

III ENCONTRO VIRTUAL DO CONPEDI

DIREITO ECONÔMICO, EMPRESARIAL, DIGITAL, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO II

JAQUELINE DE PAULA LEITE ZANETONI

VALTER MOURA DO CARMO

YURI NATHAN DA COSTA LANNES

Todos os direitos reservados e protegidos. Nenhuma parte destes anais poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados sem prévia autorização dos editores.

Diretoria - CONPEDI

Presidente - Prof. Dr. Orides Mezzaroba - UFSC - Santa Catarina

Diretora Executiva - Profa. Dra. Samyra Haydêe Dal Farra Napolini - UNIVEM/FMU - São Paulo

Vice-presidente Norte - Prof. Dr. Jean Carlos Dias - Cesupa - Pará

Vice-presidente Centro-Oeste - Prof. Dr. José Querino Tavares Neto - UFG - Goiás

Vice-presidente Sul - Prof. Dr. Leonel Severo Rocha - Unisinos - Rio Grande do Sul

Vice-presidente Sudeste - Profa. Dra. Rosângela Lunardelli Cavallazzi - UFRJ/PUCRio - Rio de Janeiro

Vice-presidente Nordeste - Profa. Dra. Gina Vidal Marcilio Pompeu - UNIFOR - Ceará

Representante Discente: Prof. Dra. Sinara Lacerda Andrade - UNIMAR/FEPODI - São Paulo

Conselho Fiscal:

Prof. Dr. Caio Augusto Souza Lara - ESDHC - Minas Gerais

Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim - UCAM - Rio de Janeiro

Prof. Dr. José Filomeno de Moraes Filho - Ceará

Prof. Dr. Lucas Gonçalves da Silva - UFS - Sergipe

Prof. Dr. Valter Moura do Carmo - UNIMAR - São Paulo

Secretarias

Relações Institucionais:

Prof. Dra. Daniela Marques De Moraes - UNB - Distrito Federal

Prof. Dr. Horácio Wanderlei Rodrigues - UNIVEM - São Paulo

Prof. Dr. Yuri Nathan da Costa Lannes - Mackenzie - São Paulo

Comunicação:

Prof. Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho - UPF/Univali - Rio Grande do Sul

Profa. Dra. Maria Creusa De Araújo Borges - UFPB - Paraíba

Prof. Dr. Matheus Felipe de Castro - UNOESC - Santa Catarina

Relações Internacionais para o Continente Americano:

Prof. Dr. Heron José de Santana Gordilho - UFBA - Bahia

Prof. Dr. Jerônimo Siqueira Tybusch - UFSM - Rio Grande do Sul

Prof. Dr. Paulo Roberto Barbosa Ramos - UFMA - Maranhão

Relações Internacionais para os demais Continentes:

Prof. Dr. José Barroso Filho - ENAJUM

Prof. Dr. Rubens Beçak - USP - São Paulo

Profa. Dra. Viviane Coêlho de Séllos Knoerr - Unicuritiba - Paraná

Eventos:

Prof. Dr. Antônio Carlos Diniz Murta - Fumec - Minas Gerais

Profa. Dra. Cinthia Obladen de Almendra Freitas - PUC - Paraná

Profa. Dra. Livia Gagher Bosio Campello - UFMS - Mato Grosso do Sul

Membro Nato - Presidência anterior Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa - UMICAP - Pernambuco

D597

Direito econômico, empresarial, digital, inovação e empreendedorismo II [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI

Coordenadores: Jaqueline de Paula Leite Zanetoni, Valter Moura do Carmo, Yuri Nathan da Costa Lannes – Florianópolis: CONPEDI, 2021.

Inclui bibliografia

ISBN: 978-65-5648-285-9

Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicações

Tema: Saúde: segurança humana para a democracia

1. Direito – Estudo e ensino (Pós-graduação) – Encontros Nacionais – Anais de pôsteres. 2. Direito econômico. 3. Empreendedorismo. III Encontro Virtual do CONPEDI (1: 2021 : Florianópolis, Brasil).

CDU: 34



III ENCONTRO VIRTUAL DO CONPEDI

DIREITO ECONÔMICO, EMPRESARIAL, DIGITAL, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO II

Apresentação

É com grande prazer que introduzimos a leitura desta obra coletiva, a qual é composta por pôsteres criteriosamente selecionados para apresentação e debates no Grupo de Trabalho intitulado “Direito Econômico, Empresarial, Digital, Inovação e Empreendedorismo II”, durante o III Encontro Virtual do Conpedi, ocorrido entre 23 a 28 de junho de 2021, sobre o tema “Saúde: segurança humana para a democracia”.

Mais uma vez, a realização deste evento de forma totalmente virtual evidenciou a capacidade de (re)invenção e inovação do Conpedi, que através de um esforço sem precedentes, assim o fez com brilhantismo.

Os trabalhos apresentados evidenciam notável rigor técnico e qualidade acadêmica. Adicionalmente, os debates realizados em 28 de junho de 2021 resultaram no intercâmbio de conhecimento, integrando pesquisadores e pesquisadoras de diversas Instituições do País.

Particularmente, em relação as temáticas publicadas na presente obra, Samya Santos avaliou a possibilidade de dissolução parcial de sociedades anônimas fechadas fora das hipóteses previstas no artigo 137 da Lei nº 6.404/76.

Emanuella Oliveira Barros Araújo se propôs a investigar a eficácia da autorregulação empresarial no combate à corrupção.

Com o objetivo de avaliar a utilização de inteligência artificial na produção de decisões judiciais, Marcela Parreira realizou uma análise com base na necessidade da observância de garantias processuais fundamentais.

O tema da proteção de dados pessoais frente o princípio da publicidade foi objeto do estudo realizado por Letícia Sana Santos.

Lucas Ramires Pêgo se propôs a investigar o Recurso Especial nº 1.464.975/PR do STJ e o direito de precedência marcário disposto na lei de propriedade industrial.

O impacto das fake news nas redes sociais foi abordado por Licia Karoline Costa de Oliveira

e Italo Vicente Reis Pereira utilizando como plano de fundo o cenário da pandemia da COVID-19.

O tema dos serviços educacionais digitais no mercado financeiro sob à ótica do direito empresarial foi analisado por Almir Teixeira Esquárchio.

Limites e possibilidades na proteção de dados pessoais? Fabiane Araújo de Oliveira e Maria Eduarda Leite Lopes avaliaram a questão em enfoque com base na Lei nº 13.709/2018.

As questões contratuais envolvendo influenciadores pets foram investigadas por Ana Beatriz Guerra e Diana Bezerra de Oliveira Santos.

Nathália Freitas Moinhos de Miranda e Daniela dos Santos Rema Alves Pinto avaliariam a rescisão contratual perante a ausência de loja-âncora em shopping center.

Através de uma ampla pesquisa, Jéssica Lorraine Amaral de Oliveira e Beatriz Rubin evidenciaram a rescisão do contrato publicitário por conduta desabonadora vis-à-vis a cultura do cancelamento.

A responsabilidade civil do influenciador digital na identificação publicitária foi abordada por Isabel Vicente Nogueiras Ferreira e Giovana Xavier Moura.

Wesley Bartolomeu Fernandes de Souza e João Vítor Ferraz Mendes analisaram o marco civil das startups e seus reflexos no ordenamento jurídico.

Como coordenadores, nosso trabalho foi reunir essa variedade de textos e conduzir um evento marcado pelo proveitoso diálogo acadêmico e multiplicidade de visões. Espera-se que a presente publicação possa contribuir para o aprofundamento das temáticas abordadas e seus valores agregados.

Resta um agradecimento aos autores e às autoras pelas exposições, debates e publicações de suas pesquisas.

Reiteram-se os cumprimentos ao CONPEDI pela organização do evento.

Boa leitura!

Prof. Dr. Valter Moura do Carmo – UNIMAR

Prof. Dr. Yuri Nathan da Costa Lannes – Mackenzie

Prof. Me. Jaqueline de Paula Leite Zanetoni – USP

O DIREITO DE PRECEDÊNCIA MARCÁRIO CONFORME A LEI BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996 E O SEU RECONHECIMENTO NA APRECIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.464.975/PR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Veronica Lagassi¹
Lucas Ramires Pêgo

Resumo

- INTRODUÇÃO:

O ordenamento jurídico pátrio vigente embasa-se pelo princípio atributivo, no qual a propriedade de uma marca deve ser atribuída preferencialmente àquele que primeiro solicitar seu registro validamente expedido pelo órgão competente, o que assegura ao seu titular o uso exclusivo em todo o território nacional. Com efeito, a Lei brasileira da Propriedade Industrial nº 9.279/1996 (LPI) confere prioridade de registro àquele que primeiro depositar o pedido correlato. Contudo, há dispositivo na lei que excepciona a regra geral acima, por meio do direito de precedência marcário, o qual, buscando o ensinamento de Denis Borges Barbosa ao citar João da Gama Cerqueira, “é uma chance que a lei, sob condições estritas, oferece aos possuidores de marcas não registradas, para que defendam os seus interesses contra os prejuízos de sua própria negligência” (CERQUEIRA, 1982 apud BARBOSA, 2005, pp. 305-306).

- PROBLEMA DE PESQUISA:

A Lei nº 9.279/1996 não estabeleceu os procedimentos para a aplicação do direito de precedência, razão da controvérsia instalada sobre o tema. De fato, as peculiaridades no tratamento da matéria, bem como as divergentes opiniões sobre quando deriva seu reconhecimento, criam uma maior instabilidade jurídica e grande polêmica no meio especializado. Todavia, em que pese a problemática sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.464.975/PR, reconheceu a nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência, concedendo à empresa recorrente o direito de uso da marca que já fazia há mais de 06 (seis) meses antes mesmo da concessão do bem intangível da outra empresa, que teve o registro anulado.

- OBJETIVO:

Tendo como objeto do estudo a análise do instituto do direito de precedência marcário à luz do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial em comento, o presente trabalho objetiva identificar e delimitar as controvérsias que ocorrem nas

¹ Orientador(a) do trabalho/resumo científico

searas administrativa e judicial relativas à aplicação do direito de precedência marcário e como o reconhecimento da nulidade do registro de marca com fundamento nesse instituto trouxe importante inovação na apreciação da questão em tela.

- MÉTODO:

O recurso metodológico a ser utilizado é o do tipo análise jurisprudencial e bibliográfica. Com base em pesquisa qualitativa quanto aos fins e bibliográfica quanto aos meios, a presente pesquisa está sendo elaborada através de dados que permitem compreender a complexidade e os detalhes das informações obtidas sobre o direito de precedência. Faz-se essencial, para tanto, a análise do instituto em farta literatura, assim como a interpretação de normas do direito pátrio e internacional sobre o tema, em especial sob a guarda de leis, decretos, acordos e convenções.

- RESULTADOS ALCANÇADOS:

A pesquisa ainda está em andamento. Por isso, como resultados iniciais alcançados têm-se que, malgrado a Lei nº 9.279/1996 preveja e haja julgados positivos no sentido de reconhecer o direito de precedência, a discussão atinente à aplicação deste instituto cinge-se à indefinição, seja administrativamente, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) – autarquia federal responsável pela concessão de registros de marcas em território brasileiro -, seja judicialmente; sendo que o ponto controverso relativo à aplicação desse instituto se refere ao limite temporal em que pode ser arguido. Contudo, a decisão unânime da Corte Superior, ao apreciar o Recurso Especial nº 1.464.975/PR, em 01/12/2016, sob a relatoria da Dra. Ministra Nancy Andrigli, levou em consideração o entendimento de que as hipóteses de aplicação do artigo 129, §1º, da LPI, são mais amplas, o que permite o reconhecimento da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência, tanto pela via judicial quanto administrativa, bem como a inviabilidade de coexistência das marcas no mesmo ramo de atuação.

Palavras-chave: Propriedade Industrial, Marcas, Direito de Precedência Marcário

Referências

BLASI, Gabriel Di. A Propriedade Industrial: Os Sistemas de Marcas, Patentes, Desenhos Industriais e Transferência de Tecnologia. 3ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), de 05 de outubro de 1988. Congresso Nacional. Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acessado em: 31 out. 2020.

BRASIL. Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Brasília, DF, dez. 1970. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5648.htm. Acessado em: 31 out. 2020.

BRASIL. Lei nº 9.279 (Lei brasileira da Propriedade Industrial - LPI), de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Congresso Nacional. Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acessado em: 31 out. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão prolatado no REsp 1.484.975-PR. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Sessão de 01/02/2016. Diário oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=67714481&num_registro=201401604686&data=20161214&tipo=5&formato=PDF. Acessado em: 31 out. 2020.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, RT, 1982, v. 1º apud BARBOSA, Denis Borges. Direito de Precedência ao Registro de Marcas. 2005, pp. 305-306. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/precedencia.pdf>. Acessado em 31 out. 2020.

JFPR. Seção Judiciária do Paraná. Processo nº 5025695-82.2011.4.04.7000. Autuação: 11/07/2014.

LEONARDOS, Luiz. A proteção das marcas não registradas no Brasil e no Mercosul. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: ABPI, nº 34, 1988, pp. 32-35.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de patentes, marcas e direitos conexos, Ed. Revista dos Tribunais, 1997.

USP. Convenção de Paris Para a Proteção da Propriedade Industrial. 1967. Universidade de São Paulo. Biblioteca Virtual de Direitos Humanos. USP. Disponível em: <http://www.direitos.humanos.usp.br/index.php/WIPO-World-Intellectual-Property-Organization-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-de-Propriedade-Intelectual/convencao-de-paris-para-a-proteccao-da-propriedade-industrial.html>. Acessado em: 31 out. 2020.