

26.abr.2019

PROPRIEDADE INTELECTUALDIA MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
"Alcance o Ouro: PI e Esportes"**DIREITOS AUTORAIS**IMPORTANTE PRECEDENTE DA CORTE SUPREMA DOS EUA
Registro de direitos autorais necessário antes de ação judicial**PATENTES**ACORDO ENTRE BRASIL E JAPÃO É AMPLIADO
Acordo PPH agora abrange múltiplos setores técnicos**DESENHOS INDUSTRIAIS**PUBLICADO MANUAL DE DESENHOS INDUSTRIAIS
INPI/BR disponibiliza diretrizes para usuários e examinadores**ARTIGO**DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO DE MARCA
O direito de precedência como base para nulidade de marca
Elayne Oliveira da Silva
Advogada**ABREU, MERKL NOVIDADES**ANÁLISE ADVOCACIA 500
Levantamento dos mais admiradosOAB/PR
Conselho Estadual e Comissão de Propriedade IntelectualOAB
Encontro Nacional das ComissõesCESA
Compliance e Proteção de Dados

MAIS EVENTOS

26.Apr.2019

INTELLECTUAL PROPERTYWORLD INTELLECTUAL PROPERTY DAY
"Reach for Gold: IP and Sports"**COPYRIGHT**IMPORTANT PRECEDENT OF THE US SUPREME COURT
Copyright registration necessary before legal action**PATENTS**AGREEMENT BETWEEN BRAZIL AND JAPAN IS EXPANDED
PPH agreement now encompasses multiple technical fields**INDUSTRIAL DESIGNS**INDUSTRIAL DESIGN MANUAL PUBLISHED
INPI/BR provides guidelines to users and examiners**ARTICLE**RIGHT OF PREFERENCE ON TRADEMARK REGISTRATION
The right of preference as the basis for trademark nullity
Elayne Oliveira da Silva
Attorney-at-law**ABREU, MERKL NEWS**ANÁLISE ADVOCACIA 500
Survey on the most admiredOAB/PR
Parana Section Counsel and Intellectual Property CommitteeOAB
Committees National MeetingCESA
Compliance and Data Protection

MORE EVENTS

PROPRIEDADE INTELECTUAL

DIA MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Alcance o Ouro: PI e Esportes

Em 26.abr.2019 a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) celebra o 19º Dia Mundial de Propriedade Intelectual evidenciando como o sistema de propriedade intelectual reconhece a importância do mundo dos esportes. Os valores universais que os esportes englobam como excelência, respeito e “jogo justo” promovem o seu apelo global.

As contribuições promovidas pelos esportes se tornaram uma indústria global multibilionária que gera investimentos em instalações (de estádios esportivos a canais e redes de divulgação), empregando milhões de pessoas em todo o mundo e entretenendo muitas outras. É importante enaltecer nossos heróis esportivos e todas as pessoas que estão inovando nos bastidores para impulsionar o desempenho esportivo. Valorizar o poder dos esportes de se engajar e inspirar, para inovar e unir a todos nós na ampliação dos limites da realização humana.

DIREITOS AUTORAIS

IMPORTANTE PRECEDENTE DA CORTE SUPREMA DOS EUA

Registro de direitos autorais necessário antes de ação judicial

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, em 04.mar.2019, que o titular de direitos autorais somente poderá mover ação judicial por infração após registrar sua obra perante o Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos (Fourth Estate Public Benefit Corp. v. Wall-Street.com LLC, U.S., No. 17-571, 04.mar.2019).

Esta decisão esclarece que a obra deve ser efetivamente registrada pelo Escritório de Direitos Autorais para que o titular possa mover uma ação judicial por infração, não bastando apenas o simples depósito de um pedido de registro de Direito Autoral. Portanto, titulares de direitos autorais mesmo que estrangeiros, tais como brasileiros, devem buscar registro de suas obras nos Estados Unidos o mais breve possível como precaução para que possam ingressar com medidas judiciais contra infrações sem delongas.

PATENTES

ACORDO ENTRE BRASIL E JAPÃO É AMPLIADO

Acordo PPH agora abrange múltiplos setores técnicos

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI/BR) e o Escritório de Patentes do Japão (JPO) iniciaram uma nova fase de dois anos do acordo Patent Prosecution Highway (PPH) entre Brasil e Japão, que entrou em vigor em 01.abr.2019 e pode acelerar o exame de um pedido de patente que já tenha sido concedido no outro.

A grande novidade desta fase é a considerável ampliação no escopo dos campos técnicos abrangidos pelo acordo. Agora, poderão participar do programa os pedidos de patente cujo objeto pertença a campos incluindo: energia, maquinário, tecnologia audiovisual, telecomunicações, comunicação digital, computação, semicondutores, polímeros, metalurgia e materiais, agroquímicos, microrganismos e enzimas.

DESENHOS INDUSTRIAIS

PUBLICADO MANUAL DE DESENHOS INDUSTRIAIS

INPI/BR disponibiliza diretrizes para usuários e examinadores

Em 09.mar.2019 entrou em vigor a primeira edição do Manual de Desenhos Industriais publicada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI/BR), que passa a ser a principal fonte de referência sobre registro de desenho industrial, apresentando orientações gerais de como formular, apresentar e acompanhar um pedido de registro.

Além disso, o Manual também consolida diretrizes e procedimentos para exames formais e técnicos de pedidos, tornando-se também um guia para examinadores. Tais diretrizes foram definidas após discussões e consideração de contribuições em consulta pública, e tem o potencial de proporcionar maior segurança jurídica aos exames

INTELLECTUAL PROPERTY

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY DAY

Reach for Gold: IP and Sports

On 26.Apr.2018 the World Intellectual Property Organization (WIPO) celebrates the 19th World Intellectual Property Day highlighting how the intellectual property system acknowledges the importance of the world of sports. The universal values that sports encompass such as excellence, respect and fair play promote its global appeal.

The contributions from sports became a multi-billion global industry that generates investments in facilities (from sports stadiums to broadcasting networks), employing thousands of people from around the world and providing entertainment for many others. It is important to celebrate our sports heroes and all the people that are innovating backstage to promote sports performance. To appreciate the power of sports of engaging and inspiring, to innovate and unite us all in extending the limits of human achievement.

COPYRIGHT

IMPORTANT PRECEDENT OF THE US SUPREME COURT

Copyright registration necessary before legal action

The Supreme Court of the United States ruled on 04.Mar.2019 that a copyright holder may sue for infringement only after having their work registered by the United States Copyright Office (Fourth Estate Public Benefit Corp. v. Wall-Street.com LLC, U.S., No. 17-571, 04.Mar.2019).

This ruling clarifies that the work must be effectively registered by the Copyright Office in order to sue for infringement, and it is not enough to simply file a request for copyright registration. Therefore, even foreign copyright holders, such as Brazilians, should seek registration of their work in United States as soon as possible, as a precaution, in order to be able to take legal action without further delays.

PATENTS

AGREEMENT BETWEEN BRAZIL AND JAPAN IS EXPANDED

PPH agreement now encompasses multiple technical fields

The Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI/BR) and the Japan Patent Office (JPO) started a new two-year phase of the Patent Prosecution Highway (PPH) agreement between Brazil and Japan, which came into effect on 01.Apr.2019 and may expedite the examination of a patent application provided that it was granted by the other.

The greatest novelty of this phase is the significant expansion in the scope of technical fields encompassed in the agreement. Now, patent applications that may apply to the Program include those with subject matter in the following fields: energy, machinery, audio-visual technology, telecommunications, digital communication, computing, semiconductors, polymers, metallurgy and materials, agrochemicals, microorganisms and enzymes.

INDUSTRIAL DESIGNS

INDUSTRIAL DESIGN MANUAL PUBLISHED

INPI/BR provides guidelines to users and examiners

On 09.Mar.2019 the first edition of the Industrial Design Manual published by Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI/BR) entered into force, which became the primary reference source about industrial design registration, providing general guidance related to preparation, presentation and prosecution of a registration application .

In addition, the Manual also consolidates guidelines and proceedings for formal and technical examinations, thus becoming a guide for examiners as well. Such guidelines were established after discussions and taking contributions from public consultation into consideration and has the potential to improve the legal certainty of the examinations.

ARTIGO

DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO DE MARCA

O direito de precedência como base para nulidade de marca

Elayne Oliveira da Silva
Advogada

A Lei da Propriedade Industrial (LPI - Lei nº 9.279/1996) em seu Art. 129 dispõe que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido. Deste modo, o dispositivo confirma o sistema atributivo de direito existente no Brasil ao condicionar a propriedade da marca ao registro e não ao uso. Contudo, o parágrafo 1º do referido dispositivo introduz o "direito de precedência", que nada mais é do que a exceção ao sistema atributivo. Tal direito é reservado aquele que de boa-fé na data da prioridade ou do depósito anterior usava no Brasil há pelo menos 6 meses, marca idêntica ou semelhante para distinguir produto ou serviço idêntico ou afim.

A LPI não detalha os requisitos e o momento em que a reivindicação de precedência pelo usuário de boa-fé deve ocorrer; e por esta razão, a interpretação desta questão é objeto de certa controvérsia.

Por exemplo, perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 2014, no Recurso Especial nº 1.464.975/PR, o INPI/BR argumentou que o direito de precedência só poderia ser reivindicado na fase administrativa, durante o processamento do pedido de registro em sede de oposição.

No mesmo sentido, o próprio Manual de Marcas do INPI/BR aduz que o momento para alegar o direito de precedência é exclusivamente durante o processamento do pedido em sede de oposição, sem prever a possibilidade de reinvidicação do direito de precedência em uma nulidade administrativa. Tal entendimento está formalizado no item 5.12.6 do Manual de Marcas do Instituto, que também afirma que é considerado usuário de boa-fé aquele que nunca requereu registro de marca.

Contrário a esse entendimento, em 2016 a Terceira Turma do STJ no julgamento do referido Recurso Especial, decidiu que o direito de precedência pode ser reivindicado (i) em sede de oposição; (ii) no processo administrativo de nulidade; e (iii) judicialmente, prestigiando o direito de acesso à Justiça, garantido pela Constituição da República Federativa do Brasil, em seu Art. 5º, inciso XXXV. No mesmo acórdão, o STJ também declarou que a convivência das marcas em cotejo seria inviável, uma vez que, atuavam no mesmo ramo de atividade ferindo os ditames da LPI.

Desta maneira, finalizado o prazo de oposição, o próximo momento para reivindicar o direito de precedência seria na esfera administrativa através do processo administrativo de nulidade, no prazo de 180 dias após a publicação da concessão do registro. Por fim, poderá ainda, o utente requerer judicialmente a nulidade do respectivo registro de marca no prazo de 5 anos, provando legitimidade e uso anterior da marca. Ao adotar esse entendimento o STJ prestigia aquele que previamente e efetivamente criou e investiu na marca.

Na contramão do entendimento do STJ, o INPI/BR assim como alguns Tribunais brasileiros de 2ª instância, por exemplo o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) na Apelação Cível No. 0811047-80.2011.4.02.5101, permanecem interpretando o §1º do Art. 129 sob o argumento de que o direito de precedência é quanto ao registro em discussão, e, portanto, deve ser reivindicado até a concessão.

O posicionamento do INPI/BR e de alguns Tribunais de 2ª instância, assim como o posicionamento divergente do STJ, podem ter seus pontos positivos e negativos. Possivelmente, contudo, o maior problema na divergência de interpretação é a insegurança jurídica. Esse problema poderia ser resolvido se o sistema de precedentes regulado pelo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) – o qual determina que não se considera fundamentado qualquer decisão judicial que deixar de seguir jurisprudência ou precedente, sem demonstrar a existência de distinção no caso em discussão ou a superação do entendimento – fosse seguido com maior rigor.

ARTICLE

RIGHT OF PREFERENCE ON TRADEMARK REGISTRATION

The right of preference as the basis for trademark nullity

Elayne Oliveira da Silva
Attorney-at-law

The Brazilian Industrial Property Law (LPI - Law No. 9.279/1996) in Article 129 states that the ownership of a mark is acquired through registration when validly issued. Thus, this rule confirms the attributive system of rights existing in Brazil by conditioning the ownership of the mark to registration and not to use. Nevertheless, the 1st paragraph of said Article introduces the right of preference, which is nothing more than an exception to the attributive system. This right is reserved to those who in good faith, on the priority or filing date, had been using in Brazil for at least 6 months an identical or similar mark to distinguish an identical or similar product or service.

The LPI does not detail the requirements and the moment when the right of preference claim by the user in good faith must occur; hence, the interpretation of this issue is subject to some controversy.

For instance, the INPI/BR before the Brazilian Superior Court of Justice (STJ), in 2014, in the Special Appeal No. 1.464.975/PR, argued that the right of preference should be claimed only in the administrative phase during the prosecution of the trademark application by means of an opposition.

In the same direction the Trademarks Manual of the INPI/BR itself mentions that the moment to claim the right of preference is exclusively by submitting an opposition during the prosecution phase of the application, without providing for the possibility of claiming the right of preference in an administrative nullity. This position is formalized in item 5.12.6 of the Trademarks Manual from the Institute, which also states that it is considered a bona fide user who has never filed a trademark application.

Contrary to this understanding, in 2016 the STJ, in the judgement of said Special Appeal, the Third Panel decided that the right of preference can be claimed (i) in opposition; (ii) in administrative nullity proceedings; and (iii) by judicial nullification actions, prevailing the right of access to justice, assured by the Constitution of the Federative Republic of Brazil, in Article 5, Item XXXV. In the same judgment, the STJ also stated that the coexistence of trademarks under discussion would be unfeasible, since, both were in the same field of activity harming the rules of the LPI.

Accordingly, after expiration of the opposition period, the next moment to claim the right of preference in the administrative level is through administrative nullity proceedings, within a period of 180 days after the publication of the registration grant. Finally, the user may also request the nullity of the respective trademark registration by a judicial nullification action within a period of 5 years, proving legitimacy and previous use of the mark. By adopting these understanding the STJ honors the one who previously and effectively created and invested in the mark.

Against the understanding of the STJ, the INPI/BR and some lower Brazilian Courts, for instance the Regional Federal Court of the 2nd Region (TRF2) in Civil Appeal No. 0811047-80.2011.4.02.5101, continue to interpret §1 of Article 129 on the grounds that the right of preference is related to the registration under discussion, and therefore must be claimed before the registration is granted.

The position of the INPI/BR and of some 2nd instance Courts, as well as the contrary understanding of the STJ, may have its positive and negative points. Likely, however, the biggest problem of the interpretation divergence is the legal uncertainty. This problem could be solved if the precedent system fixed by the Civil Procedure Code (Law No. 13.105/2015), which determines that no judicial decision that fails to follow jurisprudence or precedent, without showing the existence of a distinction in the case under discussion or the overcoming of the understanding, is not considered justified, was followed more strictly.

ANÁLISE ADVOCACIA 500

Levantamento dos mais admirados

O Anuário Análise Advocacia 500 é um relevante levantamento realizado do mercado jurídico brasileiro para identificar os mais admirados advogados e escritórios de advocacia do Brasil por grandes empresas. Na edição de 2018, a ABREU, MERKL e o sócio Márcio Merkl foram eleitos dentre os mais admirados na especialidade Propriedade Intelectual e no setor econômico Energia Elétrica, bem como Admiração por Estado especialização em PI.

OAB/PR

Conselho Estadual e Comissão de Propriedade Intelectual

Em 17.jan.2019, Maria Inez A. de Abreu foi empossada como Conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraná (OAB/PR), para o triênio 2019-2021, integrando as Câmaras Especial e a de Seleção. Em 18.mar.2019, Maria Inez Araujo de Abreu foi nominada como Vice-Presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/PR.

OAB

Encontro Nacional das Comissões

Nos dias 05-07.dez.2018 o II Encontro Nacional das Comissões de Propriedade Intelectual, Arte, Cultura, Empreendedorismo e Inovação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foi realizado na sede da Seccional Pernambuco (OAB/PE), em Recife. Participaram do evento Maria Inez A. de Abreu, integrante da Comissão Organizadora e membro da Comissão de Assuntos Culturais e Propriedade Intelectual da OAB/PR; e Márcio Merkl, moderador do painel "Invenções implementadas por programa de computador".

CESA

Compliance e Proteção de Dados

Nos dias 28.fev.2019 e 09.abr.2019, o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados (CESA), entidade que fomenta estudos e defesa de questões relacionadas às sociedades de advogados, promoveu reuniões abertas sobre "Compliance nas Sociedades de Advogados" e "O dia a dia da Compliance sob a ótica da Proteção de Dados". O último evento ocorreu na Sala de Seminários da ABREU, MERKL, uma das associadas do CESA e cuja sócia Maria Inez A. de Abreu é Membro da Diretoria da Seccional Paraná.

MAIS EVENTOS

A ABREU, MERKL também participou de outros eventos, incluindo:

Maria Inez A. Abreu, Representante Seccional Paraná da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), esteve presente no Café da Manhã com o novo presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI/PR), organizado pela ABPI em 26.mar.2019, no Rio de Janeiro.

Maria Inez A. de Abreu esteve presente no jantar de Encerramento do XIV Encontro Regional da ABAPISUL havido em 16.mar.2019 em Florianópolis, Santa Catarina. O evento foi organizado pela Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI), entidade que ABREU, MERKL é uma das patrocinadoras institucionais.

Maria Inez A. de Abreu, Membro da Diretoria da Seccional Paraná do CESA, esteve presente no Coquetel e Jantar de Comemoração dos 35 anos da entidade havido em Curitiba, dia 12.dez.2018

Márcio Merkl e Maria Inez A. de Abreu estiveram presentes na Recepção dos Escritórios, copatrocinada pela ABREU, MERKL, havida durante a 20ª edição do Congresso da Associação Interamericana da Propriedade Intelectual (ASIFI) que ocorreu no Rio de Janeiro, entre 25-28.nov.2018.

Márcio Merkl e Maria Inez A. de Abreu, estiveram presentes no Jantar de Confraternização para celebração dos 70 anos de fundação da ABAPI no Rio de Janeiro no dia 23.nov.2018.

Maria Inez A. de Abreu, compôs mesa como representante da ABAPI na palestra "Apropriação Cultural, Semiótica e Direito da Personalidade da Moda" organizada pela Subcomissão de Direito da Moda da Comissão de Assuntos Culturais e Propriedade Intelectual da OAB/PR, no dia 07.nov.2018, em Curitiba.

Márcio Merkl foi autor do artigo intitulado "Interesse Social e Desenvolvimento Tecnológico: Dicotomias do Sistema de Patentes?" publicado nos Cadernos Jurídicos da Revista da Ordem I Publicação da OAB/PR de out.2019

ABREU, MERKL E ADVOGADOS ASSOCIADOS

OAB/PR 1.196
INPI/API 1.629

Este *Infomail* foi preparado com propósito exclusivamente informativo, não constituindo aconselhamento ou parecer jurídico. As informações aqui contidas não estabelecem um relacionamento cliente-advogado e não devem ser seguidas sem a devida orientação profissional. Em caso de dúvidas, contribuições ou sugestões, por favor, contate-nos pelo e-mail: infomail@abreumerkl.com.
©2005-2019. ABREU, MERKL E ADVOGADOS ASSOCIADOS. Todos os Direitos Reservados.

ANÁLISE ADVOCACIA 500

Survey on the most admired

The Directory "Análise Advocacia 500" is a relevant survey of the Brazilian legal market to identify Brazil's most admired law offices and lawyers chosen by large companies. In the 2018 Edition, ABREU, MERKL and the partner Márcio Merkl were elected in the specialty of Intellectual Property and in the economic sector of Electrical Energy, as well as Admiration by State specialized in IP.

OAB/PR

Parana Section Counsel and Intellectual Property Committee

On 17.Jan.2019, Maria Inez A. de Abreu was sworn in as a Counselor of the Brazilian Bar Association, Parana Section (OAB/PR), for the three-year period 2019-2021, joining the Special and the Selection Chambers. On 18.Mar.2019, Maria Inez Araujo de Abreu was nominated as Vice-President of the Intellectual Property Committee of the OAB/PR .

OAB

Committees National Meeting

On 05-07.Dec.2018, the II National Meeting of the Committees of Intellectual Property, Art, Culture, Entrepreneurship and Innovation of the Brazilian Bar Association (OAB) took place at the Pernambuco Section (OAB/PE) headquarters on Recife, Pernambuco State. The event was attended by Maria Inez A. de Abreu, as a member of the Organizing Committee and of the Committee of Cultural Affairs and Intellectual Property of OAB/PR; and Márcio Merkl, as a moderator of the Panel "Inventions implemented by computer programs".

CESA

Compliance and Data Protection

On 28.Feb.2019 and 09.Apr.2019, the Law Firms Study Center (CESA), an entity that promotes studies and defense of issues related to law firms, held open meetings on "Law Firm Compliance" and "The day to day of Compliance from the perspective of Data Protection". The latter took place in the auditorium of ABREU, MERKL, one of the associates of CESA and whose partner Maria Inez A. de Abreu is a Member of the Board of Directors of the Parana Section.

MORE EVENTS

ABREU, MERKL also participated in other events, including:

Maria Inez A. de Abreu, Director for the State of Parana of the Brazilian Intellectual Property Association (ABPI) attended the breakfast with the new President of the Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI/PR), organized by ABPI on 26.Mar.2019, in Rio de Janeiro.

Maria Inez A. de Abreu attended the Closing Dinner of the 14th Regional ABAPISUL Meeting held on 16.Mar.2019 in Florianópolis, Santa Catarina State. The event was promoted by the Brazilian Association of Industrial Property Agents (ABAPI), an entity that ABREU, MERKL is one of the sponsors.

Maria Inez A. de Abreu, member of the Board of Directors of the Parana Section of the CESA, attended the Cocktail and Celebration Dinner of the 35 years of the entity, held in Curitiba, on 12.Dec.2018.

Márcio Merkl and Maria Inez A. de Abreu attended the IP Firm Reception, cosponsored by ABREU, MERKL, held on the 20th edition of the Inter-American Association of Intellectual Property's Congress (ASIFI), that took place in Rio de Janeiro between 25-28.Nov.2018.

Márcio Merkl and Maria Inez A. de Abreu, attended the Confraternization Dinner that celebrated 70 years of the foundation of the ABAPI in Rio de Janeiro, on 23.Nov.2018.

Maria Inez A. de Abreu, took a seat as a representative of the ABAPI on the panel "Cultural Appropriation, Semiotics, and Fashion Personality Rights" organized by the Subcommittee on Fashion Law of the Committee on Cultural Affairs and Intellectual Property of the OAB/PR on 07.Nov.2018, in Curitiba.

Márcio Merkl has written the article "Social Interest and Technological Development: Dichotomies in the Patents System?" published in the Oct.2019 Legal Notes of the OAB/PR Magazine.

Rua Joaquim da Silva Sampaio, 117
Curitiba Paraná Brasil 80.710-630
Tel.: +55 41 3335 0080 Fax: +55 41 3335 0095
mail@abreumerkl.com www.abreumerkl.com

This *Infomail* was prepared strictly with an informational purpose and is not intended to be a legal advice or opinion. The information contained herein does not create any attorney-client relationship and should not be followed without adequate professional advice. In case of any inquires, contributions or suggestions, please contact us through the email infomail@abreumerkl.com.
©2005-2019. ABREU, MERKL E ADVOGADOS ASSOCIADOS. All Rights Reserved.