

Uma década de especialização em Propriedade Intelectual das Varas e Turmas do TRF - 2ª Região e o Desenvolvimento Jurisprudencial

Marcelo Leonardo Tavares
Juiz Federal
31ª Vara Federal/SJRJ

Especialização de Órgãos Judiciais na 2ª Região

(art. 241, da Lei nº 9.279/1996, LPI)

4 Varas Federais em 2001 e 2 Turmas em 2005

Vantagens:

- Melhor capacitação de juízes e servidores
- Melhor organização de trabalhos
- Estabilização jurisprudencial e previsibilidade de parâmetros de julgamento
- Agilidade no julgamento
- Cooperação com órgãos e instituições

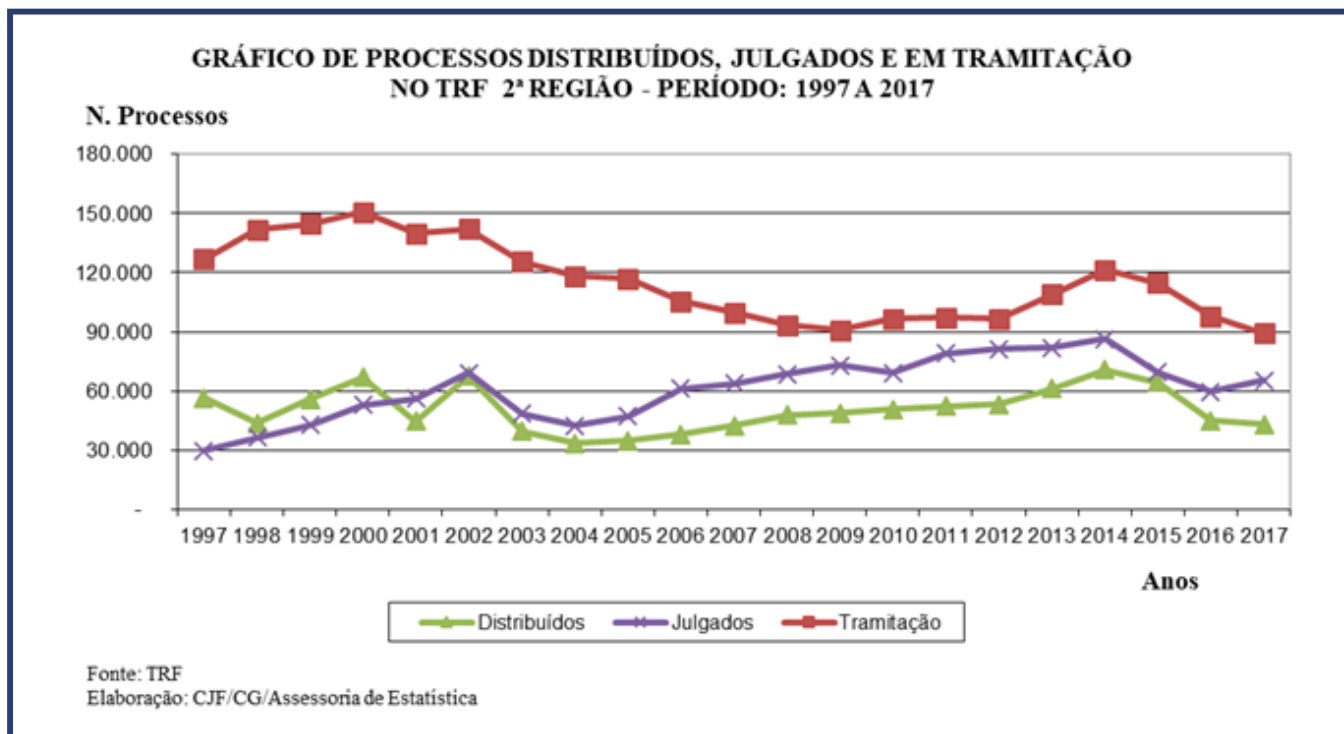
Perfil dos Magistrados de Órgãos Especializados na 2ª Região

6 Desembargadores Federais divididos em duas Turmas Especializadas (cinco com mais de 25 anos de magistratura e um com doze anos no TRF) com no mínimo cinco anos de exercício em Turma Especializada.

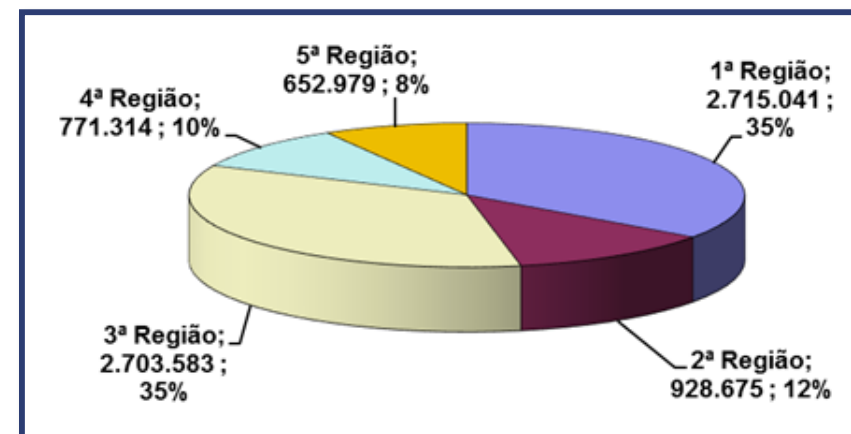
4 Juízes Federais titulares com mais de dezenove anos de magistratura e no mínimo cinco anos em Vara Especializada em Propriedade Intelectual.

Situação geral do acervo da 2ª Região

Acervo total TRF – 2ª Região em 2017

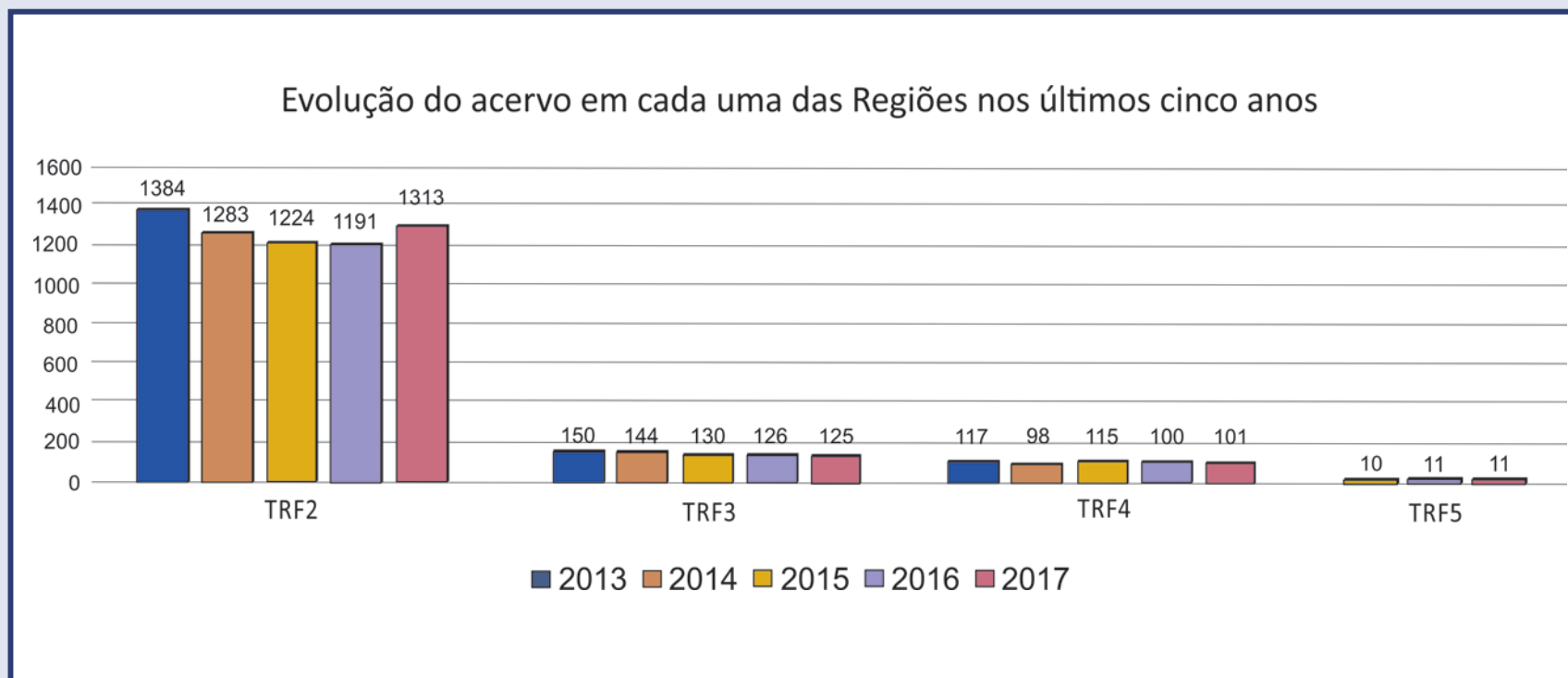


Representatividade do acervo total das Varas de 1ª Instância da 2ª Região



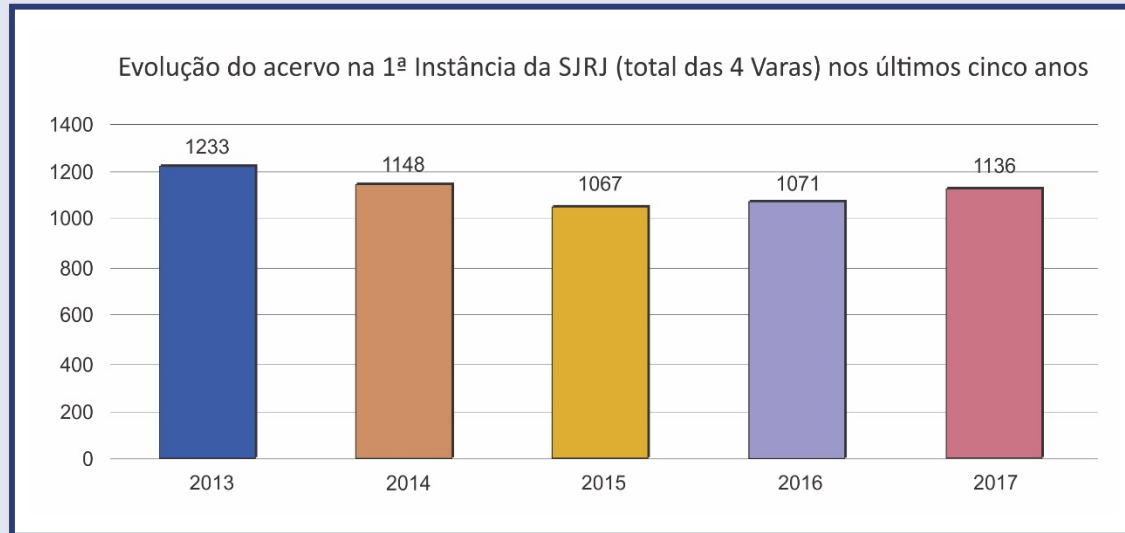
Evolução e Representatividade de Acervo de PI

Evolução do acervo nas 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões

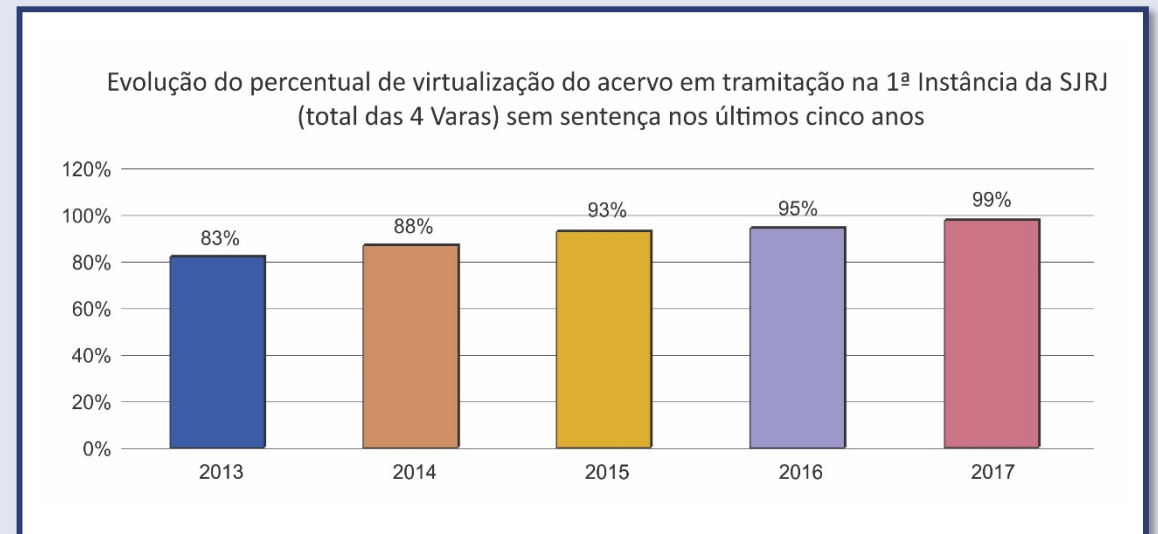


Situação da 1ª Instância na SJRJ nos últimos cinco anos

Evolução do acervo na 1ª Instância (total)

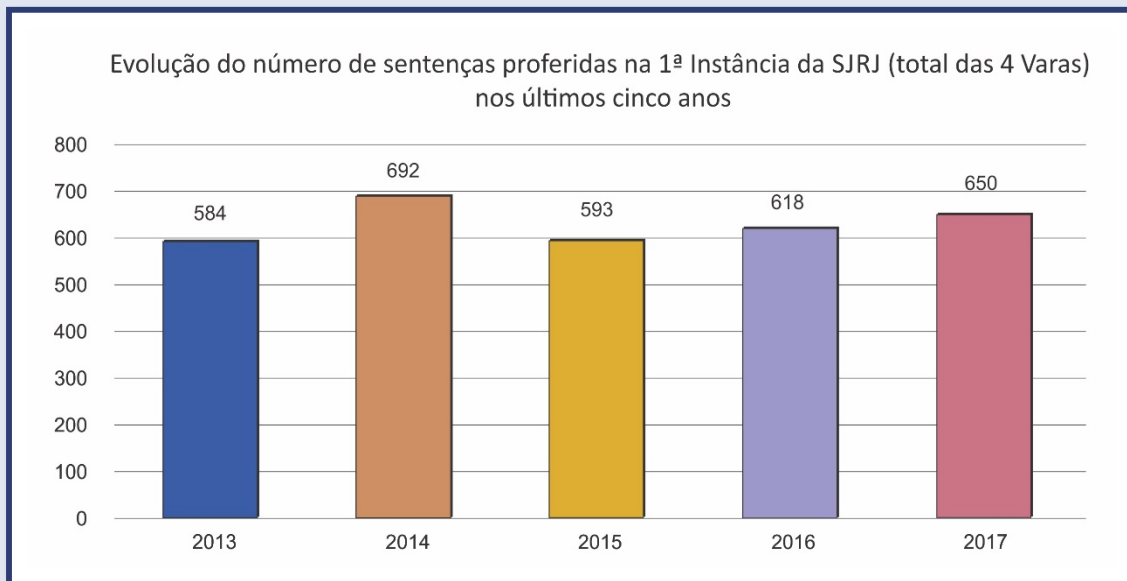


Evolução do percentual de virtualização do acervo

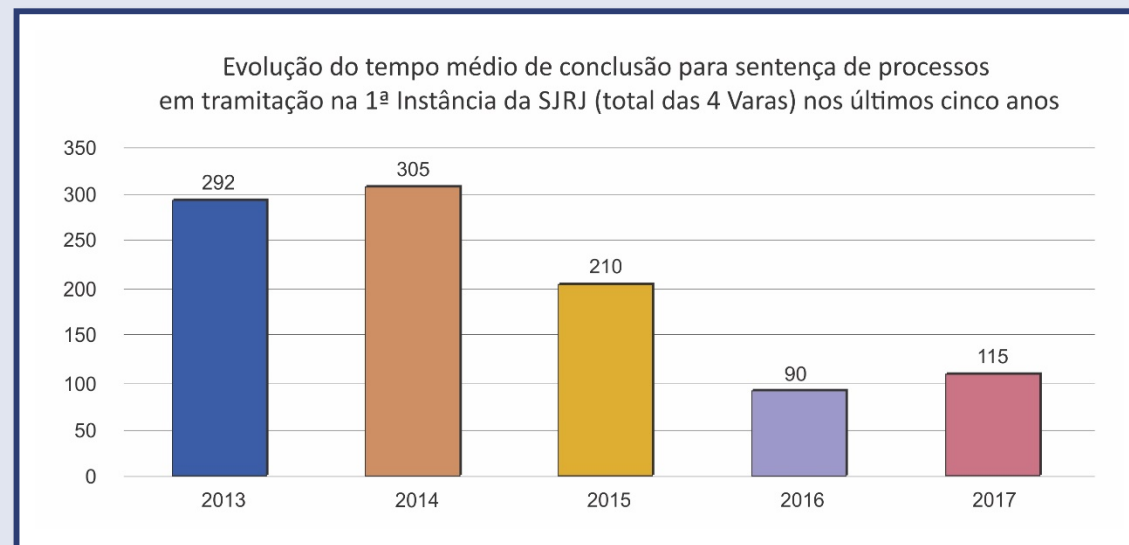


Situação de Sentenças na 1ª Instância da SJRJ

Evolução no número de sentenças proferidas



Evolução do tempo médio de conclusão para sentença



Otimização do trabalho em questões processuais

- Definição da posição processual do INPI e da comunicação processual (JFRJ-POR-2018/00110)
 - ▶ Nas ações de nulidade de concessão de patentes e de registros (arts. 57 e 175, da LPI)
 - citação do réu (prazo da LPI) e intimação posterior do INPI como interveniente
 - ▶ Nas ações de nulidade de atos de indeferimento de patentes e de registros e outros temas
 - INPI como réu - citação no prazo do CPC.
- Padronização Inicial da lista de peritos (art. 157, §2º, do CPC e Resolução CNJ 233/2016)
- Questões em que há perspectiva de avanço
 - ▶ Escolha de peritos pelas partes (art. 471, do CPC)
 - ▶ Convenção processual (art. 190, do CPC) e calendário processual (art. 191, do CPC)

PATENTES MAILBOX (STJ, REsp 1.721.711, em 17.04.2018)

2013.51.01.132277-2

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS INFRINGENTES. PATENTES CONCEDIDAS SOB O SISTEMA *MAILBOX*. PRAZO DE VIGÊNCIA. 20 (VINTE) ANOS A CONTAR DA DATA DO DEPÓSITO. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 229, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 40, *CAPUT* DA LPI. VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA FÉ E DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

2017.00.00.014410-4 (em 22.03.2018)

EMENTA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PRESENTES OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM A CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA QUESTÃO DE DIREITO E DE RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATERIA PARA DEFINIÇÃO DE TESE SOBRE A QUESTÃO DE DIREITO REPETITVA. PATENTES *MAILBOX*.

PATENTES – Anuência prévia da ANVISA e art. 32 da LPI

2014.51.01.126330-9 (em 12.04.2018)

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE PATENTE. ANUÊNCIA PRÉVIA. ANVISA. ATUAÇÃO RESTRITA ÀS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS. PREVISÃO DOS ARTIGOS 6º E 8º DA LEI 9.782/99. RECURSOS DESPROVIDOS. DÉCIMO PRIMEIRO SLIDE

PATENTES – Interpretação do art. 32, da LPI

(...) – Em julgamento!!!

MARCAS – Imprescritibilidade de pretensão de nulidade de registro

– Interpretação do art. 6º BIS da CUP

2015.51.01.067383-1 (em 29.05.2018, 2ª. Turma)

EMENTA

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRETENSÃO DE DESCONTITUIÇÃO DOS REGISTROS PARA AS MARCAS IMPUGNADAS “CNI CENTRO NACIONAL DE INFORMÁTICA” (819.154.180) E “CNI ESCOLA DE INFORMÁTICA” (820.967.408). INCIDÊNCIA DO ART. 174 DA LPI. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 6º BIS (3) DA CUP. **MARCA QUE NÃO ERA NOTORIAMENTE CONHECIDA NA ÉPOCA DO DEPÓSITO DOS REGISTROS DISCUTIDOS.** APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DÉCIMO TERCEIRO SLIDE.

2016.51.01.025259-3 (em 26.06.2018, 2ª. Turma)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL: MARCA MISTA FIGURATIVA - SMILEY - PRESCRIÇÃO - MÁ FE - TEORIA DA DISTÂNCIA - COMPETÊNCIA.

I - Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé - art. 6º bis (3) da CUP.

II – Prescreve em 5 anos a ação para declarar a nulidade do registro de marca, contados da data da sua concessão - art. 174 da LPI.

(...)

MARCAS – Interpretação do art. 124, XXIII, da LPI

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, **marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade**, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

MARCAS – Interpretação do art. 124, XXIII, da LPI

2015.51.01.151398-7 (Sentença – 31ª Vara Federal)

(...)

Assim, conclui-se:

a. uma empresa que tenha o registro ou o uso da marca no exterior ou o uso da marca no Brasil pode invocar, se preenchida a hipótese legal, o art. 124, XXIII, da LPI;

b. uma empresa que tenha o registro extinto no Brasil, nos termos do art. 142, da LPI, não pode invocar o uso para impedir o registro por terceiros com base no art. 124, XXIII, da LPI;

c. aquele que age com má-fé, derivada, por exemplo, da demonstração de “jogo duplo” empresarial, não pode obter registro dessa marca, pois a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (*nemo auditur propriam turpitudinem allegans*). Neste caso, a empresa usuária da marca no Brasil, preenchidos os pressupostos legais, pode se apoiar no art. 124, XXIII, da LPI, especificamente em face daquele que age com má-fé para impedir o registro.

(...)

Denominação de Origem

2015.51.01.114274-2 (21.02.2017 – houve posterior acordo)

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DENOMINAÇÃO DE ORIGEM IG 980003. PRESUNTOS DE SAN DANIELE. **PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932 C/C ART. 2º DO DECRETO-LEI 4.597/1942.** MESMO QUE O MÉRITO FOSSE ANALISADO, A APELANTE NÃO TERIA RAZÃO. PRETENSÃO EM PROMOVER O FATIAMENTO NO BRASIL ATACA JUSTAMENTE O DIFERENCIAL DOS PRESUNTOS PROTEGIDOS PELO REGISTRO IG 980003, QUE É A FISCALIZAÇÃO RIGOROSA SOBRE A PRODUÇÃO REALIZADA EM SAN DANIELE. HONORÁRIOS MAJORADOS. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – O objeto da demanda é o registro de denominação de origem SAN DANIELE – IG 980003, que recai sobre as coxas de suínos frescas e o presunto defumado cru produzidos na zona típica de San Daniele del Friuli, na Itália. A sociedade apelante pretende excluir do aludido registro de denominação de origem qualquer menção relativa à necessidade de se realizar os procedimentos de corte e confecção na região de San Daniele.

Denominação de Origem

II – Prescrição da pretensão autoral. Considerando que o aludido registro de denominação de origem é datado de 07.04.2009, a demanda poderia ter sido proposta até 07.04.2014, ao passo em que a apelante fê-lo fora do prazo prescricional, em 09.09.2015. Incidência do art. 1º do Decreto 20.910/1932 c/c art. 2º do Decreto-Lei 4.597/1942.

III – Ainda que o mérito fosse analisado, a apelante não teria melhor sorte. Seu objetivo de fazer no Brasil o fatiamento dos presuntos oriundos de San Daniele atacaria justamente o elemento principal que garante seu elevado preço, que é o controle rigoroso sobre as características e condições de produção. E embora o objeto do registro de denominação de origem IG 980003 não seja um serviço, mas sim o presunto de San Daniele, esse produto final apenas ostenta seu diferencial em razão de um rigoroso, controlado e fiscalizado processo de produção, incluindo o fatiamento naquela região, como expressamente previsto no “Regulamento sobre a tutela de origem do 'Presunto de San Daniele'”.

Adjudicação de registro de marcas

– art. 166 da LPI c/c art. 6º Septies da CPU

2013.51.01.144063-0 (em 10.08.2017)

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. POSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NA AQUISIÇÃO DO REGISTRO MARCÁRIO PELA APELANTE. ART. 166 DA LPI E NO ART. 6º SEPTIES, ITEM 1 DA CUP. RECURSO DESPROVIDO.

1. O cerne da controvérsia cinge-se em decidir se é cabível a aplicação do instituto da adjudicação compulsória da marca em cotejo, em favor da segunda apelada, conforme decidido pelo Juízo *a quo*.

2. Aplica-se ao caso o disposto no art. 166 da LPI e no art. 6º septies, item 1 da CUP.

Os requisitos para que se efetue a adjudicação do registro marcário são:

- i) o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome; e
- ii) o agente ou representante não conseguir justificar o seu procedimento, isto é, tenha agido de má-fé.

Art. 5º XXIX (CF)

“A lei assegurará aos **autores de inventos industriais privilégio temporário** para sua utilização, bem como proteção às **criações industriais, à propriedade das marcas**, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista **o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País**”



JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 2ª Região



JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro