

Tomimaru e Peixoto: Depósitos de marcas relacionadas à Covid-19

O mundo que conhecíamos ficou para trás. Esse é entendimento de grande parte da sociedade que acredita em um "novo mundo" pós-pandemia. Os impactos sociais, culturais, econômicos e políticos, especialmente referentes à prevenção e saúde, são inevitáveis, ocasionando em uma mudança significativa da sociedade em vários aspectos. Além dessas mudanças, alguns reflexos serão vistos no campo da propriedade intelectual, principalmente no que tange ao Direito Marcário e o ordenamento



A palavra "coronavírus" ganhou visibilidade mundial, posto

que é possível nos depararmos com tal expressão facilmente em qualquer noticiário e/ou redes sociais. Sendo assim, não demorou muito para que terceiros depositassem pedidos de registro de marca relativos à pandemia da Covid-19 nos escritórios de marcas ao redor do mundo.

A tentativa de capitalizar sobre uma tragédia de proporção mundial desencadeia questões jurídicas e éticas, além de outras diversas. Dessa forma, em pelo menos alguns casos, esses depósitos certamente enfrentarão alguns obstáculos legais que podem resultar em seu indeferimento.

Em razão de a China ser um dos países que mais recebeu depósitos de marcas relacionados à Covid-19, o escritório de marcas chinês emitiu Diretrizes para o Exame de Marcas Relacionadas à Prevenção e Controle de Epidemia. Nessa esteira, na tentativa de evitar depósitos maliciosos referentes à pandemia, o Departamento de Supervisão do Mercado Distrital de Chaoyang impôs uma multa de 100.000 RMB (aproximadamente R\$ 75 mil) à Agência Internacional de Propriedade Intelectual de Beijing Yijie Shunda, pois a mesma depositou marcas em nome de dois clientes, usando os nomes de dois hospitais em Wuhan que tratam pacientes infectados pelo vírus. Ao realizar uma investigação, o departamento determinou que a agência cessasse suas atividades e impôs a multa máxima permitida no auxílio de registros de má-fé.

Já os Estados Unidos têm enfrentado outro problema, qual seja, a comercialização de marcas relativas a "coronavírus", reivindicando a proteção de produtos destinados à prevenção ou cura da Covid-19. Em outras palavras, os depositantes buscam conseguir o registro para vender a marca posteriormente às indústrias farmacêuticas ou convênios de saúde.



No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) já recebeu pedidos de registro, como "Covid", "CoronaVírus", "MataCorona", "Quarentena" e "Quarentena Bar".

Há uma grande expectativa na decisão do INPI, haja vista que as marcas relativas à pandemia serão consideradas muito valiosas.

Porém, em que pese já existir registros de marcas compostas com a expressão "corona", há grandes chances de o INPI julgá-los improcedentes, por entender que tais pedidos esbarrariam em uma das hipóteses previstas no artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial (LPI). Entre esses, é possível enquadrar os termos "Covid", "MataCorona", "coronavírus", "Quarentena" e "Quarentena Bar" no inciso VI — *"expressões de caráter genérico, comum ou vulgar"*, pois a marca deve diferir de um termo necessário ou comum ao qual caracteriza o produto ou serviço sem a suficiente forma distintiva. Tanto é que o INPI, em 2007, indeferiu o pedido de registro nº 825692105, referente à marca "Quarentena", com fundamento no referido inciso VI, do artigo 124 da LPI.

Nesse contexto, por tratar-se de uma expressão necessária a todas as classes, em especial nos dias atuais em decorrência do contexto da pandemia, na hipótese desses pedidos serem deferidos, é bem plausível prever um aumento no ajuizamento de ações, seja na busca de sua nulidade e/ou, na de proibir terceiros de usá-la sem a autorização de seu titular.

A exclusividade decorrente do registro de uma marca genérica cria entraves indevidos à livre concorrência, pois nas situações em que o depositante se apropria de um termo genérico como uma marca, impede-se que terceiros concorrentes usem uma expressão comum, necessária ou genérica em seu segmento econômico.

Ainda em relação aos pedidos de registros referente as marcas "MataCorona" e "coronavírus" para álcool e comércio de desinfetantes, respectivamente, o INPI poderá impedir o registro com base no inciso X do artigo 124 da LPI, tendo em vista a previsão de proibição de registro para qualquer *"sinal que induza falsificação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina"*.

Pelo fato de a descoberta da Covid-19 ser muito recente, não há estudos e testes que possam comprovar que determinado produto é capaz de matar o vírus, podendo induzir o consumidor a erro e, pior, colocar em risco a sua saúde ou vida, além de expor terceiros ao mesmo risco.

Portanto, a concessão de registro para as marcas relativas ao "coronavírus" podem causar os seguintes sintomas:

- I) Prejuízo à livre concorrência, impedindo que terceiros concorrentes se utilizem de expressão necessária e comum em seus produtos e/ou serviços; e
- II) indução do consumidor em erro pelo fato de o produto não cumprir com o seu objetivo.

Além disso, temos a esperança de que a cura e/ou o método de prevenção sejam encontrados.



Nesse sentido, não poderá haver impedimentos que restrinja a população ao conhecimento de outros produtos e/ou serviços disponíveis no mercado e que eventualmente poderão vir a serem fagocitados pelo monopólio das empresas que anteriormente depositaram o pedido de registro de marca referente aos termos associados à doença.

Uma alternativa viável a evitar esse desastroso cenário é o INPI emitir Diretrizes para o Exame de Marcas Relacionadas à Prevenção e Controle de Epidemia, como no caso da China.

Com toda a atenção do mundo voltada para a cura da doença e a criação da vacina que combata o vírus, caberá ao respectivo órgão responsável a cuidadosa análise dos eventuais pedidos de registro de marcas que contenham nome de doença em voga, afim de minimizar ao máximos os possíveis danos à saúde e à segurança jurídica que possivelmente serão desencadeadas.

Date Created

12/06/2020