

Ademais, de acordo com o procedimento simplificado proposto, os pedidos de patente a que se aplica serão deferidos sem exame substantivo e desde que alguns requisitos sejam atendidos, da seguinte forma:

1. Certificados de adição, pedidos divididos e, como dito acima, os pedidos abrangendo produtos e processos farmacêuticos não são elegíveis;
2. O pedido deve ter sido publicado ou a publicação antecipada solicitada até trinta dias a partir da data de publicação do futuro regulamento;
3. Se ainda não requerido, o exame do pedido de patente deverá ser solicitado até 30 dias a contar da data de publicação do futuro regulamento;
4. Os pagamentos de anuidades devem estar em dia; e
5. Não pode ter ocorrido publicação de parecer de exame técnico e/ou apresentação de subsídios ao exame por terceiros.

De acordo com a proposta, quando aplicável, o INPI publicará a admissibilidade de cada pedido de patente no procedimento simplificado,

iniciando um período de 90 dias para que o depositante solicite a sua exclusão desse procedimento e para o deferimento do pedido, se não for solicitada a exclusão.

Se o depositante optar pela exclusão do procedimento simplificado, o pedido será submetido a um exame substantivo regular. Ainda há dúvidas se o requerimento de exclusão será um formulário simples ou se a solicitação deverá ser justificada.

De acordo com o procedimento simplificado, um pedido de patente será deferido conforme publicado ou notificado após a entrada na fase nacional e as cartas-patentes serão expedidas com ressalvas quanto às proibições legais dos artigos 10 e 18 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) que se referem a matéria não suscetível de patenteamento, tais como métodos de fazer negócios, métodos terapêuticos, certos seres vivos, etc. Também segue indefinido se os regulamentos a serem publicados proporcionarão a oportunidade de emendar as reivindicações antes de uma concessão simplificada. Em nossa opinião, se consideradas apropriadas, emendas devem ser apresentadas, as quais de todo modo passarão a integrar o processo e poderão mais tarde proporcionar a base para uma defesa se necessário durante um exame substantivo administrativo (se disponível) ou judicial.

A determinação sobre se as patentes concedidas nos termos do procedimento simplificado proposto serão ou não válidas e oponíveis (enforceable) depende principalmente do tipo de instrumento legal a ser aprovado – provavelmente uma medida provisória – e das disposições finais dos regulamentos. Nossa opinião preliminar reside em que as patentes concedidas de acordo com o procedimento simplificado devem ser presumidas válidas, em especial tendo em conta as disposições da Lei nº 9.279/96, no sentido de que “Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente” (artigo 6º, §1º). De qualquer forma, pode haver algum impacto na capacidade de se obter uma liminar, embora as circunstâncias de cada caso sejam os elementos predominantes para a análise do judiciário.

Em especial depositantes tendo um grande número de pedidos de patente pendentes no Brasil devem começar a traçar uma estratégia em relação a seu portfólio, em vista dos possíveis novos regulamentos.



Ivan Ahlert
ahlert@dannemann.com.br

Sócio
Agente da Propriedade Industrial



Saulo Calazans
smurari@dannemann.com.br

Sócio
Advogado
Agente da Propriedade Industrial

MARCAS

"Pomodoro" é Marca: Percepção do Consumidor Prevalece Sobre Dicionário

Filipe Fonteles Cabral

Em decisão emblemática, a 1ª Turma do TRF2 aplica o racional do secondary meaning para conceder registro à marca "POMODORO".

Tudo começou no ano de 1984, quando a Companhia Industrial de Conservas Alimentícias (CICA) lançou no mercado brasileiro uma polpa de tomate sob a marca "POMODORO". O produto logo se tornou líder de vendas em sua categoria e, alguns anos depois, a marca foi adquirida pela multinacional Cargill.

Os depósitos da marca "POMODORO" perante o INPI foram realizados no ano de 2001, na forma nominativa, cobrindo produtos das classes 29 e 30, incluindo "polpa de tomate" e "molho de tomate" (processos nº 823198219 e nº 823198227). Em 2008 o INPI indeferiu os referidos pedidos de registro sob o fundamento de que a palavra "pomodoro" ("tomate", em italiano) é descritiva e não pode ser registrada como marca, decisão que foi posteriormente mantida em grau de recurso administrativo.

Cabe mencionar que a análise do INPI ficou restrita à marca e aos produtos reivindicados. Em sua decisão o INPI não levou em conta os vultosos investimentos realizados para difusão e promoção da marca no mercado nacional, ao longo de três décadas, que resultaram em um considerável fundo de comércio de aproximadamente R\$ 600 milhões¹. Os examinadores da autarquia federal igualmente desconsideraram a pesquisa de mercado que comprovou um elevado grau de conhecimento da marca "POMODORO" pela população brasileira em geral (58%).

Ajuizada uma ação na Justiça Federal para reverter a decisão do INPI, a juíza de primeiro grau não acolheu os pedidos da inicial por entender que a tese do secondary meaning não poderia ser utilizada para a apropriação de palavra cujo significado primário denota o próprio objeto a ser identificado pela marca.

Interposta a apelação, a Autora desafiou os argumentos da magistrada de primeiro grau com base nas provas já acostadas aos autos, em especial a pesquisa de mercado realizada pelo IBOPE. Além de apontar um alto grau de associação espontânea da marca "POMODORO" com o produto das Autoras (58%), a pesquisa também relevou que apenas uma parcela ínfima da população brasileira sabe dizer o verdadeiro significado da palavra italiana "pomodoro"

(1%). Como pode o INPI taxar uma palavra como "descritiva" se 99% da população não sabe seu significado? A incongruência entre o tratamento dado à marca pelo INPI e a realidade perante o consumidor é evidente.

Na sessão de julgamento da apelação, o Exmo. Des. Federal Abel Gomes, relator do recurso, votou pelo desprovemento do pleito reafirmando o entendimento de que a palavra seria descritiva.

Inaugurando a divergência, o Exmo. Des. Federal Paulo Espírito Santo opinou pelo provimento do recurso. Em manifestação enfática, o Desembargador asseverou que a concessão de registro para a marca "POMODORO" era uma questão de Justiça, sendo fato notório e incontroverso que a marca é amplamente conhecida no Brasil e que o mesmo destino foi dado a outros sinais em situação semelhante, como "LIGHT", "SUPER BONDER" e "AMERICAN AIRLINES" (dentre outros exemplos trazidos pela Autora em memoriais).

Na sequência, o Des. Ivan Athié ponderou que o juiz deve ser sensível aos fatos da vida e que os consumidores não interpretam "POMODORO" como "tomate", mas como o produto da Autora. Com base nesses argumentos, acompanhou o voto divergente no sentido de dar provimento à apelação.

Estendido o julgamento para que dois desembargadores da 2ª Turma fossem convocados a participar da decisão, na forma da lei processual², os Desembargadores Messod Azulay e Simone Schreiber apoiaram o entendimento divergente, formando-se a maioria de 4x1 em favor da Autora.

O acórdão assim foi ementado:

"O artigo 124, VI, da Lei 9.279/96 veda o registro de sinal de caráter genérico, comum ou vulgar, e que também guarde relação com o produto ou serviço que visa distinguir, objetivando impedir o monopólio sobre denominações genéricas, além da concorrência desleal.

Entretanto, in casu, trata-se de uma marca, de natureza fraca, que, a par de não poder ser apropriada com exclusividade, em razão do significado comum do nome, é percebida pelo consumidor como marca e não propriamente como termo genérico de um produto - tomate -, cumprindo, deste modo, o seu papel de distinguir o produto/serviço oferecido, perante às outras empresas concorrentes, de forma integral, resguardando os interesses tanto do seu titular quanto os dos consumidores."

(AC 2014.51.01.00651-1, TRF2, 1ª Turma, Rel. Des. Abel Gomes (vencido), por maioria, com voto condutor do Des. Espírito Santo, DJe 21.08.2017)

A decisão do TRF2 fixa um importante precedente em favor dos titulares de marcas que possuem características descritivas mas que adquirem distintividade por meio do uso (o chamado "secondary meaning").

Para as marcas cujo elemento nominativo provém de idioma estrangeiro, abre-se uma nova porta para a obtenção de registro perante o INPI, já que a percepção do consumidor, comprovada por pesquisa de mercado, deve se sobrepor ao significado primário da palavra em vocabulário estrangeiro.

Com o referido julgado, o TRF2 demonstra boa sensibilidade para interpretar a Lei e conferir proteção à propriedade industrial de acordo com a realidade do mercado, a despeito do excesso de formalismo por vezes aplicado pelo INPI.

¹Valor de aquisição das marcas "POMODORO", "POMAROLA", "ELEFANTE" e "TARANTELLA" pelo Grupo Cargill.

²Na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil.



Filipe Fonteles Cabral
filipe@dannemann.com.br

Sócio
Advogado
Agente da Propriedade Industrial

DIREITO AUTORAL

Direitos Autorais e Inteligência Artificial: Novos Desafios

Jaqueline Simas de Oliveira

Há um ano, um grupo de holandeses trouxe a conhecimento público o quadro intitulado "The Next Rembrandt". Referido grupo alimentou um software de Inteligência Artificial ("IA") com diversas imagens de quadros realizados pelo famoso pintor holandês do século XVII, Rembrandt, o qual, após processar e comparar tais imagens, criou uma nova pintura que, aos olhos de qualquer crítico de artes, poderia ter sido criada pelo próprio Rembrandt

Esse é um caso que ilustra a verdadeira revolução digital que estamos vivenciando. Tal revolução coloca em xeque diversos conceitos consolidados e gera novos desafios e questionamentos para todas as áreas do conhecimento humano, incluindo o Direito.

Nesse contexto, a criação de obras de artes por meio de IA é cada vez mais recorrente e gera uma instigante questão: a quem pertencem os direitos autorais que recaem sobre essas novas criações artísticas?

O uso do computador para a concepção de obras protegidas por direitos autorais não é algo novo. Há anos, artistas utilizam software para esboçar, criar, retocar e finalizar suas obras. Livros são escritos no Word, projetos de arquitetura são criados com o AutoCAD e fotografias são editadas por meio do Photoshop

Nesses casos, não há discussão sobre o papel desempenhado pela tecnologia: o de mero instrumento utilizado para conceber a obra e fixá-la em um suporte tangível. Do mesmo modo, não se questiona a quem pertencem os direitos autorais das obras concebidas com o auxílio desses programas. Naturalmente, os direitos pertencem ao usuário do software, isto é, àquele que manuseou as ferramentas disponibilizadas pelo programa.

A criação de obras artísticas por Inteligência Artificial, por sua vez, pode ir muito além da mera fixação da obra do artista. Quando o artista fizer uso da IA unicamente como instrumento, sob a ótica dos direitos autorais, aplicar-se-á o consolidado entendimento que vem sendo aplicado em relação aos programas comuns.

A grande discussão inaugurada pela IA, no entanto, se dá quando a concepção e fixação do trabalho acontece de forma automática e independente de intervenção humana.

No direito brasileiro, o artigo 11¹ da Lei de

Direitos Autorais define que é autor a pessoa física criadora da obra. Assim, pode-se afirmar, de plano, que a atual legislação pátria não possibilita que direitos autorais sejam atribuídos à uma máquina.

Do mesmo modo, Estados Unidos², Austrália³ e a União Europeia⁴ já se posicionaram, por mais de uma vez, no sentido de que a proteção conferida pelo direito autoral está adstrita aos casos em que a obra for criada por seres humanos.

Esse cenário gera o argumento de que obras criadas por inteligência artificial de forma automática e sem intervenção humana, já nasceriam em domínio público.

Tal proposição, no entanto, nos parece inadequada, pois isso representaria um desestímulo ao desenvolvimento de novas tecnologias de inteligência artificial, notadamente no meio artístico.

Afinal, qual seria o interesse de entidades investirem na área se, ao final, elas não tivessem quaisquer direitos sobre o resultado gerado pelo programa de IA?

Da mesma forma, tal proteção pode ser particularmente relevante para alguns setores da economia. Exemplo prático disso são startups do setor de entretenimento que já estão usando inteligência artificial para criar músicas, cujos direitos de reprodução são cedidos para empresas das áreas de audiovisual e videogames⁵.

Desse modo, países que prezam pela proteção a direitos de propriedade intelectual não podem ignorar essa nova realidade e deixar de regular a matéria. Nesse sentido, como regular os direitos autorais relativos a essas criações?

Embora a legislação brasileira não possua dispositivo específico e as discussões práticas sobre o tema ainda sejam incipientes, a experiência estrangeira possui alguns interessantes exemplos do possível tratamento a ser dado à matéria⁶.

O Copyright, Designs and Patents Act (CDPA) do Reino Unido estabelece, a título exemplificativo, na sua sessão 9(3) que "nos casos de criação de trabalhos literários, dramáticos, musicais ou artísticos por computadores, o autor será a pessoa que fez os arranjos necessários para a criação da obra em questão".

Em complementação, a sessão 178 do CDPA determina que "são consideradas obras criadas por computadores, aquelas criadas em circunstâncias em que não há um autor humano".

Como se vê, o CDPA atribui os direitos autorais sobre obras criadas por IA ao sujeito que possibilita a criação da obra pelo computador. No caso citado no início desse artigo, nos parece claro que, sob esse sistema, os direitos autorais sobre a obra seriam atribuídos ao grupo que viabilizou a criação do "The Next Rembrandt".

No entanto, tal sistemática ainda deixa margem para dúvidas, já que a determinação de quem é a pessoa que viabilizou a criação da obra pela IA só poderá ser realizada no caso concreto.

Afinal, não necessariamente é o usuário final da IA quem possibilita a criação da obra, a qual, em alguns casos, pode se limitar ao mero acionamento de um botão. Nesse caso, o autor da obra parece ser quem programou e alimentou o sistema com o conteúdo que, uma vez processado, possibilitou a criação da obra artística.

Desse modo, não resta dúvidas de que a legislação brasileira precisará se adaptar, de modo a garantir a proteção de obras concebidas por inteligência artificial, o que pode ser feito mediante modificação da atual Lei de Direitos Autorais ou por meio da criação de um direito sui generis, tratado por legislação específica.

Nesse sentido, o legislador deverá atuar com cuidado e editar normas que permitam a clara identificação do titular dos direitos autorais sobre as obras, mitigando conflitos e proporcionando segurança jurídica em uma área que será extremamente relevante nas próximas décadas.

¹Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica.

²"The U.S. Copyright Office will register an original work of authorship, provided that the work was created by a human being" (Compendium of U.S. Copyright Office Practices, Third Edition. Section 306).

³Vide *Acohs Pty Ltd v Ucopr Pty Ltd*.

⁴Vide *CJEU – C-5/08 Infopaq International A/S Danske Dagbaldes Forening*.

⁵"But several start-ups are now trying to commercialize A.I. music for everything from jingles to potential pop hits. Jukedeck, for instance, is looking to sell tracks to anyone who needs background music for videos, games or commercials." Disponível em <https://www.nytimes.com/2017/01/22/arts/music/jukedeck-artificial-intelligence-songwriting.html>

⁶Hong Kong, Índia, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido são alguns exemplos.



Jaqueline Simas de Oliveira
jaqueline@dannemann.com.br

Advogada

CONTENCIOSO JUDICIAL

Superior Tribunal De Justiça Reconhece Validade de Citação Postal para Fins de Homologação de Sentença Estrangeira

Paula Salles Fonseca de Mello Franco

Em decisão emblemática, a Corte Especial do STJ desconsiderou, para fins de homologação de sentença estrangeira, a necessidade de citação do réu nacional via carta rogatória no processo no exterior. No caso, foi reconhecida a validade da citação postal, exatamente a forma pactuada no contrato pelas partes.

No processo de homologação de sentença estrangeira no STJ, a empresa nacional alegou que não havia sido citada por carta rogatória no processo que tramitou em Nova York, no qual foi revel, acostando muitos julgados da Corte Especial sobre o tema.

No julgamento, a Corte Especial do STJ reconheceu que, diferentemente dos casos já julgados e do posicionamento até então consolidado, no caso em questão deveria prevalecer a cláusula contratual livremente pactuada pelas partes, que estipulava que citações ou intimações decorrentes do contrato poderiam ser formalizadas por via postal.

Como a empresa nacional foi citada via Federal Express com aviso de recebimento no processo estrangeiro, o STJ considerou preenchido o requisito da "citação regular", tanto sob o prisma da lei norte-americana (eleita pelas partes para reger eventual conflito) como da lei brasileira. Assim, homologou a sentença do tribunal de Nova York.

Trata-se de hipótese inédita de *distinguishing*, na qual se prestigiou o ajuste celebrado pelas partes quanto à modalidade de citação, flexibilizando-se o entendimento até então sedimentado.

Em sua decisão, a Ministra Relatora Maria Thereza de Assis Moura consignou que "a realização do ato citatório via postal está em conformidade com as leis vigentes no país em que prolatada a sentença e também de acordo com o pactuado no contrato. Assim, não se pode considerar inválida a citação a pretexto de que não observada a regra brasileira, sendo certo, ademais, que a citação por correios não é estranha à legislação do Brasil. Razoável, portanto, a flexibilização, na espécie, da exigência de carta rogatória para citação".

A decisão do STJ é relevante e valoriza a autonomia da vontade e a segurança jurídica nas relações internacionais, repercutindo em contratos celebrados entre nacionais e estrangeiros.



Paula Salles Fonseca de Mello Franco
pmello@dannemann.com.br

Advogada

DIREITO DA PUBLICIDADE

Superior Tribunal de Justiça Profere Decisão Permitindo a Publicidade Comparativa

Fernando de Assis Torres

No Brasil, a atividade publicitária é regulamentada pela Lei 4.680, de 18 de junho de 1965, que estabelece regras sobre o exercício da profissão, e pelo Decreto 57.590, de 01 de fevereiro de 1966, que regulamenta a Lei 4.680

Não há lei federal especificamente abordando a publicidade comparativa e, na falta de legislação própria, a prática é regulamentada de forma mais ampla pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, e pela Lei da Propriedade Industrial – Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.

Na época em que a Lei 4.680 e o Decreto 57.590 foram promulgados, o Brasil estava sob um regime ditatorial que rigorosamente censurava a publicidade. Considerando que o Governo tentou aprovar no Congresso um projeto de lei requerendo prévia aprovação de qualquer publicidade antes de sua divulgação na mídia, a comunidade publicitária brasileira decidiu criar um sistema de auto-regulamentação, desenvolvendo, assim, o Código de Auto-regulamentação Publicitária. Foi fundada, ainda, uma organização não governamental denominada "Conselho Nacional de auto-regulamentação Publicitária" (CONAR), com o objetivo de implementar o código e fiscalizar a atividade publicitária no Brasil, incluindo a publicidade comparativa.

A publicidade comparativa é aceita pelo CONAR no artigo 32 do Código acima, que estabelece regras para tal prática. Tal artigo, contudo, não possui força de lei internamente.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça – STJ proferiu decisão adotando o posicionamento de que a publicidade comparativa é aceitável, desde que o seu objetivo seja informar e/ou proteger o consumidor. A publicidade deve ser baseada em informações objetivas e apuráveis, não pode ser enganosa, criar confusão entre produtos, ser prejudicial ao produto ou marca do concorrente, ou equivaler a uma invasão ao fundo de comércio do concorrente.

A ação originária lida com o uso não autorizado da marca "DURACELL" em embalagens do produto "RAYOVAC" e materiais de divulgação correspondentes, através de publicidade comparativa. A ação também foi fundamentada em concorrência desleal, em razão do uso do seguinte slogan: "A guerra contra o coelho está

A ação originária lida com o uso não autorizado da marca "DURACELL" em embalagens do produto "RAYOVAC" e materiais de divulgação correspondentes, através de publicidade comparativa. A ação também foi fundamentada em concorrência desleal, em razão do uso do seguinte slogan: "A guerra contra o coelho está declarada", em referência clara à mascote da Duracell.

A Lei 9.279/96 é bastante restritiva no que diz respeito ao uso de marcas de terceiros com conotação comercial. O artigo 129 da Lei 9.279/96 garante o uso exclusivo da marca registrada pelo seu titular e a ação judicial foi essencialmente fundamentada em tal dispositivo. O artigo 195, inciso III da mesma lei proíbe o desvio fraudulento de clientela e igualmente foi citado na ação.

Ao rever a questão, os Ministros optaram estabelecer um equilíbrio entre os interesses (i) do titular da marca; e (ii) dos consumidores. A decisão foi dividida nos seguintes itens:

(i) Consumidores: a publicidade comparativa deveria ser vista como qualquer outro tipo de publicidade, que serve para guiar a liberdade de escolha do consumidor, sendo proibida qualquer espécie de abusividade e publicidade capaz de induzir os consumidores à confusão;

(ii) Marca: o artigo 132 estabelece limites à proteção marcária (usos legítimos). O inciso VI estabelece que o titular da marca não poderá "impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo". Apesar de a publicidade comparativa ter uma clara conotação comercial, a limitação acima mostraria, na visão dos Ministros, que os direitos sobre a marca não seriam absolutos. Há dispositivos constitucionais que colidem com os direitos marcários, a exemplo da liberdade de expressão, acesso à informação e livre concorrência, e a mera citação de marca de titularidade de terceiros, por si só, não seria suficiente para embasar uma ação judicial; e

(iii) Concorrência desleal: o artigo 195 enumera 14 itens descrevendo condutas que caracterizam concorrência desleal e tais itens teriam como objetivo impedir o uso indevido de propriedade intelectual alheia, resultando em danos para o respectivo titular e os consumidores. Portanto, do ponto de vista concorrencial, a publicidade comparativa só poderia ser vedada caso consista em denigração, confusão ou uso indevido de imagem e prestígio alheios.

Deve, ainda, ser acrescentado que a publicidade comparativa serviria, ainda, como um "instrumento facilitador", pois uma marca pouco conhecida pode agregar mais relevância ao anúncio ao citar uma marca conhecida e que geralmente é adquirida por consumidores.

Em outras palavras, o STJ basicamente seguiu os mesmos parâmetros fixados pelo CONAR no artigo 32 do seu Código destinado à publicidade comparativa. A prática é aceita, demonstrando que os direitos sobre determinada marca não são absolutos. Todavia, há limites que devem ser observados.

Não há uma resposta objetiva sobre que tipo de publicidade comparativa deve ser permitido. O longo artigo 5º da Constituição Federal, contendo 78 itens e diversos subitens (incluindo, proteção à propriedade industrial vs liberdade de expressão, acesso à informação e livre concorrência), é compreendido como sendo hierarquicamente neutro. Portanto, via de regra, um direito não possui prevalência sobre o outro e a decisão se pautará sempre nas particularidades do caso concreto.

No entanto, a decisão do STJ consolida o posicionamento de que a publicidade comparativa é uma prática aceita no Brasil, conferindo maior segurança jurídica ao tema.

O entendimento corrobora, ainda, que os direitos sobre a marca devem ser relativizados em determinadas situações para atender aos interesses dos consumidores e estabelece parâmetros importantes a serem observados sempre que uma campanha publicitária for lançada mediante o uso de marca de terceiros.



Fernando de Assis Torres
ftorres@dannemann.com.br

Advogado