

BOLETIM

Propriedade Intelectual.

4º EDIÇÃO



**Tozzini
Freire.**
ADVOGADOS

Sumário

01 AVANÇOS NORMATIVOS

02 CONTEXTO BRASILEIRO

03 DECISÕES JUDICIAIS

04 PI NO EXTERIOR

Avanços Normativos.

Projeto de lei que permite a dedutibilidade total de despesas com royalties de materiais transgênicos de empresas de sementes é aprovado

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, em 14 de dezembro de 2022, o Projeto de Lei nº 947/2022 do deputado Sérgio Souza (MDB-PR), presidente da bancada ruralista, que permite a dedutibilidade total de despesas com royalties de materiais transgênicos na declaração de imposto de renda dos sementeiros. Atualmente, há uma limitação de 5% para dedução de royalties repassados pelas empresas que vendem semente no Brasil aos laboratórios que detêm tecnologias transgênicas.

O projeto tem como objetivo evitar a múltipla tributação gerada por conta da repetida cobrança de royalties dentro da cadeia que inclui laboratórios que desenvolvem sementes,

sementeiros e cooperativas que as multiplicam e as inserem no mercado, e produtores que as compram para plantio e colheita.

O projeto gerou debate envolvendo a injustiça fiscal que deve ser reparada por conta da múltipla tributação versus o significativo passivo tributário que poderá recair sobre o povo brasileiro.



Possíveis mudanças nas regras de contratos de tecnologia no INPI

Em reunião realizada pela Presidência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no final de dezembro de 2022, foram deliberadas atualizações nas regras de registro e averbação de contratos de transferência de tecnologia – contratos de licença de marcas, exploração de patente, assistência técnica, etc. Todas as deliberações ainda dependem de revisão normativa, de modo que as atuais normas ainda permanecem vigentes.

Entre os assuntos deliberados estão:

- / Não obrigatoriedade de notariação e apostila legalização das assinaturas estrangeiras;
- / Não obrigatoriedade de rubrica em todas as páginas dos contratos e seus anexos;
- / Não obrigatoriedade de assinatura de duas testemunhas, quando o contrato prevê uma cidade brasileira como local de assinatura;
- / Não obrigatoriedade de apresentação de estatuto, contrato social ou ato constitutivo da pessoa jurídica e última alteração sobre objeto social e representação legal da pessoa jurídica da empresa cessionária, franqueada ou licenciada, domiciliada ou residente no Brasil;



/ Aceitação de assinaturas digitais sem certificado ICP-Brasil, com dispensa também da necessidade de e-notarização e e-apostila;

/ Aceitação do licenciamento de tecnologia não patenteada, como know-how;

/ Possibilidade de pagamento de royalties por pedidos de patentes, desenhos industriais e marcas.

Atualmente, o registro e a averbação de contratos de tecnologia formalizam essencialmente a remessa de royalties ao exterior e a dedutibilidade fiscal das importâncias pagas a título de royalties, além de garantir a produção de efeitos perante terceiros.

As deliberações citadas promoverão a desburocratização e agilidade no registro/averbação de contratos, ajudando a promover a exploração de ativos de propriedade intelectual no Brasil.

Vale apontar o esclarecimento publicado pelo INPI, de que

‘até que sejam publicadas as normas atualizadas, estão em vigor as normativas relativas à matéria de averbação e registro de contratos’.

Contexto Brasileiro.

INPI publica Nota Técnica com atualizações sobre o exame de petições de caducidade referente a registros de marcas

Em 19 de dezembro de 2022, o INPI publicou a Nota Técnica INPI/CPAPD nº 03/2022 com uma atualização extensa sobre o procedimento de exame de petições de caducidade de registros de marcas. A caducidade pode ser requerida após cinco anos contados da sua concessão e é concedida quando a marca estiver em desuso, tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, ou seu uso tiver sido interrompido, por pelo menos cinco anos consecutivos.

Veja, a seguir, um resumo das principais atualizações implementadas pelo INPI:

(i) Legítimo interesse do Requerente: será verificado pelo examinador quando da apresentação da petição de

caducidade e não mais apenas quando solicitado pelo titular do registro;

(ii) Período de investigação da caducidade: corresponde ao período entre o término dos primeiros cinco anos da concessão e o fim do período de investigação da caducidade (cinco anos que antecedem a data do pedido de caducidade);



(iii) Comprovação de uso efetivo da marca: a comprovação considerará o uso público e efetivo da marca nas atividades comerciais, ou seja, não se aplica ao uso na esfera privada do titular ou uso interno da marca da empresa. Exemplos de uso interno de marca seriam o desenvolvimento de embalagens e criação de identidade visual, que constituem a simples preparação para o uso da marca. Para a prova de uso, não se exige um nível elevado de provas, mas é necessário que a utilização mínima da marca para finalidade comercial seja demonstrada.

No mais, podem ser utilizados como meios de prova, desde que devidamente datados dentro do período de investigação: (a) contratos de cessão, licenciamento ou autorização de uso de marca por terceiros, (b) documentos e notas fiscais de produtos ou prestação de serviços, (c) imagens de produtos, embalagens, invólucros, recipientes, tags e adesivos afixados aos produtos, desde que contenham indicação de que foi fabricado pelo titular do registro, licenciado ou terceiro autorizado, (d) documentos impressos ou digitais, como catálogos, panfletos, reportagens e propostas comerciais, (e) uso da marca em publicidade e internet, (f) prova de exportação e

importação dos produtos ou serviços, (g) para marcas coloridas, são válidas provas com alteração na saturação das cores, desde que não implique na alteração da distintividade do signo marcário, (h) entre outros meios, como atas notariais e declarações de terceiros sobre o uso da marca.

A Nota ainda inclui um rol exemplificativo de alguns documentos que, embora demonstrem que o titular, licenciado ou terceiro autorizado esteja em atividade, não comprovam o uso efetivo da marca, como cartão de CNPJ, contrato social, contas de luz e telefone, alvará de funcionamento, e declarações de imposto de renda ou de pagamento de tributos.

(v) Desuso por razões legítimas: casos de força maior e circunstâncias alheias à vontade do titular são consideradas razões legítimas para justificar a falta de uso da marca pelo titular do registro da marca, mas situações que decorram de decisões de responsabilidade do titular, como crise financeira do titular, término da sociedade e reformulação de negócios da empresa, não se enquadram como tais.

Assim, atualmente passam a vigorar disposições mais detalhadas sobre os meios de comprovação do uso da marca ou razões legítimas para desuso, período investigativo, eventuais alterações feitas na marca e meios de provas, que serão analisados caso a caso, de modo que tais alterações certamente trarão uma maior segurança jurídica aos titulares de marca.

Consulte a íntegra da Nota Técnica [aqui](#).

INPI publica estudo sobre tecnologias de bioinsumos da Amazônia

Em 07 de dezembro de 2022, o INPI divulgou durante reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA (CAS), em Manaus, o estudo “Mapeamento de tecnologias desenvolvidas a partir de bioinsumos da Amazônia”. No estudo, conclui-se que os insumos reservam grande potencial para realização de negócios inovadores, os quais poderão fomentar e promover o desenvolvimento social, ambiental e econômico da região.

O estudo foi coordenado pelo Núcleo de Inteligência em Propriedade Industrial (NIPI), o qual é composto por membros da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade (SEPEC/Ministério da Economia) e do INPI. A partir da necessidade de conhecer as principais

patentes de produtos e tecnologias que utilizam bioinsumos da região amazônica brasileira, foram mapeados os pedidos de patentes nacionais e internacionais para diferentes produtos da biodiversidade da região e identificadas as áreas tecnológicas de aplicação dessas tecnologias.

Dentre outros resultados, constatou-se que os pedidos ou depósitos de patentes de maior número com bioinsumos foram relacionados ao Açaí (10,1%), Cupuaçu (5,6%) e Babaçu (4,9%). Os estados brasileiros com mais depósitos de patentes foram Pará (23%), São Paulo (20%) e Amazonas (14%).

Filme plástico biodegradável garante primeira carta-patente do IFMA

O Instituto Federal do Maranhão (IFMA) recebeu, por meio da publicação na Revista da Propriedade Industrial nº 2711, no final do ano de 2022, a sua primeira carta-patente emitida pelo INPI, em virtude da invenção de um filme plástico biodegradável.

Esse filme plástico, desenvolvido por dois professores e dois alunos do IFMA, é feito à base de banana e galactomanana extraída de sementes de *Adenantha pavonina*. Entre as vantagens da invenção estão o fato do composto ser biodegradável, ter baixo custo de produção, utilizar resíduos reaproveitados e ser originado de fonte renovável.

A expectativa dos inventores é que o uso desse filme plástico biodegradável possa reduzir o consumo de sacolas plásticas tradicionais – que impactam o meio ambiente por anos.

A invenção contou com o apoio da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra do Instituto Politécnico de Coimbra (ESTeSC/IPC), da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), e de órgãos de fomento à pesquisa, como a FAPEMA e o CNPq.



Decisões Judiciais.



Nova decisão do STF é favorável ao ajuste do prazo de patentes

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por meio da Reclamação Constitucional nº 56.378/DF, no final de novembro de 2022, que os efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.529 não vedam que o juiz competente autorize a extensão, por prazo certo e razoável, de privilégios patentários, se presentes, no caso concreto, circunstâncias que demonstrem ter havido demora irrazoável, injustificada e excepcional do INPI na concessão do pedido de patente.

Vale recordar a decisão da ADI nº 5.529, que julgou inconstitucional o art. 40, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial – que permitia uma extensão do prazo de vigência das patentes caso o INPI levasse mais de 10 anos para a sua concessão, passando a contar 10 anos de

quando ocorresse a concessão, e não os usuais 20 anos a partir do depósito da patente de invenção que são mencionados no caput do art. 40.

Assim, a decisão da RCL, proferida pelo ministro Luiz Fux, deu esperança às diversas ações judiciais, que foram propostas na Justiça Federal após a ADI nº 5.529, pedindo a alteração dos prazos de patentes em virtude da demora do INPI. Em todo caso, ainda cabe referendo da Primeira Turma do STF sobre a decisão do ministro Fux.

STJ reafirma que marcas com baixo poder distintivo devem coexistir

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), que decidiu que marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, não devem obter o registro do INPI, devendo suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes (REsp 1339817).

No caso em questão, foi definido que o sinal “Rose & Bleu” não gozaria de distintividade suficiente dentro do segmento de vestuário, não sendo passível de regis-

tro e, portanto, de exclusividade. Sob o acórdão, sinais genéricos, de uso comum, e que designam produtos ou serviços inseridos no segmento de atuação do titular, bem como as cores e suas denominações, exceto se combinadas de modo peculiar e distintivo, não são registráveis como marca.

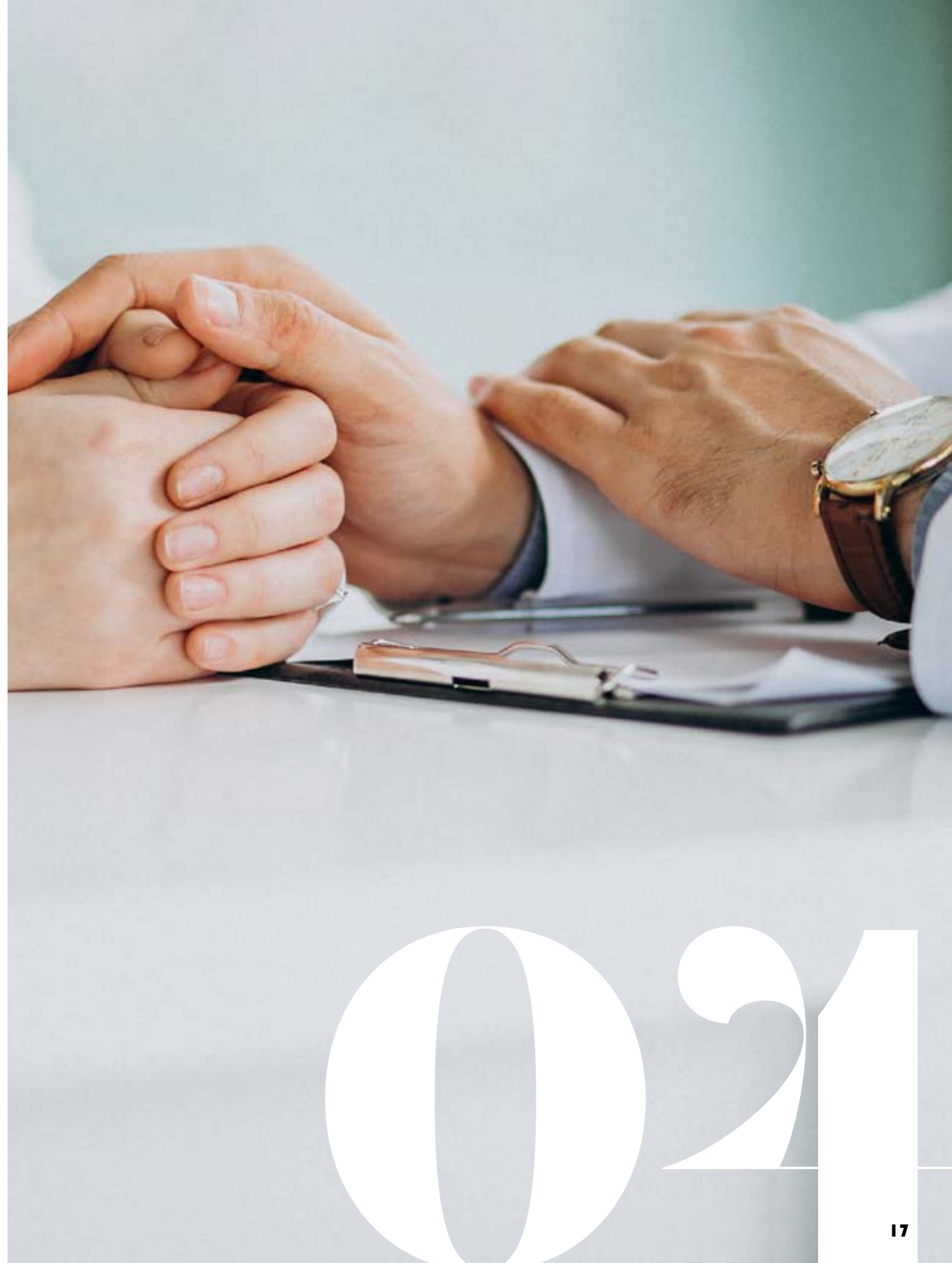
PI no Exterior.

USPTO anuncia Programa Piloto de Exames de “Câncer Moonshot Expedited”

O Órgão Patentário e de Marcas dos Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office - USPTO) anunciou um novo programa de combate e tratamento de câncer. O programa almeja acelerar o processo de análise de pedidos de patentes relacionados com tecnologias e terapias para o tratamento da doença.

Com data de início prevista para 01 de fevereiro de 2023, o programa será implementado como parte da iniciativa “Cancer Moonshot”, um esforço que visa acelerar o progresso na investigação e tratamento do câncer. Nesse sentido, o USPTO dará prioridade à análise dos pedidos de patentes que tratam do assunto e atuará conjuntamente com os requerentes para acelerar o processo de exame dos pedidos. Assim, o programa almeja

contribuir para o desenvolvimento rápido e eficaz de novos tratamentos de câncer para o mercado, proporcionando maior probabilidade de melhora para os pacientes dessa doença.





**Tozzini
Freire.**
ADVOGADOS