

**Tozzini
Freire.**
ADVOGADOS



PROPRIEDADE
INTELECTUAL.

5ª Edição

Sumário

01 AVANÇOS NORMATIVOS

4

6

02 REALIDADE BRASILEIRA

7

8

03 DECISÕES JUDICIAIS

9

04 PI NO EXTERIOR

10

11

12

01

Avanços Normativos.

Atualização no trâmite prioritário de patentes e projeto-piloto Patent Prosecution Highway (PPH)

No final de dezembro de 2022, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) publicou as Portarias n°s 78/2022 e 79/2022, que tratam, respectivamente, da fase IV do projeto-piloto de exame compartilhado Patent Prosecution Highway (PPH) e do trâmite prioritário de processos de patente perante o órgão, ambas em vigor desde 01 de janeiro de 2023. As principais alterações nesses procedimentos são:

- Uma opinião positiva sobre a patenteabilidade internacional será aceita como base para solicitar inclusão do pedido brasileiro no PPH;



- A modalidade de trâmite prioritário para “tecnologia de combate a emergências nacionais e internacionais” foi criada, e as de “tecnologia no mercado” e “tecnologia resultante de financiamento público” foram implementadas;

- Houve aumento do limite de requerimentos de PPH para 250 classificados na mesma seção de Classificação Internacional de Patentes

- Para solicitar o trâmite prioritário, os pedidos originais e divididos precisam estar publicados e devem possuir o requerimento de exame.

Consulte a íntegra das Portarias n°s [78](#) e [79/2022](#).



Novas regras de contratos de tecnologia no INPI

As novas regras de registro e averbação de contratos de transferência de tecnologia, deliberadas na reunião da Diretoria do INPI do dia 28 de dezembro de 2022, ganharam força normativa, conforme despacho publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI) nº 2716 - Seção Comunicados, de 24 de janeiro de 2023.

As novas regras serão adotadas em futuras decisões sobre contratos de transferência de tecnologia e facilitaram o processo de averbação perante o INPI. Você pode ver estas novas regras na íntegra clicando [aqui](#).



02

Realidade Brasileira.

Para fundamentar decisão relativa a pedido de registro de marca, INPI realiza buscas na internet

O examinador do INPI responsável pela análise do pedido de registro de marca “**0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23**” designado ao Brasil por meio do Protocolo de Madrid deixou claro no inteiro teor da decisão de pedido de registro que tal marca é suficientemente distintiva, tendo realizado buscas na internet para confirmação do uso efetivo da marca em sua forma mista e verificação de distintividade, concluindo, portanto,

o exame técnico de registrabilidade do pedido em questão.

Essa marca composta apenas por sequência de números de 0 a 23 foi considerada suficientemente distintiva pelo INPI uma vez que cada número se refere aos números de cada coleção dos produtos comercializados pela titular da marca.

INPI divulga estudo sobre patentes relacionadas à inteligência artificial na aviação

Desde 2020, o INPI é membro do comitê executivo do Grupo de Alto Nível em Aeronáutica (HLG) Brasil-Suécia, que é uma parceria que visa a cooperação para o desenvolvimento tecnológico do setor.

Em decorrência dessa parceria, o INPI divulgou um novo estudo intitulado “Mapeamento das tecnologias de inteligência artificial aplicadas à aviação no Brasil e na Suécia, por meio

da análise de patentes relacionadas a essa indústria depositadas no INPI”. Por meio desse estudo, observou-se que, no Brasil, a maior parte dos depositantes de patentes são estrangeiros, especialmente americanos e franceses, como Boeing e Airbus, e o único depositante brasileiro identificado na pesquisa foi a Embraer.

Consulte a íntegra do Estudo [aqui](#).



03

Decisões Judiciais.

STF rejeita pedidos de extensão de prazo de validade de patentes de medicamentos

 Supremo Tribunal Federal (STF) negou provimento de pedidos de extensão da validade de patentes de medicamentos reivindicados por indústrias farmacêuticas.

As indústrias farmacêuticas recorreram ao Judiciário após a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial (nº 9.279/1996), o qual estabelecia um prazo mínimo de 10 anos caso houvesse demora por parte do INPI na análise do pedido de patente.

Além disso, as farmacêuticas utilizaram como base para ajuizar essas ações o procedimento jurídico estrangeiro chamado de “Patent Adjustment Actions” (PTA), o qual prevê a possibilidade de reexame do prazo da patente sob alegação de demora na análise do pedido da patente.

021

PI no Exterior.

Nike processa Lululemon por infração de patente



Em janeiro de 2023, a Nike processou a empresa Lululemon Athletica Inc. alegando que alguns calçados comercializados pela Lululemon configurariam infração às patentes da Nike, tendo resultado em danos econômicos e prejuízo irreparável à empresa.

A Nike já havia processado a Lululemon por violação de patente em janeiro de 2022, mas em razão da comercialização do Mirror Home Gym e aplicativos móveis relacionados.

Designer independente Thom Browne obtém decisão favorável contra Adidas em tribunal norte-americano

Um tribunal de Manhattan decidiu em favor do designer americano Thom Browne, em uma disputa marcária com a gigante do vestuário desportivo Adidas. O processo judicial foi centralizado no uso das quatro listras e um laço de fita de listras vermelhas, brancas e azuis usado por Thom Browne em seus desenhos.

O Tribunal entendeu que Thom Browne não havia infringido as três listras comumente usadas pela Adidas em seu logotipo. A Adidas havia requerido 8 milhões de dólares em indenizações e afirmou que “continuará protegendo diligentemente a sua propriedade intelectual, inclusive no que tange à interposição de quaisquer recursos cabíveis ao caso”.

Nike ajuíza ação judicial contra a marca BAPE por cópia de seus designs de tênis mais famosos

Em 25 de janeiro de 2023, a empresa americana Nike ajuizou uma ação judicial federal contra a marca de moda japonesa “A Bathing Ape” (também conhecida como BAPE), por suposta cópia de design de seus tênis mais famosos e consequente infração das marcas registradas Nike Air Force 1, Air Jordan 1 e Nike Dunk.

Nos autos do processo a Nike afirmou que teria notificado a BAPE sobre o assunto, mas sem sucesso. Dessa forma, a Nike requereu em juízo que a BAPE cesse a venda de seus tênis e a indenize pelos danos decorrentes da confusão gerada pela imitação do design da Nike e infração de seus direitos.



Este boletim é um informativo
da área de Propriedade Intelectual
de TozziniFreire Advogados.

SÓCIAS RESPONSÁVEIS PELO BOLETIM:

-  Marcela Waksman Ejnisman
-  Carla do Couto Hellu Battilana
-  Luiza Sato

COLABORARAM PARA ESTE BOLETIM:

João Vitor de Almeida Ramos
Julia Parizotto Menzel
Julie Lissa Kagawa
Mauricio Ades
Stephanie Consonni De Schryver
Tatiane Robles Martins

Mais informações em:

tozzinifreire.com.br

**Tozzini
Freire.**
ADVOGADOS