

REVISTA **ASPI**

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

www.aspi.org.br

Revista ASPI

2025 - nº 20 - Março - Quadrimestral

ISSN 2596-1039

**A PROTEÇÃO
DA MODA PELO
DIREITO DE
AUTOR
PORTUGUÊS**



SAVE *the* DATE

Jantar de Posse da Nova Diretoria
e Conselho e 42 anos da ASPI

14 • 08 • 2025

Prezados Associados,

É com grande satisfação que apresentamos mais uma edição da Revista ASPI, trazendo reflexões aprofundadas e análises de alta relevância para todos que atuam com Propriedade Intelectual.

Nesta edição, destacamos artigos que exploram questões contemporâneas e desafiadoras, como “A proteção da moda pelo Direito de Autor Português”, que discute as nuances da tutela jurídica sobre criações do universo fashion, um setor em constante inovação e impacto econômico. Também abordamos os desafios da “Registrabilidade de marcas que identificam produtos e serviços ilícitos”, um tema essencial quanto à legitimidade para registro de marca e sua licitude. Além disso, o artigo “O registro marcário alheio como elemento (in) capaz de afastar o uso continuado de marca anterior de boa-fé” lança luz sobre os reflexos do uso anterior de boa-fé de marca.

Não posso deixar de destacar também a realização, entre 17 e 19 de março, do XXIV Congresso Internacional da ASPI, cujo tema central, “Propriedade Intelectual no Desenvolvimento Econômico e Social”, reflete a importância estratégica deste campo para o progresso sustentável das nações. Em um cenário global marcado pela aceleração tecnológica e pela crescente valorização de ativos intangíveis, discutir a Propriedade Intelectual como alavanca de desenvolvimento não é apenas oportuno, mas essencial.

A palestra de abertura, que será proferida pelo Dr. Marcio Fernando Elias Rosa, Secretário Executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), promete oferecer uma visão abrangente sobre a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual do Governo Federal. Esta abordagem será fundamental para compreendermos os próximos passos do Brasil rumo a um ambiente de inovação mais robusto e competitivo.

O Congresso contará ainda com 10 Table Topics e 8 painéis, nos quais notórios especialistas tratarão de temas pulsantes da atualidade, explorando as múltiplas facetas da Propriedade Intelectual:

- **Painel 1: Fronteiras da Propriedade Intelectual no Mundo dos Games:** trará interessante discussão sobre os aspectos da PI em um dos setores mais dinâmicos e lucrativos da economia digital.
- **Painel 2: Infrações Indiretas de Patente: Indução e Contribuição:** abordará desafios das infrações de patentes realizadas quando alguém induz ou provê meios materiais a um terceiro, para que este realize um ato de infração direta, como no caso de “infração por contribuição”.
- **Painel 3: Cooperação Judiciária em Propriedade Intelectual:** destacará como a cooperação entre diferentes jurisdições pode impactar positivamente os litígios de direitos de propriedade intelectual.
- **Painel 4: Portaria INPI nº 10/2024: Modificações nos Processos em Segunda Instância:** focará nas recentes mudanças procedimentais do INPI e seus impactos para usuários.
- **Painel 5: Distintividade e Violação por Imitação Substancial:** discutirá os conceitos de distintividade e imitação substancial em casos de violação de desenhos industriais.
- **Painel 6: Patrimônio Genético, Conhecimentos Tradicionais e Proteção à Propriedade Intelectual:** abordará o tema sensível do acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais vis-à-vis seu uso em pesquisa para o desenvolvimento de novos medicamentos e outros.
- **Painel 7: Proteção de Trade Dress como Marca:** analisará a possibilidade de proteção jurídica ao trade dress, por meio de marca, como já ocorre em algumas jurisdições.
- **Painel 8: As Criações Realizadas por IA Generativa Podem Ser Protegidas pelo Direito Autoral?:** debaterá os limites do Direito Autoral frente às tecnologias emergentes.

Cada um desses painéis reflete o compromisso da ASPI em promover discussões profundas, técnicas e atualizadas sobre os principais desafios da Propriedade Intelectual.

Estamos certos de que as contribuições trazidas por este Congresso e pelos artigos desta edição fortalecerão o debate e proporcionarão subsídios valiosos para todos aqueles que atuam na seara da Propriedade Intelectual.

Desejo a todos uma leitura enriquecedora e um excelente Congresso!

Daniel Adensohn de Souza
Presidente



Sumário.....

Editorial

Daniel Adensohn de Souza /03

Novos Associados /05

Há 20 anos...

David Fernando Rodrigues /06

Direito e Tecnologia

A atual oportunidade para o desenvolvimento econômico e social/ Vinicius Cervantes G. Arruda /07

Entretenimento no Cenário Jurídico

O vazamento da planilha dos influenciadores: uma análise ética e legal/ Larissa Andréa Carasso Kac /08

Enquanto isso...

Benny Spiewak/ Bruna Barbosa /10

Direito e Inovação

O secretariado da convenção sobre diversidade biológica definiu prazos para as partes contribuírem para o desenvolvimento do novo MLM - Mecanismo Multilateral de Repartição de Benefícios para DSI/ Luiz Ricardo Marinello /12

Comissão de Diversidade e Equidade

Reflexões sobre a IA, diversidade e PI/ Paula Luciana Menezes /13

Jurisprudência dos Tribunais

Márcio Junqueira Leite/ Pedro Magnabosco /15

Decisões do CONAR

Larissa Andréa Carasso Kac /19

Artigos

A PROTEÇÃO DA MODA PELO DIREITO DE AUTOR PORTUGUÊS
Camila Rodrigues Casali /20

REGISTRABILIDADE DE MARCAS QUE IDENTIFICAM PRODUTOS E SERVIÇOS ILÍCITOS
Pedro Vilhena /28

O REGISTRO MARCÁRIO ALHEIO COMO ELEMENTO (IN)CAPAZ DE AFASTAR O USO CONTINUADO DE MARCA ANTERIOR E DE BOA-FÉ
Ana Carolina Sabóia Bertoletti /37

REVISTAASPI

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Revista ASPI nº 20

2025 - nº. 20 - Março - Quadrimestral
Uma publicação quadrimestral da Associação Paulista da Propriedade Intelectual - ASPI
ISSN 2596-1039

Diretoria e Conselho para o biênio 2021/2023

Presidente

Daniel Adensohn de Souza

1º Vice-Presidente

Soraya Imbassahy de Mello

2º Vice-Presidente

Elisabeth Siemsen do Amaral

Diretora Secretária

Patrícia Janardi Gonçalves Silveira

Diretor Financeiro

Luis Felipe Balieiro Lima

Diretora Cultural

Tânia Aoki Carneiro

Conselho Nato

Alberto Luis Camelier da Silva

Clovis Silveira

Constante B. Bazzon "in memoriam"

Henrique Steuer I. de Mello

Ivana C6 Galdino Crivelli

José Carlos Tinoco Soares

Lanir Orlando "in memoriam"

Luiz Armando Lippel Braga "in memoriam"

Marcelo Antunes Nemer

Marcello do Nascimento

Milton de Mello Junqueira Leite

Newton Silveira "in memoriam"

Conselho Fiscal e Consultivo

Carlos Cavalcanti

Cláudio Roberto Barbosa

João Vieira da Cunha

Neide Bueno

Ricardo Pernold Vieira de Mello

Diretoria Cultural

Aline Ferreira de Carvalho da Silva

Liliane Agostinho Leite

Isabella Estabile

Paola Mattioli

Sandra Volasco Carvalho

Rodrigo Azevedo

Diretoria de Comunicação e Marketing

David Fernando Rodrigues

Diretoria Editorial

Larissa Andréa Carasso Kac

Vinicius Cervantes G. Arruda

Diretoria Jurídica e Ética

Márcio Junqueira Leite

Diretor de Relações Institucionais

Marina Inês Fuzita Karakanian

Diretoria de Relações Acadêmicas

Manoel J. Pereira dos Santos

Diretoria de Relações Internacionais

João Marcos Silveira

Diretora Social

Fernanda Vilela Coelho

Projeto Gráfico

Roteart Comunicação Digital

Diagramação e Arte

Adriana Antico

Revista ASPI - Todos os direitos reservados.
Reprodução autorizada, desde que citada a fonte.

Av. Prof. Ascendino Reis, 1548 - 04027-000 São Paulo - SP - Brasil Tel 55 11 5575-4944/4710 Celular 11 997866759 E-mail: aspi@aspi.org.br www.aspi.org.br

Os artigos publicados nesta Revista são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem a opinião quer da Editoria quer da ASPI.

Novos Associados no último biênio

Pessoa Física

- Luiz Felipe Bastos - 22/10/2024
- Guilherme Coutinho Silva - 25/11/2024
- Eliane Yachouh Abrão - 03/12/2024
- Henry Jun Suzuki - 13/01/2025
- Evandro Luiz Barra Cordeiro - 20/01/2025
- Ana Lucia de Sousa Borda - 22/01/2025
- Marcia Regina Frasson - 22/01/2025
- Rafael Henrique da Rocha Costa - 27/01/2025
- Virginia G. Fagury Barros Maluf - 04/02/2025
- Rebeca Maria Estrela Vieira - 05/02/2025
- Hugo Leonardo Pereira Leitão - 10/02/2025
- Débora Ximenes - 10/02/2025
- Indhira Batista Santos Soares - 11/02/2025
- Juliana Castelo Branco Silveira - 11/02/2025
- Ana Luiza Pereira Coelho - 11/02/2025
- Vinicius Miranda Patitucci - 11/02/2025
- Melise Andrade Kramer - 12/02/2025
- Rayane Carneiro Melo - 12/02/2025
- Luiza Muller Ferreira Domingos - 13/02/2025
- Carina Almeida Lucena - 13/02/2025
- Tereza Raquel Thomazini - 13/02/2025
- José de Arimatéia Quinto Silva Filho - 18/02/2025
- Alessandro Matheus Marques Santos - 19/02/2025

Pessoa Jurídica

- Márcio Gonçalves advogados 15/01/2025

Há 20 anos

David Fernando Rodrigues
david.rodrigues@montaury.com.br

No encerramento de 2005, foi lançada a 17ª edição do Boletim ASPI, cuja capa destacava o Congresso de Propriedade Intelectual da ASPI, realizado em São Roque/SP. O evento abordou temas que permanecem relevantes até hoje, como biossegurança, patentes e tecnologia para o desenvolvimento, além de discussões sobre direitos autorais e meio ambiente.

O recém-empossado presidente, Dr. Clovis Silveira, celebrava no Editorial os avanços alcançados nos primeiros três meses de sua gestão. Entre as conquistas, destacava-se a criação de um sistema de órgãos colegiados, composto por comitês e comissões formados por diretores e conselheiros, cada um com suas missões e objetivos. Além disso, mencionava-

se a realização do congresso, a constante atualização do Boletim ASPI – precursor desta revista –, sob os cuidados do então Diretor Editorial, Dr. Wilson Jabur, entre outras iniciativas.

A intensa Agenda Cultural previa diversos eventos, com destaque para o “II Seminário Internacional ASPI/Protocolo de Madri – O Registro Internacional de Marcas – O que a indústria, o comércio e os prestadores de serviço precisam saber”. Também estavam programados ciclos de palestras, almoços-palestra e reuniões do GEPI – Grupo de Estudos de Propriedade Intelectual.

No caderno de Doutrina, o periódico trazia reflexões instigantes, com especial destaque para as provocações

do saudoso Prof. Dr. Newton Silveira, que discutia a possibilidade de a legislação brasileira adotar o entendimento de um tribunal holandês, que reconheceu a proteção do aroma de um perfume pelo Direito Autoral.

Por fim, como de costume, a edição apresentava amplo caderno de jurisprudência e um resumo dos principais temas debatidos no congresso recém-realizado.

Manter viva a memória da Associação é a missão desta coluna, que convida os interessados a visitar a biblioteca de nossa sede. Lá, estão disponíveis todas as edições do Boletim ASPI e as 20 edições desta revista, preservando a história e os registros da instituição.



Direito & Tecnologia

A ATUAL OPORTUNIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Vinicius Cervantes G. Arruda
viniciuscervantes@hotmail.com

O avanço tecnológico é, certamente, notável durante estes vinte e quatro anos de congressos promovidos pela ASPI. Neste ano, com o tema "A Propriedade Intelectual no Desenvolvimento Econômico e Social", instiga-se o pensamento na direção das alterações na maneira como as atividades econômicas e as relações da sociedade se alteraram em razão da tecnologia. A digitalização dos mercados e a virtualização das relações sociais fomentaram debates a respeito da maior presença do Estado por meio das regulações das plataformas digitais, do uso da inteligência artificial e da exploração econômica de dados pessoais, por exemplo.

Outro questionamento, no entanto, sobressai-se: o Brasil tem aproveitado esta revolução tecnológica em seu desenvolvimento econômico e social? As questões quanto à regulação fomentam o debate político e aquecem as discussões jurídicas em meio a tantas incertezas. Afinal, o que e como exatamente regular o ambiente digital? As suas próprias características, como a transnacionalidade das relações pessoais e das atividades desenvolvidas pelos agentes econômicos por meio da Internet, e as preocupações quanto à não obstar a inovação devem ser consideradas nesta missão.

A condução dos trabalhos no sentido de acolher modelos regulatórios como o Europeu, cujas consequências ainda são incertas, afastando-se de modelos liberais ou neoliberais, como o dos EUA, caminha em meio a questões políticas. Isto, talvez, sem que o verdadeiro interesse nacional sob o ponto de vista desenvolvimentista seja colocado em pauta em uma perspectiva equilibrada entre ideais sociais e econômicos. O ambiente digital e as novas tecnologias criam inúmeras oportunidades para a solução, ainda

que em parte, de problemas sociais e fomentam a eficiência econômica, indo inclusive ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU¹.

Quanto à propriedade intelectual, o equilíbrio entre ideais sociais e liberais pode ser um caminho. Afinal, não se poderia deixar criadores e inventores e a população completamente à mercê do mercado, embora também não se possa ignorar os interesses econômicos daqueles que investem em inovações e, a partir destas, buscam o seu diferencial no mercado. Para os países em desenvolvimento, como o Brasil, o rápido desenvolvimento tecnológico e a digitalização da economia podem representar grandes desafios. Mas, da mesma forma, são momentos de grandes oportunidades para o avanço no desenvolvimento econômico e social do país.

Isto, no entanto, depende do desenvolvimento ou do aprimoramento de políticas públicas voltadas à propriedade intelectual e, muito provavelmente, dos caminhos que serão trilhados daqui para frente quanto ao ambiente regulatório.

1 UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. Digital Economy Report 2019. New York: United Nations Publications, 2019, p. xvi.

De acordo com a UNCTAD, a maioria dos países em desenvolvimento carece de políticas específicas sobre Propriedade Intelectual no contexto digital². Enquanto isto, alguns países como EUA e China impõem suas forças também no ambiente digital, desenvolvendo e reunindo os grandes agentes econômicos que atuam nestes mercados.

Há, certamente, uma infinidade de questões a serem solucionadas no Brasil, mas se vive um momento de revolução, em que oportunidades surgem e devem ser aproveitadas. Isto tudo, com vistas aos consolidados e já tradicionais preceitos constitucionais que expressamente asseguram o desenvolvimento tecnológico, econômico e social. O que se deve alterar, quiçá, é a maneira de se pensar a política, o Direito, que, assim como nesta coluna, ganharão fôlego com as renovações e o compartilhamento de ideias.

2 UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. Digital Economy Report 2019. New York: United Nations Publications, 2019, p. 145.



www.vanrell.com.uy



Entretenimento no Cenário Jurídico



O VAZAMENTO DA PLANILHA DOS INFLUENCIADORES: UMA ANÁLISE ÉTICA E LEGAL

Larissa Andréa Carasso Kac¹
larissa@carassokac.com.br

O primeiro mês do ano de 2025 foi marcado pela polêmica do vazamento da planilha de influenciadores com manifestações críticas e anônimas, supostamente por profissionais de *marketing*, a respeito do trabalho realizado por criadores de conteúdo e sua relação com contratantes.

Segundo o relatado pela reportagem do Meio e Mensagem,

Na maioria dos casos, os descontentamentos manifestados por quem preencheu a planilha dizia respeito à falta de comprometimento dos influenciadores em seguir o briefing ou atender aos pedidos da marca, além da dificuldade de cumprir com as entregas combinadas no prazo.

1 Advogada na área de direito de entretenimento, mídia, imagem, publicidade e comunicação. Coordenadora e coautora da Obra "Atividade Publicitária no Brasil: Aspectos Jurídicos" publicada pela editora Almedina no ano de 2021. Professora de cursos de pós-graduação e de curta extensão em sua área de atuação. Integrante do Corpo de Árbitros da Câmara Nacional de Arbitragem na Comunicação. Diretora Editorial da ASPI e Diretora da ABDA. Membro das Comissões de Propriedade Intelectual da OAB/SP, OAB/Santos e OAB/Guarujá. Membro das Comissões de Direito do Entretenimento e Fashion Law do IASP.

Valores altos e falta de educação nos bastidores também foram citados na planilha.²

No capítulo sobre a contratação de influenciadores digitais para participação em publicidade, parte da obra "A atividade publicitária no Brasil: aspectos jurídicos", publicado pela editora Almedina e de minha autoria, já se destacavam os cuidados jurídicos, decorrentes da vinculação de uma personalidade do universo digital a determinado produto ou serviço, que devem estar no radar de todas as figuras presentes na cadeia publicitária³.

Tais cautelas contemplam desde um olhar cuidadoso na curadoria e seleção do parceiro comercial até a

2 SACCHITIELLO, Bárbara. Planilha dos influenciadores gera críticas a criadores de conteúdo. **Meio e Mensagem**, 24 jan. 2025. Disponível em: <https://www.meioemensagem.com.br/midia/planilha-dos-influenciadores-gera-criticas-a-criadores-de-conteudo#:~:text=O%20vazamento%20da%20planilha%20rapidamente,divulgada%20a%20autoria%20da%20planilha> Acesso em: 16 fev 2025.

3 KAC, Larissa Andréa Carasso (coord.). **Atividade Publicitária no Brasil: aspectos jurídicos**. São Paulo: Almedina, 2021. p. 185-203.

efetiva formalização de contratos para a preservação das partes envolvidas, proporcionando a segurança jurídica necessária para cumprimento do ajustado de comum acordo. Dentre os diversos aspectos de relevância a serem negociados caso a caso, destacam-se as regras para a prestação de serviços, a definição da remuneração e forma de pagamento, os prazos a serem cumpridos durante a execução do processo, a dinâmica de atuação das partes, assim como os limites e condições de uso do conteúdo criado, preservando-se a titularidade de quem de Direito e o compromisso de respeito aos direitos de terceiros eventualmente parte do processo e do resultado.

O acatamento das normas legais e éticas aplicáveis à criação de conteúdo para a finalidade pretendida passou a ser objeto de cláusula contratual, com direcionamentos por meio inclusive de *briefing*, garantindo a diligência, sem desmerecer a garantia de liberdade de expressão e criação, tão demandada nesse setor.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor⁴ e do Guia de Publicidade por Influenciadores Digitais⁵, publicado pelo CONAR em 2020, a identificação publicitária também ganhou atenção com maior relevo para assegurar que o conteúdo dessa natureza seja reconhecido de imediato pelo público-alvo.

Nesse cenário, o processo de contratação há muito deixou de ser

4 BRASIL. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990** - Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Art. 36. *A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.*

5 CONAR. **Guia de Publicidade por Influenciadores Digitais**. Disponível em: www.conar.org.br Acesso em: 16 fev. 2025.



amador e passou a requerer zelo por todos os envolvidos que, no contexto citado, assumem papéis e compromissos perante os demais. A transparência e clareza de documentos a serem firmados, ao dispor sobre os direitos e deveres das partes, além de facilitarem a rotina dos serviços, impedem desgastes desnecessários e atuam fortemente na busca de soluções na hipótese de discordâncias, de maneira a criar relações profissionais e duradouras no segmento.

Nota-se que a polêmica do *marketing* de influência ocorrida em janeiro último não trouxe novidades, mas representa um forte alerta e reforça a constante mobilização quanto à complexidade dessas relações e a importância de profissionalização do setor.

Referências

BRASIL. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990** - Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.

CONAR. **Guia de Publicidade por Influenciadores Digitais**. Disponível em: www.conar.org.br Acesso em: 16 fev. 2025.

KAC, Larissa Andréa Carasso (coord.). **Atividade Publicitária no Brasil: aspectos jurídicos**. São Paulo: Almedina, 2021. p. 185-203.

SACCHITIELLO, Bárbara. Planilha dos influenciadores gera críticas a criadores de conteúdo. **Meio e Mensagem**, 24 jan. 2025. Disponível em: <https://www.meioemensagem.com.br/midia/planilha-dos-influenciadores-gera-criticas-a-criadores-de-conteudo#:~:text=O%20'vazamento'%20da%20planilha%20rapidamente,divulgada%20a%20autoria%20da%20planilha.> Acesso em: 16 fev 2025.



Enquanto isso...

Benny Spiewak
benny.spiewak@splaw.com.br
Bruna Barbosa
bruna.barbosa@splaw.com.br

...NA CHINA.

Durante o Congresso Mundial de 2024, realizado em outubro na cidade de Hangzhou, China, a Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual (AIPPI) aprovou importantes resoluções que irão impactar o cenário global da propriedade intelectual. As resoluções tratam de questões-chave que afetam os direitos de propriedade intelectual em todo o mundo. As quatro resoluções aprovadas são as seguintes: (i) Q289: Harmonização dos Requisitos de Divulgação e Consequências do Não Cumprimento - Essa resolução visa unificar as exigências de divulgação de informações nos processos de propriedade intelectual, estabelecendo normas claras sobre as consequências do não cumprimento. O objetivo é

garantir maior transparência e eficácia nos processos de registro e defesa dos direitos de PI; (ii) Q290: Conflitos entre Marcas Compostas, Incluindo Elementos Não Distintivos - A resolução trata dos conflitos envolvendo marcas compostas, especificamente aquelas que incluem elementos não distintivos. A proposta é estabelecer diretrizes mais precisas para lidar com a semelhança e os riscos de confusão entre essas marcas, ajudando a esclarecer questões que têm gerado disputas no mercado global; (iii) Q291: Defesa da Paródia em Direitos Autorais - Uma das resoluções mais aguardadas, a Q291, reconhece a paródia como uma defesa legítima contra alegações de infração de direitos autorais. Com a crescente proliferação de conteúdos criativos, a resolução destaca a paródia como uma forma importante de liberdade de

expressão e garante proteção a esse tipo de criação artística; e (iv) Q292: Alegações Infundadas de Infração de Direitos de Propriedade Intelectual - Essa resolução busca fortalecer as normas internacionais contra alegações infundadas de infração de direitos de propriedade intelectual. A proposta inclui critérios mais claros para identificar e combater essas alegações, evitando abusos que possam prejudicar os detentores de direitos legítimos. As resoluções aprovadas pela AIPPI refletem uma preocupação global com a harmonização das leis de propriedade intelectual, buscando não apenas promover um ambiente mais justo para a proteção de marcas, patentes e direitos autorais, mas também garantir a equidade no processo de resolução de disputas.

...NA UNIÃO EUROPEIA.

A partir de 1º de dezembro de 2025, artesãos e produtores de produtos tradicionais na União Europeia terão uma nova ferramenta para proteger suas criações por meio das indicações geográficas artesanais e industriais. A EUIPO (Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia) será responsável pelo registro dessas novas indicações, expandindo a proteção que anteriormente se restringia às indicações agroalimentares, como o

famoso jamón de Jabugo. A medida, que tem como objetivo fortalecer a defesa de microempresas e pequenos negócios em diversas regiões europeias, também reflete o valor econômico dessas proteções, com um mercado estimado em 75 bilhões de euros. O tema foi amplamente debatido durante o Congresso de Indicações Geográficas, realizado em Alicante, que reuniu mais de 2.000 participantes de todo o mundo. Durante o evento, foram

apresentados produtos representativos de diversas regiões, como o tweed de Donegal, o cristal da Bohemia e a porcelana de Limoges, todos produtos com forte identidade cultural e vínculo local. Esses itens, junto com outros alimentos tradicionais como o queijo Parmigiano Reggiano, ilustram a importância das indicações geográficas como instrumentos que garantem a qualidade e preservam o patrimônio cultural e econômico da Europa.

PINHEIRO, NUNES, ARNAUD E SCATAMBURLO ADVOGADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL

RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 93 – 7º E 8º ANDARES – 01003-901 – SÃO PAULO – SP – BRASIL
TEL.: (55) (11) 3291-2444 / (55) (11) 4118-0945 – FAX: (55) (11) 3106-5088
pinheironunes@pinheironunes.com.br

...NA ARÁBIA SAUDITA.

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO) deu um passo importante para facilitar a proteção de designs no cenário global. Durante uma conferência diplomática realizada em Riad, Arábia Saudita, os Estados Membros da WIPO aprovaram o Tratado de Lei de Design de Riad, uma nova legislação que promete tornar o processo de registro de desenhos industriais mais acessível, rápido e econômico, especialmente para pequenos e médios designers.

Com a aprovação do tratado, espera-se que o processo de registro de designs seja simplificado, permitindo que os autores registrem suas criações em múltiplos países de maneira mais eficiente. O novo sistema visa resolver as dificuldades enfrentadas por muitos designers, especialmente aqueles em empresas de menor porte, que atualmente precisam enfrentar processos diferentes em cada país para proteger seus desenhos industriais. Dentre os diversos benefícios, o

tratado estabelece uma lista clara de elementos necessários para o registro de designs, tornando o processo mais previsível e menos burocrático. Além disso, será possível registrar vários designs em uma única aplicação, o que facilita a proteção para aqueles que possuem mais de uma criação. O novo tratado concede um período de 12 meses após a divulgação de um design, permitindo que a exposição não prejudique a possibilidade de registro.

...NOS ESTADOS UNIDOS.

Em uma decisão marcante para o campo da propriedade intelectual, um juiz do estado de Delaware, nos Estados Unidos, decidiu a favor da gigante de mídia Thomson Reuters, que havia processado a startup Ross Intelligence por violação de direitos autorais. O tribunal concluiu que a startup havia usado conteúdo da plataforma de pesquisa jurídica da Thomson Reuters para treinar sua inteligência artificial sem obter a devida permissão. Esse veredito é um marco importante no debate sobre o conceito de "uso justo" (fair use) quando se trata de IA. O processo, iniciado em 2020,

levantou questões cruciais sobre a utilização de material protegido por direitos autorais no treinamento de algoritmos de IA, um tema que tem se tornado cada vez mais relevante à medida que a inteligência artificial se expande para diversas áreas, como tecnologia e mídia. Esse caso é um dos primeiros a abordar de forma clara e definitiva a aplicação do "uso justo", conceito amplamente discutido em várias jurisdições devido aos impactos das tecnologias emergentes, como a IA, sobre a criação e a distribuição de conteúdos protegidos. A decisão de Delaware reflete um desafio maior que

está influenciando o cenário global da propriedade intelectual: os limites do uso de dados e materiais protegidos para treinamento de IA. Embora a inteligência artificial ofereça promessas de transformação nas indústrias criativas, jurídicas e de serviços, ela também desafia as estruturas legais tradicionais que regulam os direitos autorais. A decisão serve como um alerta sobre a necessidade urgente de adaptar as legislações para enfrentar os desafios impostos por essas inovações tecnológicas, equilibrando proteção aos direitos dos criadores com a promoção da inovação.

Sólida experiência em Propriedade Intelectual.

David do Nascimento Advogados Associados

Av. Paulista, 1294 • 16º andar • 01310 915 • São Paulo • SP • Brasil
Tel.: +55 11 3372 3766 • mail@dnlegal.com.br • www.dnlegal.com.br





O SECRETARIADO DA CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA DEFINIU PRAZOS PARA AS PARTES CONTRIBUÍREM PARA O DESENVOLVIMENTO DO NOVO MLM - MECANISMO MULTILATERAL DE REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA DSI

Luiz Marinello
luiz.marinello@marinello.adv.br

Conforme já assinalado em nossa coluna, na última Revista, durante a COP16 - 16ª Conferência das Partes, realizada em Cali, Colômbia, as 196 partes da CDB alcançaram um importante avanço na operacionalização do MLM - Mecanismo Multilateral de Repartição de Benefícios oriundo do acesso direto e indireto das informações de sequências digitais, como apontamos anteriormente em "Resultados envolvendo a repartição de benefícios pelo uso de DSI (COP16/Cali).

Em continuidade ao já decidido, o secretariado da CDB iniciou quatro consultas, convidando as partes interessadas a contribuir para o desenvolvimento do novo Mecanismo Multilateral de Repartição de Benefícios (multilateral mechanism ou MLM) para Informações de Sequência Digital (digital sequence information ou DSI).

Podem ser partes interessadas os governos, povos indígenas e comunidades locais e organizações relevantes, que terão que obedecer aos prazos para o envio das contribuições que compreendem o período de fevereiro até abril de 2025.

Lembrando que pela decisão adotada em Cali os seguintes setores: agricultura, biotecnologia, produtos farmacêuticos, cosméticos, equipamentos de laboratório e inteligência artificial - devem contribuir com 1% dos lucros ou 0,1% da receita anual para o Fundo Cali, além de repartir benefícios não monetários, para o novo sistema de repartição de benefícios MLM para DSI.

Embora tenha havido significativo avanço nos debates sobre o tema, ainda existem muitas lacunas e elementos a serem mais bem explorados na decisão, para que o MLM possa ser implementado. Vale lembrar, ainda, que as decisões tomadas no bojo das COPs deverão ser aderidas pelos Estados-partes e internalizadas em seu ordenamento jurídico, o que, acredita-se, acontecerá tão somente a partir da COP 17, caso os temas tenham sido desenvolvidos.

Já decorrido o primeiro prazo (fevereiro/25) em que as empresas foram encorajadas a nomear dois representantes para atuar como observadores.

O segundo prazo trata da possibilidade das partes contribuírem para a sugestão de possíveis modalidades adicionais para o Mecanismo Multilateral e decorrerá em 21/03/25.

O terceiro prazo diz respeito as ferramentas e ferramentas e modelos inovadores para o acesso do público à DSI. Neste contexto, as partes, outros governos, povos indígenas e comunidades locais, e organizações relevantes são incentivadas a apresentar propostas com o objetivo de facilitar o acesso público às sequências digitais e garantir sua utilização de forma transparente até o prazo de 4/4/25.

O prazo final se relaciona aos parâmetros para determinação de entidades pequenas, médias e grandes. O prazo para submissões é 18/4/25.

Muitas serão as atualizações sobre o tema de DSI nos próximos meses, até que seja realizada a COP 17, na Armênia, em 2026.

Diversidade e Equidade



REFLEXÕES SOBRE A IA, DIVERSIDADE E PI

Paula Luciana Menezes
paula@entretreadv.com

A Inteligência Artificial tem sido amplamente utilizada para gerar criações, desde artes visuais e música até inovações tecnológicas. Diante de infinitas possibilidades surge um assunto que não está relacionado à autoria ou à proteção autoral para refletirmos: todos os seres humanos, culturas e sociedades estão sendo representados nos algoritmos que alimentam a IA ou haveria algum grupo sendo excluído?

Se o conjunto de dados que treinam os sistemas de IA é majoritariamente composto por informações geradas por homens brancos ou provenientes de organizações sediadas em países desenvolvidos, existe o risco de que culturas, gêneros e identidades minoritárias ou minorizadas sejam mal representadas ou ignoradas.

Este artigo não busca oferecer respostas definitivas, mas provocar um olhar crítico sobre o impacto desse viés na diversidade da inovação e da produção criativa mediada por IA.

O viés na IA

A forma como a IA aprende e reproduz padrões depende dos

dados utilizados para treiná-la. Se a maior parte do conteúdo inserido nesses sistemas provém de fontes homogêneas, há um risco evidente de que outras expressões culturais dissonantes e minoritárias sejam sub-representadas ou distorcidas nas criações da IA.

Essa preocupação já foi identificada em pesquisas.

O estudo *Gender Shades*¹, do MIT Media Lab, apontou que os algoritmos de reconhecimento facial apresentam taxas de erro ínfimas para rostos de homens brancos (menos de 1%), enquanto para mulheres negras essa taxa pode chegar a 34,7%. Isso demonstra como os sistemas de IA podem perpetuar vieses quando treinados com bases de dados limitadas.

Kate Crawford, coautora do livro *Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence*², afirma que a IA reflete desigualdades

sociais e estruturais, porque é construída a partir de dados que já carregam essas desigualdades. Ou seja, ainda que a tecnologia aparente neutralidade, na prática, os sistemas de IA acabam intensificando padrões pré-existentes que desfavorecem grupos e cultura não dominantes.

Esses estudos sugerem que, se esses vieses não forem enfrentados, a utilização da IA na produção artística e cultural pode perpetuar a reconhecida ausência de diversidade no campo da criação e da PI³. Afinal, uma base de dados limitada tende a gerar resultados que reforçam padrões dominantes e excluem expressões culturais de menor representatividade⁴.

Viés na Produção Criativa da IA

Além do problema dos dados de treinamento, há outro fator crucial: quem desenvolve os algoritmos que estão presentes em diversos sistemas de IA?

1 <https://news.mit.edu/2018/study-finds-gender-skin-type-bias-artificial-intelligence-systems-0212>

2 <https://issues.org/an-ai-society/>

3 <https://www.gov.br/inpi/pt-br/arquivos/Relatorio-diversidadeINPI.pdf>

4 <https://fastcompanybrasil.com/colunista/pri-bertucci/>



**Custódio
de Almeida & CIA**
PROPRIEDADE INTELECTUAL DESDE 1940
Marcas e Patentes - Brasil e Exterior

RIO DE JANEIRO

Rua Álvaro Alvim 21, 19º e 20º andares,
Cinelandia, RJ, CEP 20031-010
Tel.: (21) 2240-2341
Fax: (21) 2240-2491 e 2240-2784
custodio@custodio.com.br
www.custodio.com.br
facebook.com/custodiodealmeidaecia

PORTO ALEGRE

Av. Borges de Medeiros, 464, 3º
Centro, RS, CEP 90020-022
Tel.: (51) 3228-2292
custodio.poa@custodio.com.br

O relatório *Discriminating Systems: Gender, Race, and Power in AI*⁵, revelou uma crise de diversidade no ramo da IA. Segundo o estudo, apenas 18% dos autores em conferências de IA são mulheres, e mais de 80% dos professores da área são homens. Essa falta de diversidade tem impacto direto sobre as decisões e sobre quais referências e critérios são utilizados para treinar os modelos.

Se a maior parte dos desenvolvedores compartilha uma visão homogênea de mundo ou é composta de uma parcela específica da população, o que isso significa para a diversidade das criações?

Estudos sugerem que os algoritmos criativos de IA podem estar reforçando uma visão ocidentalizada da arte e da cultura. O artigo *DALL-E 2 Creates Incredible Images—and Biased Ones You Don't See*⁶, publicado pela *Wired*, demonstrou que sistemas de IA frequentemente reproduzem estilos artísticos predominantes no ocidente, negligenciando expressões culturais de outras partes do mundo.

Outro artigo da *Wired*, *The AI Culture Wars Are Just Getting Started*⁷, destaca como modelos de IA reforçam estereótipos ao gerar imagens. Por exemplo, ao solicitar imagens de médicos ou advogados, os sistemas tendem a representar pessoas brancas,

enquanto para criminosos, há uma predominância de imagens de pessoas negras.

IA e Representatividade na PI

A ausência de diversidade na base de dados da IA não afeta apenas a representatividade, mas também pode influenciar a inovação cultural, artística, tecnológica e científica, objetos da PI.

Já reparou como as imagens geradas por IA revelam aparentam sempre um mesmo padrão?

A revista *The Atlantic*⁸ aborda o fato de que as imagens geradas por IA frequentemente apresentam uma estética homogênea, caracterizada por cores vibrantes e iluminação dramática. Essa uniformidade é atribuída a vieses nos dados de treinamento e aos algoritmos utilizados, resultando em uma produção artística que certamente negligencia a diversidade cultural e estilística existente no mundo e impactando a área da PI, eis que ausentes elementos efetivamente criativos.

A Universidade Carnegie Mellon⁹ analisou modelos de IA generativa de áudio e descobriu que eles reproduzem vieses presentes nos dados de treinamento, gerando conteúdos com linguagem ofensiva e estereótipos de gênero e raça. Além disso, foram

identificadas infrações de direitos autorais, com a incorporação de materiais protegidos sem autorização. Ou seja, até mesmo os algoritmos têm dificuldade para garantir uma produção cultural mais inclusiva e respeitosa.

Um artigo publicado no *El País*¹⁰ indica que os algoritmos estão moldando a cultura contemporânea, promovendo a homogeneização estética de espaços, como cafeterias e outros ambientes comerciais, que replicam os estilos mais populares, resultando em certa uniformidade que pode suprimir expressões culturais regionais únicas. Não é preciso dizer o quanto isso afeta a PI.

A tecnologia, quando utilizada sem critério, pode reforçar padrões hegemônicos e ampliar a exclusão de vozes historicamente silenciadas.

Enfim, algumas perguntas se impõem: como garantir que as criações geradas por IA respeitem e reflitam a diversidade cultural do mundo? As bases de dados devem ser mais criteriosas e diversas? Equipes mais heterogêneas nas empresas de IA podem reduzir esses vieses?

Mais do que encontrar respostas definitivas, este artigo propõe uma reflexão sobre os impactos da IA na diversidade criativa. Se a PI existe para proteger a criatividade em todas as suas formas, é fundamental garantir que a IA seja uma ferramenta de inclusão e não mais um mecanismo de exclusão.

5 <https://ainowinstitute.org/publication/discriminating-systems-gender-race-and-power-in-ai-2>

6 <https://www.wired.com/story/dall-e-2-ai-text-image-bias-social-media/>

7 <https://www.wired.com/story/fast-forward-ai-culture-wars-just-getting-started/>

8 <https://www.theatlantic.com/technology/archive/2024/08/why-does-all-ai-art-look-same/679488/>

9 <https://elpais.com/tecnologia/2024-12-09/la-ia-genera-audios-plagados-de-machismo-racismo-e-infracciones-de-derechos-de-autor.html>

10 <https://elpais.com/icon/2024-11-30/como-el-algoritmo-ha-arruinado-tu-bar-favorito-estamos-condenados-a-que-todo-se-parezca-a-todo.html>

**Gomes
& Santana**

PROPRIEDADE INTELECTUAL

GOMESESANTANA.ADV.BR

**Transformamos inovação
em patrimônio protegido.**

**MAIS DE 35 ANOS DE EXCELÊNCIA
EM PROPRIEDADE INTELECTUAL.**

(11) 3221-0195 JURIDICO@GOMESESANTANA.ADV.BR

Jurisprudência dos Tribunais



Márcio Junqueira Leite
mjunqueira@pn.com.br

Nº	Referência	Ementa
1	STJ - 3ª Turma, Relatora Min. Nancy Andrighi, REsp 2.121.088/RJ, J. 27.8.2024	RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MARCA NOMINATIVA CHIQUITITAS. IMPRESCRITIBILIDADE. ARTIGO 6 BIS (3) DA CONVENÇÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRESSUPOSTOS DE APLICAÇÃO: EXISTÊNCIA DE MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA REGISTRADA EM OUTRO PAÍS E MÁ-FÉ NO PEDIDO DE REGISTRO. NÃO PREENCHIMENTO. ART. 174 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO. 1. Ação distribuída em 8/7/2019. Recurso especial interposto em 17/7/2023. Autos conclusos à Relatora em 8/2/2024. 2. O propósito recursal consiste em definir se a pretensão de declaração de nulidade da marca nominativa da recorrente (CHIQUITITAS) está acobertada pela imprescritibilidade estatuída pelo art. 6 bis (3) da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. 3. São imprescritíveis as pretensões que objetivam o reconhecimento de nulidade do registro de marca que imita ou reproduz outra notoriamente conhecida, desde que evidenciada a má-fé do requerente. Precedente da Terceira Turma. 4. Inexistência, no particular, de registro de marca, concedido às recorridas em outro país, para identificar produtos idênticos ou similares aos assinalados pela marca impugnada. 5. Não preenchido o suporte fático previsto no art. 6 bis da CUP (titularidade de marca notoriamente conhecida registrada no exterior), afigura-se inaplicável a consequência jurídica nele prevista (imprescritibilidade da pretensão anulatória). 6. A ação de nulidade fundamentada na proteção conferida pelo art. 124, XVII, da Lei de Propriedade Industrial às obras artísticas e científicas e a seus títulos sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 desse diploma legal. 7. Tratando-se de exceção à regra geral vigente no ordenamento jurídico, segundo a qual o exercício das pretensões está sujeito a prazo extintivo, a norma de imprescritibilidade prevista na Convenção de Paris não comporta interpretação extensiva ou por analogia. 8. Destarte, considerando (i) a não incidência da exceção prevista no art. 6 bis (3) da CUP à hipótese dos autos, (ii) a data da concessão do registro da marca impugnada e (iii) a data de ajuizamento da presente ação, impõe-se reconhecer, ante o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 da LPI, a prescrição da pretensão anulatória deduzida pelas recorridas. 9. Recurso especial provido.

Nº	Referência	Ementa
2	STJ - 3ª Turma, Relatora Min. Nancy Andrighi, REsp 2.104.098/SP, J. 08.10.202	RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. Ação ajuizada em 11/12/2020. Recurso especial interposto em 5/7/2023. Autos conclusos ao Gabinete em 16/11/2023. 2. O propósito recursal, além de verificar a caracterização ou não de negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se a utilização da expressão BEAUTY DRINK pela recorrida viola direitos de propriedade industrial; e (iii) se a recorrente deve ser indenizada pelo uso indevido de sua marca. 3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 7. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial invocado. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
3	TJSP - Apelação Cível nº 1026879-86.2021.8.26.0100, Rel. Ricardo Negrão, j. 19/11/24	PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marcas (“Omniá”, de um lado, e “Omnia”, de outro) – Produtos da Autora destinados ao uso profissional de cabeleireiros e, também, cosméticos para pele, ao passo que produtos da Ré são perfumes destinados ao mercado de luxo – Público-alvo diverso – Impossibilidade de confusão entre consumidores – Inibitória e indenizatória improcedentes – Apelação desprovida. PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca mista nacional registrada (“Omniá”) e marca notória estrangeira (“Omnia”) – Notoriedade da marca estrangeira na data do depósito da marca nacional – Desnecessário uso da marca no Brasil para conceituá-la como notória – Internacionalização da marca estrangeira – Notoriedade obrigatoriamente extensiva ao Brasil – Forçosa coexistência entre as duas marcas – Interpretação do art. 6º bis da Convenção de Paris – Parecer n. 91/91 do INPI nesse sentido – Inibitória e indenizatória improcedentes – Apelação desprovida. PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca mista – Demanda que pretende a inibição da utilização da marca “Omnia” pela Ré Bulgari – Marca mista concedida pelo INPI, cuja proteção deve ser compreendida para todo o conjunto, englobando os elementos nominativo e visual – Conjuntos visuais distintos – Concorrência desleal não configurada – Inibitória e indenizatória improcedentes – Honorários recursais – Majoração (CPC, art. 85, § 11) – Valor majorado de 10% para 12% sobre as mesmas bases de cálculo – Apelação desprovida. Dispositivo: negam provimento.

**Há 35 anos oferecendo
Soluções Estratégicas
em Propriedade
Intelectual**



www.ricciipi.com.br

Rua Domingos de Morais, 2781
Conjunto 1001
04035-001 – São Paulo – Brasil
Fone: 55 (11) 2832-5707
E-mail: ricci@ricciipi.com.br

Nº	Referência	Ementa
5	TJSP - Apelação Cível nº 1000563-07.2022.8.26.0260, Rel. Azuma Nishi, j. 09/10/24	APELAÇÃO. MARCA. Ilegitimidade passiva não demonstrada. Pertinência subjetiva da parte a quem é atribuído o sublicenciamento ilícito. Denúnciação à lide que não pode ser admitida, pois não verificadas as hipóteses previstas no art. 125/CPC. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Licenciamento concedido à requerida por Automóveis Lamborghini Latinoamérica é nulo de pleno direito, porque esta empresa não possuía legitimidade e autorização para tanto. Ausência de averbamento de contrato de licença perante o INPI. Inteligência do art. 140/LPI. Desídia da requerida em verificar o preenchimento dos requisitos legais para a transação realizada. Utilização indevida da marca Lamborghini. Ilícito previsto no art. 189, I LPI. Responsabilidade civil configurada. Danos morais in re ipsa. Razoabilidade do valor arbitrado para a compensação de danos morais. Fixação de termo inicial dos juros moratórios. Data da prática do ilícito. Inteligência do art. 398/CC. Fornecimento dos contratos e das notas fiscais alusivas às sublicenças em desacordo às disposições legais. Medida apta a auxiliar a liquidação da sentença. RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO, DESPROVIDO O DA REQUERIDA.
6	TJSP - Apelação Cível nº 002085003.2022.8.26.0100, Rel. Maurício Pessoa, j. 29/10/24	Apelação – Marca – “Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c danos materiais e morais” – Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais – Inconformismo de ambas as rés – Não acolhimento – Suspensão de anúncios feitos pela autora na plataforma da corré Mercado Livre, em razão de denúncias feitas pela corré Adidas, por violação marcária e de trade dress – Violação de trade dress não demonstrada – Ausência de ofensa à marca nominativa ou figurativa da corré Adidas – Produtos anunciados que têm padronagem com tendência própria do mercado, a afastar a alegação de risco de confusão ao consumidor, associação indevida e concorrência desleal – Produtos que ostentam 2 listras não se confundem com os que ostentam 3 listras, que é a marca figurativa da corré Adidas – Corré Adidas que não tem a exclusividade do uso de listras – Abuso de direito por parte da titular da marca, ao efetuar as denúncias – Responsabilidade solidária da corré Mercado Livre – Cláusula excludente de responsabilidade que não beneficia a corré Mercado Livre, até porque insere em contrato de adesão, a atrair a norma do art. 424 do CC – Danos morais e materiais presumidos – Presente recurso que não é palco para verificar se houve, ou não, o cumprimento da tutela deferida na r. sentença, até porque eventual cobrança de multa decorrente do descumprimento deverá ser discutida na origem – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – Recurso desprovido.
7	TJSP - Apelação Cível nº 1124990-08.2021.8.26.0100, Rel. Sérgio Shimura, j. 12/11/24	DIREITO MARCÁRIO – MARCAS NOMINATIVA E MISTA CONTENDO A EXPRESSÃO “NEW HOLLAND”, RELACIONADAS A EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA AGRICULTURA - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - USO INDEVIDO DE MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL – Ação ajuizada para compelir a ré a se abster de usar as marcas registradas e sinais distintivos, como conjunto-imagem ou conjunto de cores, das autoras e suas concessionárias autorizadas, condenando-a a pagar indenização por dano moral - Sentença de parcial procedência - Inconformismo da ré – Não acolhimento. DIALETICIDADE – Nas razões de apelação, houve regular exposição dos fatos e do direito, inclusive impugnação específica às questões analisadas na sentença, quanto ao reconhecimento de prática de concorrência desleal e de uso indevido de marca e de “trade dress” da autora (art. 1.010, CPC) - PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES QUE FICA REJEITADA. VIOLAÇÃO DO DIREITO MARCÁRIO E DA CONCORRÊNCIA DESLEAL – No caso em exame, em 1986 as partes celebraram contrato de “concessão comercial” para vendas de maquinários agrícolas, cuja resolução do negócio se deu em 2020, por infrações contratuais da ré – Não tendo havido suspensão judicial dos efeitos da resolução contratual, as autoras têm o direito de postular a proteção de suas marcas – Assim, considerando a regularidade da resolução contratual e a prova da violação marcária e do uso indevido do conjunto-imagem das autoras após a resolução do contrato de cessão de vendas, fica mantida a sentença de procedência parcial - RECURSO DESPROVIDO.

Nº	Referência	Ementa
8	TJSP - Apelação Cível nº 1042179-54.2022.8.26.0100, Rel. Ricardo Negrão, j. 24/09/24	RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO DE MARCA – Pedido inibitório cumulado com indenização na forma dos art. 209 e 210, II da Lei n. 9.279/96 – Autoras titulares da marca “Vogue” – Empresa ré constituída em 1969 que tem como sua denominação social “Vogue Hotel Ltda.” – Registro de marca nominativa obtido pela Autora em 10 de outubro de 1974 – Reconhecimento de Alto Renome aos 17 de agosto de 2019 – Sentença de improcedência. QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS: I – limites do efeito do reconhecimento de Alto Renome: a) se retroativo a abranger os nomes já utilizadas em outras classes até então não protegidas ou, sendo, prospectivo a garantir a exclusividade a partir de então; b) se a mesma resposta valeria para o conflito entre marca e nome empresarial e II – direito à indenização – LIMITES: proteção prospectiva entre detentores de marcas iguais ou similares. APLICAÇÃO AO CASO EM EXAME: Não há aplicação desse entendimento para o conflito de marca com outros direitos de uso. PEDIDO DE CESSAÇÃO DE USO: Apelada, não registrou sua marca “Vogue Hotel”, expressão idêntica à nominativa da Autora e, assim, não possuindo o direito de uso da marca, deve abster-se de utilizar o vocábulo idêntico com o qual a Autora obteve proteção de notoriedade – Necessidade de cessação de seu uso a partir do reconhecimento dessa notoriedade – Recurso provido nesse capítulo. PEDIDO INDENIZATÓRIO: Improcedência, em razão do uso de boa-fé da Requerida – “Direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal previstos” na Lei n. 9.279/96 pressupõe incidência da hipótese tipificada na data de sua ocorrência – Convivência, ademais, do uso do vocábulo “Vogue” por longos cinquenta e três anos, se considerado o período entre o uso da Ré em 1969 e 2022, ano do ajuizamento da presente ação, quarenta e sete anos desde a obtenção do registro de marca pela Autora e cinco anos desde a notoriedade. Recurso desprovido neste capítulo. Dispositivo: em julgamento estendido, deram provimento em parte ao recurso em menor extensão à divergência apresentada pelos 3º e 2º Juízes, que dariam provimento em parte ao recurso em maior extensão. Vencidos o Relator Sorteado e o 4º Juiz que negariam provimento. Declaram voto o Relator Sorteado e o 3º Juiz. Acórdão com o 5º J. que proferiu voto intermediário. Jurisp.

RUO PATENTES E MARCAS

Espanha e União Europeia

- Patentes
- Marcas
- Desenhos Industriais
- Contencioso Administrativo e Judicial

 Avenida de Aguilera, nº 23, 1º
03007 Alicante (Espanha)

 (+34) 965 986 029

 info@ruopatentessymarcas.com

 www.ruopatentessymarcas.com

Outros escritórios em Madrid, Barcelona e Roma.

Decisões do CONAR

Larissa Andréa Carasso Kac
larissa@carassokac.com.br

"DOTE COSMÉTICOS E TERUYA PERFUMARIA - MATEO BEI CENTRO DE COSMÉTICOS - ESMALTES DOTE - HELLO KITTY"

Mês/Ano Julgamento:
DEZEMBRO /2024

Representação nº: 233/24

Autor(a): Conselho Superior do Conar

Anunciante: Dote Cosméticos e Teruya Perfumaria - Mateo Bei Centro de Cosméticos

Relator(a): Conselheiro José Célio Belém de Pinho Filho

Câmara: Sexta Câmara

Decisão: Alteração

Fundamentos: Artigos 1º, 6º, 33, 37 e 50, letra "b", do Código

Resumo: Ofício enviado ao Conar pelo Ministério Público da União - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pela 1ª Promotoria de Justiça Cível e de Defesa dos Direitos Individuais, Difusos e Coletivos da Infância e da Juventude deu origem a esta representação. O ofício pede manifestação técnica do Conar acerca de denúncia apresentada por consumidores, referente aos anúncios veiculados em perfil de rede social (Instagram) e em plataforma de marketplace.

De acordo com as denúncias, os anúncios em exame seriam irregulares por divulgarem produtos - esmaltes para unhas - destinados apenas a adultos, explorando personagem e contexto pertencentes ao universo infantil, podendo levar a erro sobre a sua indicação de uso, imprópria a tal público.

As anunciantes defenderam-se, reconhecendo que deixaram de evidenciar nos anúncios dos produtos que seu uso era destinado exclusivamente a adultos. Informaram que após a notificação do Conar, incluíram na publicação do site o aviso "uso exclusivo para adultos".

O relator votou pela alteração, sendo acompanhado por maioria. Ele considerou que o Código ético-publicitário condena expressamente, em seu artigo 37, item 3, ações de merchandising ou publicidade indireta que empregue elementos do universo infantil ou outros artifícios com a deliberada finalidade de captar a atenção desse público específico, qualquer que seja o veículo utilizado. Levou em conta também a recomendação do Código que, para a avaliação da conformidade das ações de merchandising ou publicidade indireta, deve-se levar em consideração que "o público-alvo a que elas são dirigidas seja adulto" e que "a linguagem, imagens, sons e outros artifícios nelas presentes sejam destituídos da finalidade de despertar a curiosidade ou a atenção das crianças".

Por isso, votou pela alteração dos anúncios, sendo acompanhado por maioria.

"BET778.VIPEINFLUENCIADORA ADOLESCENTE - BET778.VIP - VOU FAZER A MINHA RENDINHA EXTRA"

Mês/Ano Julgamento:
DEZEMBRO /2024

Representação nº: 253/24

Autor(a): Conar, por iniciativa própria

Anunciante: Bet778.Vip e influenciadora adolescente

Relator(a): Conselheira Fabiana Soriano

Câmara: Sétima Câmara

Decisão: Sustação e advertência

Fundamentos: Artigos 1º, 3º, 6º, 23, 27, 37 e 50, letras "a" e "c", do Código e seu Anexo "X"

Resumo: Esta representação trata de anúncios veiculados em redes sociais (Instagram) e site que divulgam apostas e que podem incorrer em graves irregularidades por fazerem uso de influenciadora adolescente; divulgarem casa de aposta que não entre as autorizadas pelas autoridades; apresentarem afirmações de certeza de ganho e carecerem de avisos obrigatórios, de restrição etária e de advertência sobre o impacto da atividade. Tudo contraria regras éticas e a legislação em vigor.

Diante da gravidade da denúncia e dos indicativos concretos das irregularidades descritas, foi concedida medida liminar de sustação da divulgação dos anúncios já no momento da instauração da representação, em outubro de 2024. A plataforma na qual o anúncio foi veiculado foi notificada da medida liminar e informou o Conar de que o anúncio não mais estava disponível.

A influenciadora devidamente citada, não apresentou defesa. O anunciante Bet778.Vip foi excluído da representação dada a impossibilidade de citá-lo, a despeito de várias tentativas.

A relatora deu plena razão à denúncia, propondo a sustação agravada por advertência, sendo acompanhada por unanimidade.



A PROTEÇÃO DA MODA PELO DIREITO DE AUTOR PORTUGUÊS

Camila Rodrigues Casali¹

INTRODUÇÃO

A moda, tal como a arte, consiste em uma forma de expressão humana, que exhibe ideias, comportamentos e sentimentos. Para a Susan Scafidi, o design de moda tem a função de ser um meio de comunicação daquele que fez a criação e também daquele que, efetivamente, usa o vestuário².

Determinar se um design de moda tem proteção autoral é complexo. Primeiro, porque é difícil considerar a moda como arte e as peças de roupa como obras artísticas. Em segundo, porque diferente das obras de arte puras, que muitas vezes são peças exclusivas e feitas "à mão", os designs de moda costumam a ser produzidos em massa e possuem forte apelo comercial. Além disso, em um setor onde tendências guiam criações, é difícil distinguir inspiração de cópia, especialmente com varejistas de baixo custo reproduzindo peças de grandes maisons.

¹ Mestre e Pós-graduada em Direito Intelectual pela Universidade de Lisboa. Advogada no Escritório Murta Goyanes. E-mail: camilacasali@murtagoyanes.com.br

² SCAFIDI, Susan. Fashion as Information Technology, Fordham Law School, v.59, 2008, p.79.

Ainda, há quem pense que a proteção pelo direito autoral é demasiado longa para criações supostamente efêmeras. As tendências mudam rapidamente, e com o *fast fashion*, a velocidade da moda aumentou ainda mais, pois muitas marcas passaram a lançar de seis a oito coleções por ano.

Existem criações que causaram um grande impacto na transformação da sociedade, refletindo mudanças no modo de pensar. Parte disso pode ser observado nos inúmeros museus pelo mundo, expondo criações de designs de diversos estilistas e seus reflexos. O biquíni, por exemplo, criado por Louis Réard em 1946, simbolizou a libertação do corpo feminino e a contestação social.

A moda, além de ser um fator de expressão cultural, também implica em um mercado de alto valor financeiro e assim impacta a economia. O mercado deste setor é avaliado em 2% do PIB global, sendo a moda feminina o segmento mais valioso, com USD 1.080 bilhões³.

³ GLOBAL GROWTH INSIGHTS. Mercado de vestuário feminino. 2024. Disponível em: <<https://www.globalgrowthinsights.com/pt/market-reports/women-apparel-market-106207>>. Acesso em: 12 fev. 2025.

Assim, a proteção da moda pelos direitos autorais é controversa, e o objetivo deste trabalho é demonstrar como o Direito de Autor (DA) português protege as criações de moda, em que medida e sob quais requisitos.

1. O CONCEITO DE OBRA

O conceito de obra, conforme o art. 1º, n. 1 do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (CDADC), é uma criação intelectual dos domínios literário, científico e artístico, por qualquer modo exteriorizada. Assim, o Direito de Autor protege a criação intelectual, expressão do espírito humano.

O ato criativo deve ser consciente e o resultado deve ser controlado pelo autor - isto é, ele tem que ter querido criar a obra, não podendo esta ser decorrente de acidente.

Com o avanço da tecnologia, já existem roupas criadas por máquinas. A marca GLITCH, por exemplo, foi criada por estudantes do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e é a primeira empresa de moda do mundo a criar peças feitas exclusivamente



GRUENBAUM,
POSSINHAS & TEIXEIRA

ADVOGADOS - PROPRIEDADE INTELECTUAL
LAW FIRM - INTELLECTUAL PROPERTY

www.gruenbaum.com.br

INOVAÇÃO E PROTEÇÃO
FAZEM A DIFERENÇA

✉ central@gruenbaum.com.br ☎ +55 21 2533-6720 📍 Rio de Janeiro, Brasil

por inteligência artificial (IA). Usando algoritmos e combinando múltiplas fontes e estilos, a empresa possui criações originais.⁴

De acordo com o CDADC, esse tipo de obra não caberia nos quadros de proteção de Direito de Autor, pois não são criações do espírito humano.

No Acórdão INFOPAQ⁵, o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) esclareceu que obras sujeitas a proteção do DA devem ser de criação intelectual do próprio autor, ou seja, formada pela mente humana. Ainda, conforme dispõe a legislação portuguesa, a criação intelectual nasce no cérebro do autor, mas para ser "obra" ela deve ser exteriorizada.

Desta forma, a proteção por Direito de Autor é reconhecida independentemente de registo, depósito ou qualquer outra formalidade, conforme dispõe o art. 31 do CDADC, caducando "setenta anos após a morte do criador intelectual", na falta de disposição especial, "mesmo que a obra só tenha sido publicada ou divulgada postumamente".

Quanto ao domínio literário, científico e artístico, José de Oliveira Ascensão explica que as obras, são sempre ou literárias ou artísticas na

sua forma, conforme dispõe o art. 2, item 1) da Convenção de Berna. Por exemplo, um artigo científico é do domínio científico, mas é tutelado como obra literária, pois se protege a expressão e não a ideia ou conteúdo em si.

Pedro Sousa e Silva define o caráter artístico nas obras como uma "expressão estética individual, refletindo de algum modo a sensibilidade do seu autor e resultando de escolhas arbitrárias deste, feito segundos critérios não exclusivamente funcionais"⁶.

Para Maria Victoria Rocha, dentro dos domínios referidos pelo CDADC, a moda deve ser considerada como uma obra do domínio artístico, pois ela se expressa através de formas, volumes, texturas, diferentes materiais, cores etc⁷.

Todavia, nem sempre é fácil averiguar se uma obra possui caráter artístico, sobretudo as criações de moda, que possuem destinação utilitária. Para tanto, existem fatores indiciários da natureza artística da obra, os chamados critérios institucionais, utilizados no caso FLOS⁸ e em terras lusas⁹. Avalia-se, e.g., se a sociedade reconhece a obra artística como tal;

se há reconhecimento do público e dos círculos especializados; se a obra está exibida em museus; se recebeu prêmios, distinção ou menção em artigos especializados; a reputação do autor; o preço; ou se pertence a algum movimento artístico¹⁰.

José Alberto Vieira¹¹ aponta que as obras não precisam necessariamente estar compreendidas em uma dessas classificações. Para que sejam passíveis de tutela jusautorais, basta que cumpram os requisitos legais.

As obras são criações intelectuais cuja proteção incide diretamente sobre a sua expressão. A expressão da moda, por sua vez, se dá por meio das peças desenvolvidas por designers ou artesãos, sendo o suporte onde estes exprimem suas ideias e seus sentimentos. As criações de moda não se destinam apenas a cobrir o corpo nu. Existem peças em que a vertente utilitária é (praticamente) inexistente, saltando aos olhos a vertente artística da criação. São uma forma de comunicar a personalidade e os valores dos indivíduos perante a sociedade. Também estão ligadas ao adorno, ostentação e status.

4 CBC. An algorithm for style: How AI is reimagining fashion design. 2019. Disponível em: <<https://www.cbc.ca/radio/spark/spark-444-1.5178304/an-algorithm-for-style-how-ai-is-reimagining-fashion-design-1.5178308>>. Acesso em: 12 fev. 2025.

5 Acórdão TJUE, de 16/07/09, processo C5-08, Infopaq International A/S contra Danske Dagblades Forening.

6 SOUSA E SILVA, Pedro. A proteção jurídica do design (tese de doutoramento). Coimbra: Almedina, 2017, p.187.

7 ROCHA, Maria Vitória. Pirataria na Lei da Moda: um paradoxo? Estudos de Direito do Consumidor n.12. p.185-292, 2017, p.201.

8 Acórdão. TJUE, de 27/01/2011, processo C-168/90, FLOS.

9 Acórdão. TRE de 10/07/2007, processo 527/07.

10 SOUSA E SILVA, Pedro. A proteção jurídica do design (tese de doutoramento). Coimbra: Almedina, 2017, p.187. p.183-184.

11 VIEIRA, José Alberto. Direito de autor: estudo sobre o seu objecto e extensão (manuais universitários). Coimbra: Almedina, 2020. p.79.

SEMIÓTICA JURÍDICA

Consultoria e estudos envolvendo a aplicação das mais diversas teorias semióticas na área da Propriedade Intelectual, em especial nos conflitos envolvendo Direitos Autorais, Desenho Industrial, Marcas, Concorrência Desleal e parasitária, trade dress.

Elaboração de Pareceres, Laudos Técnicos, Perícias e Assistência Técnica em perícias judiciais.

S.M.DELBOUX Consultoria e Assessoria em Propriedade Intelectual e Semiótica

Tels./whatsapp: (11) 99214-3010 e (11) 99666-5071

Emails.: sdelboux@uol.com.br / sbairon@gmail.com

2. O ELENCO NÃO TAXATIVO E AS OBRAS DE ARTE APLICADAS

Diferentemente da França, onde os *designers* de moda são considerados expressamente como artistas¹², o CDADC não se refere às criações da moda, mas isso não impede a sua proteção porque o art. 2 n.1 enumera as obras originais de forma meramente exemplificativa, sendo possível enquadrá-las na alínea correspondente a "obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de design que constituam criação artística, independentemente da proteção relativa à propriedade industrial".

Segundo Alexandre Dias Pereira, a noção de obra é um conceito indeterminado que o código ilustra por meio de um elenco exemplificativo de diferentes espécies de criações intelectuais.¹³ Desta forma, para os direitos de autor, literatura e arte são conceitos normativos abertos, não devendo ser excluídos outros tipos de criações por não se adequarem à conceitos atribuídos no espaço e no tempo pela sociedade, tendo em vista que a definição de arte pode variar de acordo com determinado contexto cultural e social.

Para Anne Helen Loesser Hollander, historiadora americana

cujo trabalho estabeleceu um paralelo entre a história da moda e do traje com a história da arte, "a moda é uma arte moderna"¹⁴.

2.1. Obras de arte aplicadas

As obras de arte aplicadas, segundo Pedro Sousa e Silva, são obras artísticas cuja criação está aplicada ou inserida em um contexto que não é de "arte pura", mas do domínio utilitário, industrial ou de produção em série.

José Alberto Vieira explica que as obras de arte aplicadas são aquelas cuja expressão artística se encontra justamente no objetivo prático ou utilitário, enquanto as obras de arte puras possuem um espaço de criação livre, sem amarras, tendo criação ditada pelo formato do objeto que tem uma função utilitária qualquer. O sutiã, e.g., é um acessório de vestuário que serve para proteger e sustentar os seios, mas que também possui uma finalidade estética ou ornamental, podendo, inclusive, ser usado como peça principal.

A diferenciação em relação às obras de design, entretanto, não é clara. Conforme sublinha José de Oliveira Ascensão "é difícil encontrar obras de design que não sejam das artes aplicadas, sendo esta apenas uma deixa para o legislador mostrar que também sabe inglês". Para José Alberto Vieira, as obras de design são

obras de arte aplicadas, inclusive seus exemplos coincidem com o apontado no art. 163 do CDADC. Os Desenhos ou Modelos (DM) seriam apenas uma subespécie de obra de arte aplicada¹⁵.

Apesar de as obras de arte aplicadas serem uma categoria genérica, o art. 163º do CDADC estende a proteção conferida às criações de artes plásticas, gráficas e aplicadas aos figurinos, desde que sejam criação artística. Segundo o dicionário, figurino é um modelo de roupa criado por profissionais renomados, indicando que as criações de moda podem ser protegidas pelo Direito de Autor.

2.2. A criação artística

A criação artística, por sua vez, consiste na característica intrínseca da própria criação (que está na alínea i), não sendo sinônimo do domínio do qual uma criação emana (literário, artístico ou científico). Somente com o caráter artístico a obra é tutelada, independentemente de seu mérito ou valor estético.

Para Barbara Quintela Ribeiro, a criação artística deve prevalecer sobre o caráter utilitário, impondo-se aqui uma conduta valorativa da obra em causa¹⁶.

12 O art. L112-2, em seu item 14º do Código de Propriedade Intelectual francês prevê expressamente que os direitos autorais podem ser aplicados às indústrias de roupas sazonais.

13 PEREIRA, Alexandre Dias. Direito da Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias. Coimbra, 2019. p.307.

14 HOLLANDER, Anne. O sexo e as roupas: a evolução do traje moderno. Rio de Janeiro: Rocco, 1996.p. 29.

15 VIEIRA, José Alberto. Direito de Autor: estudo sobre o seu objecto e extensão (manuais universitários). Coimbra: Almedina, 2020. p.98.

16 QUINTELA RIBEIRO, Bárbara. A tutela jurídica da moda pelo regime dos desenhos ou modelos. In: Direito industrial/ APDI. Coimbra: Almedina. 5v., p. 477-528; 2010.p.503.



REMER VILLAÇA & NOGUEIRA

São Paulo
Rua Padre João Manoel, 755 - 9º andar
Jardins 01411-001 - SP
Tel: +55 11 3087-8200

Rio de Janeiro
Rua da Assembleia, 10 - 20º andar - cj 2008
Centro 20011-901 - RJ
Tel: +55 21 3231-9062

www.remer.com.br

Na mesma linha, José de Oliveira Ascensão¹⁷ anota que nas obras artísticas de utilização utilitária a lei reclama que sejam de criação artística, o que não faz em outras categorias de obras. Dessa forma, isso só pode significar um requisito adicional de proteção. A lei só permite a entrada no DA das obras de arte aplicadas e obras de design quando o seu caráter artístico prevalecer claramente sobre a sobre a destinação industrial do objeto.

José Alberto Vieira discorda da diversidade de requisitos de proteção para algumas obras, defendendo que o conceito normativo de obra é unitário, devendo os requisitos serem iguais para todas. Para ele, o art. 2º, n.1, i) do CDADC apenas reitera os requisitos no art. 1º, n.1. A obra deve ser uma criação para receber tutela jusautorais. A criação artística, mencionada no lugar de criação intelectual, ocorre porque a criatividade nas obras de arte aplicadas deve se manifestar na sua dimensão estética não sendo um requisito diferente, mas apenas uma forma distinta de expressar a mesma ideia¹⁸.

Pedro Sousa e Silva segue a mesma linha, pois sustenta que "a exigência do caráter artístico é transversal a todo Direito de Autor e por isso não configura requisito adicional desta categoria de obras"¹⁹.

17 ASCENSÃO, José de Oliveira (JOA). Direito de Autor e Direitos Conexos. Coimbra: Coimbra Editora, 1992.p.94.

18 VIEIRA, José Alberto. Direito de Autor: estudo sobre o seu objecto e extensão (manuais universitários). Coimbra: Almedina, 2020.

19 SOUSA E SILVA, Pedro. A proteção jurídica

O legislador português parece ter seguido a doutrina e jurisprudência alemã, que exige um certo nível de criatividade, a *Gestaltungshöhe*. Para alguns doutrinadores germânicos, a criatividade, mesmo no caso das criações utilitárias e funcionais, implica um nível mínimo de esforço de criação que supere o mero *deja vú*. É uma exigência diminuta de mérito em termos de neutralidade estética, no sentido de que os direitos de autor não protegem o mero esforço ou suor na testa, mas sim a criatividade estética (ainda que de mau gosto).

Em relação às criações de moda, há dificuldade na apreciação do grau distintivo da expressão. Isso ocorre porque a forma funcional, tecnicamente necessária, de um objeto não recebe proteção pelo direito de autor.

José Alberto Vieira afirma que a forma de um objeto só pode ser protegida se seu valor expressivo ultrapassar a forma rotineira ou técnica, ou seja, se for criativa²⁰. A utilidade do objeto não pode ser perdida por causa do seu formato, por isso existe um limite para a liberdade criativa. Assim, o objetivo utilitário da obra não é empecilho para tutela jusautorais, se a mesma for criativa e resultado do esforço intelectual de seu criador. Portanto, é necessário a ultrapassagem da

do design (tese de doutoramento). Coimbra: Almedina, 2017.p.233.

20 VIEIRA, José Alberto. Direito de Autor: estudo sobre o seu objecto e extensão (manuais universitários). Coimbra: Almedina, 2020.p.94-96.

forma pré-dada do produto e da sua funcionalidade.

Quanto a este ponto, é interessante mencionar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), considerou que as bolsas Birken, da marca HERMÈS, têm valor por sua natureza artística, servindo como objeto de adorno e ostentação, com o aspecto funcional em segundo plano.

3. REQUISITOS DE PROTEÇÃO

Para que uma criação intelectual, qualificada como obra artística ou literária, possa receber proteção do DA, ela deve preencher alguns requisitos. Esses variam na doutrina e de acordo com o sistema jurídico adotado.

No entendimento anglo-americano, a originalidade tende a assumir o mero cunho etimológico da palavra, ao passo que nos países desenvolvidos na tradição romano-germânica se exige um juízo valorativo de criatividade²¹.

Quanto a doutrina portuguesa, há divergências. Para Maria Victoria Rocha a obra deve ser uma criação humana, criação do espírito, que haja sido exteriorizada e que seja original. Para Alexandre Dias Pereira e Pedro Sousa e Silva bastam a exteriorização e a originalidade.

21 VIEIRA, José Alberto. Direito de Autor: estudo sobre o seu objecto e extensão (manuais universitários). Coimbra: Almedina, 2020. p.37.



MARCAS - PATENTES - DESENHO INDUSTRIAL
DIREITOS AUTORAIS - REGISTRO DE SOFTWARE
ASSESSORIA JURÍDICA - CONTRATOS - PESQUISAS

BRASIL E EXTERIOR

WhatsApp: (11) 97970-6559
tel.: (11) 5070-0633

atendimento@sulamericamarcas.com.br

www.sulamericamarcas.com.br

José Alberto Vieira diz que os requisitos de proteção da obra são a origem intelectual da expressão e da criatividade. Isto é, o Direito de Autor apenas considera produções expressivas que resultem do trabalho intelectual humano para efeitos de qualificação no conceito de obra protegida.

Para serem objetos de direito, Luís Manuel Teles de Menezes Leitão²² julga que as obras intelectuais devem ser revestidas de criatividade e de exteriorização.

Todavia, isso não quer dizer que estes autores descartem a averiguação de todas essas exigências para que a obra seja protegida pelo Direito de Autor. Na verdade, como bem explica Pedro Sousa e Silva, alguns desses requisitos são elementos constitutivos da noção de obra e outros são condições de atribuição da tutela legal²³.

Apontada a opinião de doutrinadores, a partir deste ponto serão analisados os “não requisitos”, ou seja, aqueles que não impedem a tutela legal, e assim voltar ao art. 2º, o n. 1 do CDADC, o qual coloca no patamar das “obras originais” as criações intelectuais “quaisquer que sejam o gênero, a forma de expressão, o mérito, o modo de comunicação e o objectivo”. Nesse ponto, VIVANT &

BRUGUIÈRE²⁴ evocam o princípio da não discriminação entre as obras, pelo que indicam que o Direito de Autor pode incidir sobre as mais variadas expressões da criatividade humana.

O primeiro “não requisito” é o gênero. Apesar de o legislador elencar diversas modalidades de expressão ao longo do CDADC, como livros e programas de computador, nada exclui que outras criações intelectuais, além das exemplificadas, se beneficiem da tutela autoral, bastando somente que cumpram os requisitos legais.

Em seguida, o legislador diz que a forma de expressão e o modo de comunicação não são exigências.^{25 26} Quanto à forma de expressão, poderia ser em livro, em música, em quadro ou apenas em declamação, no caso de um poema. Dessa forma, a obra deve apenas ser exteriorizada, sendo o modo de exteriorização ou de comunicação irrelevantes.

A não obrigatoriedade de objetivo ou destino, por sua vez, significa que a finalidade última não afeta a proteção pelo Direito de Autor. O uso utilitário, por exemplo, não lhe retira o caráter artístico ou a tutela autoral. Isso porque, segundo a Teoria da Unidade

da Arte²⁷, uma obra de arte não deixa de o ser por ter aplicação utilitária. O que interessa é que exista espaço de jogo (*spielraum*²⁸), para o autor poder fazer as suas escolhas criativas, por menor que seja.

Dessa forma, uma obra artística pode ser elaborada com o objetivo utilitário. Uma peça de roupa, uma jóia ou uma bolsa podem ser tuteladas pelo Direito de Autor. O objetivo ornamental e estético não lhe retira o caráter artístico, tampouco a priva da tutela como obra de arte.

Neste contexto, Pedro Sousa e Silva dá um exemplo interessante: Manuel Cargaleiro pintou uma aquarela para ser usada como rótulo do vinho Esporão. O fato de a pintura decorar uma garrafa de vinho não deve acrescentar nem diminuir a proteção autoral que beneficia²⁹.

Por fim, pouco importa o mérito da obra, pois o Direito de Autor possui uma neutralidade estética e ética. Tanto se protege o bom e o feio, o clássico e o ousado, ou até o que é imoral por setores mais conservadores. Até porque o “bom gosto” é subjetivo. Uma obra genial e uma obra medíocre se equivalem,

22 LEITÃO, Luis Manuel Teles de Menezes. Direito de Autor: Coimbra, 2011. p.74-75.

23 SOUSA E SILVA, Pedro. A proteção jurídica do design (tese de doutoramento). Coimbra: Almedina, 2017.p.189.

24 VIVANT, Michel & BRUGUIÈRE, Jean-Michel. Droit d'auteur et droits voisins, p.217, *apud* Pedro Sousa e Silva, A proteção jurídica do Design, p. 190.

25 Exceto as obras coreográficas e pantomimas que devem ser fixadas em suporte permanente, por força do art. Art. 1º, d).

26 O art. 2º da Convenção de Berna também prevê que as obras artísticas sejam protegidas, independentemente do modo ou forma de expressão.

27 Segundo a “Teoria da Unidade da Arte”, do doutrinador francês Eugene Pouillet, o fato de uma obra de arte ter aplicação industrial não a descaracteriza enquanto criação artística e assim, portanto, ela continua merecedora de tutela autoral.

28 Espaço de manobra ou margem de ação.

29 SOUSA E SILVA, Pedro. A proteção jurídica do design (tese de doutoramento). Coimbra: Almedina, 2017.p.172.

igualmente se protege uma obra pornográfica ou proibida.

3.1. Exteriorização

A proteção autoral depende da exteriorização da obra. Ela deve assumir uma forma exterior ao seu criador, isto é, ter uma manifestação visível ou audível. Antes disso é apenas uma ideia, sem tutela autoral.

Para Alexandre Dias Pereira a exteriorização significa que a criação intelectual deve ter uma expressão comunicativa reconhecível através de uma forma sensorialmente perceptível. O facto constitutivo do Direito de Autor é apenas a criação de obra, por via da exteriorização (ainda que sem fixação)³⁰.

Em Portugal, é seguido o princípio de que a obra é independente de qualquer fixação ou materialização. Assim, a obra independe de fixação ou materialização. Se uma peça de alta-costura for queimada, ainda existe e não pode ser copiada, conforme o n. 1 do art. 10º do CDADC.

Da mesma forma, o Direito de Autor não é afetado se forem produzidos ou multiplicados os exemplares. No caso da moda, o adquirente do suporte material não goza de quaisquer poderes compreendidos pelo Direito de Autor (Art. 10, n. 2 e art. 46, n. 3 - CDADC). Portanto, a compra de uma bolsa *Speedy* não equivale à aquisição dos direitos autorais da LOUIS VUITTON.

Além disso, a tutela jusautoral é automática, sem necessidade de formalidade (art. 12 CDADC). A obra é passível de proteção desde sua exteriorização, que pode ser feita por qualquer meio, ainda que efêmero. Isso porque, em razão do princípio da liberdade da forma, em regra não é necessário suporte material para a exteriorização. Também não é necessária a realização de depósito ou registo, embora isso tenha vantagens práticas.

30 PEREIRA, Alexandre Dias. Direito da Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias. Coimbra, 2019. p.309-310.

3.2. Originalidade

A originalidade é uma exigência unânime, tanto da doutrina quanto das jurisprudências nacionais e estrangeiras. Entretanto, há uma divergência doutrinária quanto ao seu significado e alcance, porque originalidade pode exprimir criatividade, novidade, individualidade, distintividade, singularidade etc.

A este propósito, José Manuel Otero Lastres³¹ esclarece que não basta comparar a originalidade com a novidade, pois esta última é um requisito próprio do Direito Industrial. Elas possuem uma relação inseparável. A originalidade é a manifestação da capacidade criativa do autor na obra tanto em sua concepção intelectual, como na execução material da mesma.

No sistema continental europeu, a originalidade assume um maior grau de exigência, pois não basta que a obra provenha do autor, como no *common law*. Será necessário ainda que seja uma obra do espírito, uma criação intelectual, que reflita de algum modo a personalidade do autor.

No Direito de Autor português e alemão, protegem-se as criações intelectuais. Para José de Oliveira Ascensão é impossível condicionar a tutela do DA à verificação da marca do estilo do autor impressa na obra. Para ele, o que a lei exige é um mínimo de criação³². Esse entendimento se alinha à doutrina alemã, que defende que só há originalidade se houver um espaço de liberdade (*spielraum*) para o autor fazer escolhas criativas. Essa ideia pode ser aplicada às peças de moda, que exigem inovação apesar de formas pré-definidas.

Para ASCENSÃO o conceito de originalidade não dispensa a exigência de novidade, sendo a proteção a contrapartida por ter contribuído com algo novo para comunidade.

31 OTERO LASTRES, José Manuel. El Grado de creatividad y de originalidad requerido al diseño artístico. Curso de Direito Industrial, v.V. Coimbra: Almedina, 2008.p.422.

32 ASCENSÃO, José de Oliveira (JOA). Direito de Autor e Direitos Conexos. Coimbra: Coimbra Editora, 1992.p.90.

Maria Victoria Rocha discorda com a marca da personalidade do autor. Para ela, são considerados basicamente dois aspectos: que obra tenha origem no autor; e que não seja meramente banal ou resultado de uma técnica, método, ou algo puramente mecânico³³.

Patrícia Akester³⁴ advoga que o único requisito de proteção é a originalidade. A obra será original se tiver a marca da personalidade do autor, e deve for uma criação intelectual, com determinado nível de individualidade.

Já Pedro Sousa e Silva anota que a originalidade possui duas dimensões, sendo uma objetiva e outra subjetiva. A objetiva equivale a novidade. Pela dimensão subjetiva, a obra exprime a personalidade do autor, ou pelo menos resulta de um esforço intelectual autônomo e independente, assim, ela expressa o espírito do autor³⁵.

O TJUE, para tentar acabar com as divergências, procedeu a uma harmonização do requisito da originalidade do Direito de Autor, na qual podemos citar o acórdãos INFOPAQ, PAINER e FOOTBALL DATA.

No acórdão INFOPAQ foi analisado se uma sequência de 12 palavras, extraída de um artigo da imprensa, poderia receber tutela jusautoral. O TJ esclareceu que as obras só são protegidas pelo Direito de Autor se forem originais, na acepção que são a criação intelectual do próprio criador³⁶.

Posteriormente, no acórdão PAINER³⁷, em que se discutia a

33 ROCHA, Maria Vitória. Contributos para a delimitação da "originalidade" como requisito de protecção da obra pelo direito de autor In: Estudos em homenagem ao Prof. Doutor António Castanheira Neves / Coord. Jorge de Figueiredo Dias, José Joaquim Gomes Canotilho, José de Faria Costa.v.2. Coimbra: Coimbra Editora, 2008, p.790.

34 AKESTER, Patrícia. Direito de Autor em Portugal, nos PALOP, na União Europeia e nos Tratados Internacionais. Coimbra: Almedina, 2013.p.73.

35 SOUSA E SILVA, Pedro. A proteção jurídica do design (tese de doutoramento). Coimbra: Almedina, 2017.p.210.

36 Acórdão TJUE, de 16/07/09, processo C5-08, Infopaq International A/S contra Danske Dagblades Forening. §45.

37 Acórdão TJUE, de 01/12/2011, processo

proteção de uma obra fotográfica, o TJ desenvolveu as considerações anteriormente dispostas. Declarou que uma criação é própria do respetivo autor quando esta reflete a sua personalidade, o que ocorre quando o autor exprime escolhas livres e criativas e o autor podendo imprimir o seu toque pessoal na criação.

No processo C604/10, FOOTBALL DATACO³⁸, se discutia a tutela de uma base de dados, e o acórdão do TJ seguiu na mesma linha. O conceito de criação intelectual do próprio autor remete para o requisito da originalidade, que é cumprido quando este exprime sua capacidade criativa de forma original, fazendo escolhas livres e criativas e imprime assim o seu toque pessoal.

3.2.1. Como avaliar se um item de moda é original?

Lígia Carvalho Abreu diz que a peça de roupa deve ser única em estilo e substância, resultante do trabalho independente do autor³⁹. Todavia, ao incorporar elementos da obra de outro autor, deve haver um alto grau de criatividade para que obra seja considerada original. A silhueta *New Look* de Christian Dior e o vestido “bolha” de Pierre Cardin são exemplos

de itens originais, em contraste em contraste com camisas brancas comuns.

José Manuel Otero Lastres aponta que para uma obra alcançar a categoria de “desenho artístico” ou “obra de arte aplicada a indústria”, é necessário um grau de criatividade mais elevado, que o destaque dos designs comuns⁴⁰.

A escolha dos tecidos, cores, estampas e materiais em geral pode fazer grande diferença para aferição da originalidade, de forma a superar o escopo utilitário, e a tornar intangível, mais próxima da arte.⁴¹ Bons exemplos são o vestido da Lady Gaga feito de carne, e a série de vestidos que Yves Saint-Laurent com base nos quadros de Piet Mondrian: vestidos usuais, mas que com estampas de Mondrian, adquiriram originalidade.

Assim, a originalidade das criações de moda deve ser avaliada *in casu*, considerando a opinião da coletividade e dos especialistas; as tendências; e se a forma principal da criação está em domínio público⁴².

40 OTERO LASTRES, José Manuel. El Grado de creatividad y de originalidad *requerido al diseño artístico*. Curso de Direito Industrial, v.V. Coimbra: Almedina, 2008. p.426.

41 Nesse sentido, Lígia Carvalho Abreu destaca que roupas podem ser originais por composições visuais e abordagens inovadoras de materiais. ABREU, Lígia Carvalho. Reconhecimento e lei aplicável à proteção das criações de moda pelo Direito de Autor. Revista da Faculdade de Direito e Ciência Política da Universidade Lusófona do Porto, v.8, n. 8, p.159ss., 2016.p.164.

42 OLIVEIRA, Tiago. A proteção jurídica das criações de moda. Coimbra: Almedina, 2019. p. 48.

4. O ACÓRDÃO COFEMEL E SUAS IMPLICAÇÕES

O caso da COFEMEL Sociedade de Vestuário S.A. versus G-Star Raw CV (C-683/17), de 12/09/2019, tem grande expressão no espectro de estudo. Na disputa, a G-Star acusou a Cofemel de violar direitos autorais ao copiar modelos de vestuário. A Cofemel argumentou que roupas não poderiam ser protegidas por direitos autorais, já que não seriam obras de arte aplicadas ou design industrial. Inicialmente, o Tribunal de Lisboa reconheceu a violação, afirmando que a proteção dos direitos autorais depende da originalidade, sem exigir valor estético específico.

A Cofemel recorreu ao STJ, que pediu esclarecimentos ao TJUE sobre a aplicação da Diretiva 2001/29/CE. O TJUE consolidou que a proteção pelo Direito de Autor exige apenas originalidade. Para ser considerado uma obra, o objeto deve ser original, refletindo a personalidade do autor por meio de escolhas criativas. Ademais, deve ser identificável com precisão e objetividade, sem subjetividade. O tribunal ainda explicou que objetos determinados por fatores técnicos não possuem originalidade suficiente⁴³.

Portanto, o acórdão confirmou que a proteção autoral exige apenas originalidade, sem necessidade de valor artístico. Assim, peças de roupa não recebem tutela jusautoral apenas por seu caráter estético.

43 Acórdão Cofemel (2019, § 29, 30 e 32).

C-145/10, Eva-Maria Painer contra Standard VerlagsGmbH e outros.

38 Acórdão TJUE, de 01/03/2012, processo C604/10, Football Dataco Ltd e outros contra Yahoo! UK Ltd e outros.

39 ABREU, Lígia Carvalho. Mary Katrantzou: the symbolic and typographical artistic expression within copyright protection in Fashion Law-When Fashion Meets Fundamental Rights, 2015.



NEOCONT

ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E CONTÁBIL

Posteriormente, o TJUE decidiu que o design das bicicletas BROMPTON⁴⁴ não está abrangido pelo DA, porque é ditado unicamente pela sua função estética. Na Dinamarca, a Suprema negou proteção jusautorais às botas de borracha de Ilse Jacobsen por falta de originalidade.⁴⁵ Já o Tribunal Supremo espanhol, com base no acórdão Cofemel, considerou que a tourada não é uma obra, pois as escolhas do toureiro não são totalmente livres e criativas, nem expressas com precisão e objetividade.⁴⁶

Em Portugal, o STJ, em 2020, seguiu o acórdão Cofemel e decidiu que designs sem originalidade não recebem proteção jusautorais, incluindo jeans, sweats e camisetas, por não os transcender sua função utilitária⁴⁷. No mesmo ano, o TRL aplicou o mesmo entendimento às canetas STABILO BOSS, pois suas características eram predominantemente funcionais. Para ser protegida, uma obra deve ser original, fugir do banal, enriquecer o quadro cultural.⁴⁸

5. CONCLUSÃO

Podemos concluir, portanto, que as criações de moda podem ser protegidas pelo Direito de Autor quando forem fruto de criação intelectual ou criação do espírito – exteriorizadas por qualquer meio –, possuírem caráter artístico e forem originais.

O caráter artístico pode ser averiguado por meio de diversos indícios, como o preço da obra, seu reconhecimento pelos consumidores e pela comunidade de especialistas

da área, a reputação do estilista, se ela foi reproduzida em museus, se ela foi fonte de inspiração para outros designers, se foi publicada em revistas renomadas, se pertence a algum movimento artístico ou se gerou alguma transformação cultural.

A originalidade também deve ser examinada casuisticamente. Deve-se avaliar, por exemplo, a influência recíproca entre designers, a inserção dos estilos e tendências na criação, ficar atento se forma principal da criação já se encontrar em domínio público (o chamado “fundo comum da moda”) e se há marca da personalidade do autor e margem para a criatividade.

Assim, as criações de moda podem e devem ser enquadradas no art. 2º/1/i) do CDADC, podendo ser consideradas “obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de design”, já que uma peça de roupa ou uma bolsa podem ser um objeto utilitário com acentuada finalidade estética. Entretanto, existem também roupas consideradas “apenas” obras de arte, as chamadas obras de arte “pura”, e.g., as línieries esculturais da Victoria's Secrets ou as roupas icônicas da Lady Gaga.

Os direitos autorais podem parecer desproporcionais e até inadequados para a proteger as criações moda, devido ao seu curto ciclo de vida e a sua natureza comercial e industrial. Mas, o Direito de Autor é legítimo para recompensar o esforço criativo e genuíno da criação de uma obra inovadora que reflete a personalidade do autor.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito de Autor e Direitos Conexos**. Coimbra: Coimbra Editora, 1992.

GONÇALVES, Luís Couto. **Manual de Direito Industrial: propriedade industrial e concorrência desleal**. 8.ed. Coimbra: Almedina, 2019.

KEYMEULEN, Eveline Van. **Copyrighting couture or counterfeit chic? Fashion design: a comparative EU-US perspective**. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, v.7, n.10, 2012.

MALAUURIE-VIGNAL, Marie. **Could fashion copies become lawful?**. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, v.13, n.8, 2018.

ODY, Lisiane Feiten Wingert. **Direito e arte: o direito da arte brasileiro sistematizado a partir do paradigma alemão**. São Paulo: Marcial Pons, 2018.

RENDAS, Tito; SOUSA E SILVA, Nuno. **Direito de Autor nos Tribunais**. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2015.

ROCHA, Maria Vitória. **A originalidade como requisito de protecção do Direito de Autor: algumas reflexões**. Verbo Jurídico, 2003.

ROSATI, Eleonora. **CJEU rules that copyright protection for designs only requires sufficient originality**. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, v.14, n.12, 2019.

SILVEIRA, Newton. **Direito de Autor no design**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

SOUSA E SILVA, Pedro. **A proteção jurídica do design (tese de doutoramento)**. Coimbra: Almedina, 2017.

SOUSA E SILVA, Pedro. **Direito Industrial: noções fundamentais**. Coimbra: Almedina, 2019.

SUK Jeannie; HEMPHILL C. Scott. **The Law, cultura and economics of fashion**, *Standford Law Review*, v. 61, n.5, 2009.

VIEIRA, José Alberto. **Direito de Autor: estudo sobre o seu objecto e extensão (manuais universitários)**. Coimbra: Almedina, 2020.

44 Acórdão TJUE, de 11/06/2020, processo C-833/18, BROMPTON.

45 SCHOVSBO, Jens. Danish Supreme Court denies copyright in rubber boots. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, v.15, n.9, 2020, p.680.

46 Tribunal Supremo, procedimento n. 82/2021 restando a sentença n. 1.443/2018, de 16/02/2018.

47 Processo 268/13.

48 Acórdão TRL, de 20/04/2020, processo n. 279/18.

REGISTRABILIDADE DE MARCAS

QUE IDENTIFICAM PRODUTOS E SERVIÇOS ILÍCITOS

Pedro Vilhena¹

1. INTRODUÇÃO

Os direitos sobre uma marca são constituídos e exercidos, em regra, sobre um trinômio consistente no sinal identificador, no produto ou serviço identificado e na jurisdição na qual se inserem os consumidores. Essa afirmação se vê refletida em cada certificado de registro de marca emitido: uma autoridade administrativa de uma jurisdição concede o direito de uso exclusivo de um sinal na identificação de um ou mais produtos ou serviços. São os elementos essenciais que conferem contorno relativamente claro aos direitos atribuídos.

Assim, é natural que se investigue, com certa frequência, tais elementos, buscando compreendê-los de forma suficientemente profunda. Sobre o primeiro elemento (o sinal), há numerosos estudos acerca de sua natureza, suas características, suas formas de apresentação e, de forma mais ampla, acerca do que pode constituir uma marca. Há igualmente extensa literatura com relação ao terceiro elemento (a jurisdição), tanto atinentes à territorialidade dos direitos (em seu aspecto macro), quanto concernentes ao comportamento dos

consumidores (em seu aspecto micro). Raras, no entanto, as análises sobre o segundo elemento (os produtos e serviços).

A verdade é que o estudo do tema foi perdendo interesse gradualmente, à medida em que se construiu um sistema internacional de classificação, a partir da assinatura do Acordo de Nice², em 1954. Com um sistema funcional em marcha, o tema perdeu relevância, reemergindo apenas ocasionalmente.

Recente exemplo é a adoção da Classificação de Nice pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 2000³. Tal ato gerou importantes impactos na prática

nacional, obrigando seus operadores a estudar as relações entre antiga e nova classificações, de modo a poder reclassificar os processos brasileiros. Sobrevindo, em 2006, a suspensão da reclassificação⁴, o tema voltou ao estado de menor significância cotidiana em nosso país.

Até que, em 02 janeiro de 2025, o INPI publicou a atualização para o presente ano da 12ª edição da Classificação de Nice⁵. Desde sua adoção como padrão nacional, é comum ver o INPI atualizar as versões e edições adotadas pelo Comitê de Especialistas e aprovadas pela Assembleia⁶. Desta vez, no entanto, causou estranheza uma “novidade”, anunciada nos termos abaixo:

2 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Acordo de Nice acerca da Classificação Internacional de Produtos e Serviços para fins de Registro de Marcas. Disponível em <<https://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/>>. Acesso em 09 fev. 2025. Neste artigo, adota-se a nomenclatura simplificada de Acordo de Nice, para o instrumento internacional, e Classificação de Nice, para a lista de classes anualmente atualizada à luz deste instrumento.

3 Ato Normativo n. 150/1999 da Presidência do INPI. A adoção da Classificação de Nice pelo INPI deu-se de modo autônomo, agindo o INPI no exercício de seu dever instituído no artigo 227 da LPI. A medida administrativa não foi, estranhamente, seguida da assinatura e ratificação, pelo Brasil, Acordo de. Deste modo, o país deixa de gozar das prerrogativas dos membros, como a participação no Comitê de Especialistas e na Assembleia Geral, órgãos da União responsáveis pela atualização anual da classificação.

4 Resolução n. 123/2006 da Presidência do INPI.

5 Disponível em <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/nova-versao-da-classificacao-de-nice-ja-esta-disponivel>>. Acesso em 17 jan. 2025.

6 A Resolução n. 89/2013 cita, em seu artigo 6º, que as novas edições da classificação entrarão em vigor na data de sua divulgação pela Diretoria de Marcas, sem impor, no entanto, a necessidade de a Diretoria de Marcas fazê-lo. Não obstante, as novas edições têm sido adotadas anualmente, como a edição 12.2024 (em 01/01/2024), a edição 12.2023 (em 01/01/2023), a edição 11.2022 (em 09/07/2022), a edição 11.2021 (em 06/01/2021) e a edição 11.2020 (em 10/01/2020). O histórico completo de adoção das versões mais recentes da Classificação de Nice pode ser consultado em <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/classificacao-marcas>>.

1 Advogado sócio de Gruenbaum, Possinhas e Teixeira Advogados. Mestre pela Universidade de Estrasburgo. Especialista pela ESAOAB/SP. Bacharel pela Universidade Mackenzie. Coordenador dos cursos de Proteção de Dados Pessoais e de Inteligência Artificial do CEDUC-ABPI. pvilhena@gruenbaum.com.br



Expertise, parceria
e comprometimento.

www.afmy.com.br • contato@afmy.com.br • (11) 3257 7284

Em 1º de janeiro deste ano, entrou em vigor a nova versão da 12ª edição da Classificação de Nice, utilizada para categorizar os produtos e serviços que devem ser escolhidos ao se solicitar um registro de marca. **Uma novidade da atualização no sistema de peticionamento e-Marcas foi a retirada da seleção da especificação pré-aprovada de parte dos itens considerados ilícitos pelas normas brasileiras** que motivavam atrasos e custos com exigências para saneamento dos processos. A retirada de itens dessa natureza será feita de forma gradual. (grifamos)

Anexo à notícia, um arquivo⁷ listava 15 produtos e dois serviços retirados, discricionariamente, pelo INPI da versão adotada no Brasil da Classificação de Nice. Estes itens poderiam ser divididos em duas categorias: jogos de azar (por exemplo, caça-níqueis, cartões para bingo, fichas para jogos de azar e serviços para jogos de azar) e substâncias proibidas (cocaína para fins medicinais, estricnina, cigarros eletrônicos e cannabis não processada).

O presente artigo visa investigar, de um lado, os motivos de o INPI ter tomado esta medida, bem como avaliar se, à luz da Lei da Propriedade Industrial e dos instrumentos internacionais que regem a matéria, a decisão do Instituto tem respaldo legal.

2. LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO NACIONAIS SOBRE O TEMA

Termos como “produto” e “serviço” aparecem mais de vinte vezes no Título III da Lei da Propriedade Industrial (LPI)⁸, dedicado ao Direito de Marcas. Não há, no entanto, disposição específica quanto a que atividades podem ser listadas como “produto” ou “serviço” reivindicado por um pedido

de registro de marca. Daí a assunção geral, talvez precipitada, de que qualquer produto ou serviço poderia ser reivindicado.

No entanto, uma análise panorâmica do Direito de Marcas revela, pelo menos, dois possíveis obstáculos para aquele que reivindicar proteção marcaria para um sinal que identifique um produto ou um serviço ilícito. O primeiro deles operando-se na aquisição do direito sobre a marca e o segundo operando na manutenção do direito sobre a marca, como se verá abaixo.

2.A. Da necessária legitimidade do depositante

Por força do parágrafo primeiro do artigo 128 da LPI⁹, um depositante, ao pedir o registro de uma marca, pode reivindicar apenas produtos e serviços relativos “à atividade que exerçam efetiva e licitamente”. A disposição impõe, no Direito Brasileiro, que só pode ser realizado o depósito de um pedido de registro de marca por uma pessoa legitimamente interessada na obtenção deste direito. São evidentes o objetivo e a mecânica do dispositivo em questão.

O objetivo é evitar que o INPI seja inundado de registros de marcas inutilizadas (conhecidos como *dead wood*), obtidos apenas para criar reservas de mercado¹⁰. A mecânica é impedir que uma empresa requeira registro relativo a produto ou serviço estranho à sua atividade. Assim, restaurantes podem pedir registro de marca que identifique serviços de alimentação; escolas, serviços de educação; bancos, serviços financeiros; e assim por diante.

9 Art. 128. § 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

10 Neste sentido, “a intenção da norma é impedir que pessoas jurídicas de direito privado requeiram o registro de marcas que não vão utilizar, gerando uma reserva de signos marcários que podem obstar o uso por aqueles que realmente possuem interesse em utilizar tais marcas”. TAUKE, Caroline Somesom. SANTOS, Celso Araújo. Lei da Propriedade Industrial Interpretada. Ed. JusPodivm, São Paulo, 2024.

Por tal instrumento, garante-se a higidez do registro de marcas e o alcance da cláusula finalística da garantia constitucional correspondente, como recorrentemente nos lembravam as lições do Professor Denis Borges Barbosa¹¹.

O que atine a este artigo, no entanto, é o um efeito colateral do dispositivo. Explica-se: o INPI impede o registro de marcas que reivindicuem a identificação de produtos e serviços ilícitos, sob o fundamento de que nenhuma empresa poderia explorar tais atividades lícita e efetivamente. Vai neste sentido o teor do Manual de Marcas¹², desde sua primeira versão, como exposto abaixo:

5.4.6. Especificação contendo termos equivalentes a produtos ou serviços considerados ilícitos

Nos casos de especificação contendo produtos ou serviços considerados ilícitos pela legislação brasileira ou quando houver dúvida quanto à sua licitude, será formulada exigência a fim de que o requerente esclareça a sua licitude ou para que os substitua por itens lícitos compatíveis com a classe reivindicada.

Se, no cumprimento de exigência, for solicitada a manutenção dos itens ilícitos originalmente reivindicados, são aplicadas as orientações abaixo:

Especificação formada unicamente por produtos ou serviços ilícitos – o pedido será indeferido por infringir o disposto no § 1º do art. 128 da LPI.

Especificação contém produtos ou serviços lícitos e ilícitos

7 Disponível em <<https://inpidrive.inpi.gov.br/index.php/s/ZFCQZWIs4YgcUDU>>. Acesso em 17 jan. 2025.

8 BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

11 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003. P. 579

12 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de Marcas. Disponível em <https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Manual_de_Marcas>. Acesso em 09 fev. 2025.

– prossegue o exame do pedido com a retirada dos itens considerados ilícitos de acordo com a legislação brasileira, tendo em vista o disposto no § 1º do art. 128 da LPI. O deferimento parcial da especificação será informado quando da decisão, uma vez que é passível de recurso.

Na hipótese de substituição de produtos ou serviços considerados ilícitos por descrições lícitas, o pedido será republicado. Caso seja solicitada a retirada do(s) item(s) ilícito(s), será dado prosseguimento ao exame do pedido sem a republicação do mesmo.

O entendimento aqui expresso se aplica também ao exame dos pedidos de registro cujo requerente possui marca anteriormente registrada para assinalar produtos ou serviços que se enquadrem nesta condição.

Este entendimento lastreia outros documentos do INPI. Em 2016, foi editada nota técnica¹³ acerca da inclusão de loterias nas especificações de serviços, vez que se trataria de atividade exclusiva da Caixa Econômica Federal¹⁴. Em 2024, diante da promulgação da lei sobre apostas de quota fixa¹⁵, foi exarado parecer da

procuradoria federal especializada junto ao INPI¹⁶ acerca da inclusão de jogos de azar eletrônicos (conhecidos como *bets*). Ambos os documentos se apoiam na aparente incompatibilidade de tais itens com a legitimidade exigida pelo parágrafo primeiro do artigo 128 da LPI.

A posição do INPI é válida, caso nos restrinjam à aplicação do dispositivo a titulares com atividades empresariais restritas ao Brasil. Não resiste, no entanto, à possibilidade de um titular exercer atividades no exterior. Afinal, a ilicitude de uma atividade no Brasil não implica sua ilicitude alhures.

O tema é delicado, porque tange demasiados aspectos morais, mas a exposição de alguns exemplos revela-se útil à compreensão. Suponhamos que uma empresa suíça de serviços de morte assistida pretenda registrar sua marca no Brasil. Ou que uma empresa holandesa deseje ver protegida no Brasil sua marca que identifica a maconha para uso recreativo que produz na Holanda. Ou, ainda, que uma empresa americana de agenciamento de barriga de aluguel queira estender a proteção de sua marca ao território brasileiro.

Em todos estes casos, os produtos e serviços são ilícitos no Brasil. Não obstante as proibições, o requisito da legitimidade do depositante previsto no

parágrafo primeiro do artigo 128 estaria cumprido, uma vez que as hipotéticas empresas exerceriam alhures as atividades em questão de forma lícita e efetiva.

Tanto é assim que abundam exemplos semelhantes na base de dados do INPI, como o registro da marca BELLAGIO¹⁷ para serviços de administração de cassinos, proibidos no Brasil desde a edição do Decreto-Lei nº 9.215 de 30 de abril de 1946.

Isso é possível porque o parágrafo primeiro do artigo 128 da LPI não exige que ocorra no Brasil o exercício lícito e efetivo da atividade relacionada ao produto ou serviço reivindicado. Nem poderia, visto que consistiria em frontal infração ao artigo 2(2) da CUP.

Tem-se que, apesar do entendimento expresso pelo INPI em seu manual de marcas, o registro de marcas assinalando produtos e serviços ilícitos não encontra obstáculo no artigo 128 da LPI.

Por outro lado, estarrece o fato de

17 Registro n.830354344, para a marca nominativa BELLAGIO, depositado em 24/07/2009 e concedido em 04/09/2012, em nome de Bellagio LLC, na classe 41, assinalando "eventos esportivos; serviços de entretenimento; **administração de cassinos**; serviços fotográficos; condução e fornecimento de facilidades para eventos especiais como jogos de competição e torneios; jardins botânicos; serviços de academias desportivas; reservas de ingressos para teatro; planejamento de eventos especiais; cabarés; boates; lojas de entretenimento com videogames; praia e piscinas de clubes, a saber, oferece instalações de ginástica e atividades; fornecimento de informações sobre jogos e entretenimentos via internet; serviços de arena".

13 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Nota Técnica INPI/CPAPD nº 001/2016. Disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/NT_INPI_CPAPD_01_16.pdf>. Acesso em 09 fev. 2025.

14 BRASIL. Decreto-lei nº 759, de 12/08/1969

15 BRASIL. Lei n.º 14.790, de 29 de dezembro de

2023

16 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. Parecer n. 00019/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. Disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/Parecer_00019_2024_CGPI_PFEINPI_PGF_AGU.pdf>. Acesso em 09 fev. 2025.



araripe.com.br
araripe@araripe.com.br

Rio de Janeiro - RJ
Rua da Assembleia 10 Sl. 3710 - Centro
Tel.: +55 (21) 3923-5158

Petrópolis - RJ
Av. Ipiranga 668 - Centro
Tel.: +55 (24) 2103-2200

São Paulo - SP
Alameda Santos 200, Sl. 71 - Cerq. Cesar
Tel.: +55 (11) 3288-0641

haver centenas de registros para marcas assinalando substâncias psicotrópicas ilícitas¹⁸, ainda que no contexto da inclusão na especificação de todos os produtos da classe 05. A surpresa não deriva de qualquer senso de moralismo pela natureza dos produtos, mas da baixa probabilidade de existirem tantas empresas exercendo tais atividades de forma efetiva e lícita.

2.B. Do uso efetivo como condição para a manutenção do registro

O segundo obstáculo a que faz referência esta primeira seção é a obrigação de uso efetivo da marca como condição à manutenção do registro, prevista no artigo 144 da LPI. Da mesma forma que a legitimidade do depositante, a obrigação de uso da marca registrada tem por objetivo garantir o alcance da cláusula finalística da garantia constitucional correspondente, evitando o *dead wood*. Há ainda o efeito de cumprimento da função social da propriedade, visto que a concessão de direitos de exclusividade só se revelaria razoável caso eles fossem efetivamente explorados.

Como forma de instrumentalizar a obrigação de uso, a LPI prevê - em seu artigo 143 - o requerimento de caducidade, por meio do qual qualquer pessoa com legítimo interesse pode, perante o INPI, obrigar o titular de um registro a comprovar o uso efetivo da

marca no mercado brasileiro, sob pena de extinção do registro.

Como alternativa, o titular pode apresentar ao INPI, nos termos do parágrafo primeiro do artigo em questão, as razões legítimas pelas quais não usa a marca registrada. Eis um recorte de recente doutrina sobre o tema¹⁹:

De acordo com o §1º do art. 143, essa justificativa para a falta de uso deve se basear em "razões legítimas", ou seja, causas que impeçam a exploração da marca para os produtos e serviços assinalados e que estejam fora do controle do titular do registro. Trata-se de atos de força maior, que podem decorrer de **atos estatais (fato do príncipe)**, fenômenos naturais (como inundações, pandemias, secas) e mesmo ocorrências políticas (greves, tumultos, etc.). Mas deve ser ressaltado que tal justificativa deve produzir consequências em grande arte do período de investigação, pois, do contrário, terá havido tempo hábil para a exploração da marca.

Como bem destaca o Instituto Dannemann Siemsen²⁰, o conceito de "razões legítimas" substitui em

nossa lei a exigência de "força maior", prevista no revogado Código da Propriedade Industrial. A noção, ainda segundo o Instituto veio do artigo 5 da CUP²¹, que a cita como excludente para a caducidade de patentes. O mestre G. H. C. Bodenhausen²² assim comenta a disposição:

Uma licença compulsória requerida por falta ou insuficiência de exploração deve ser rejeitada se o titular da patente justificar sua inação por razões legítimas. Tais razões podem ser baseadas na existência de **obstáculos legais**, econômicos ou técnicos à exploração, ou à exploração mais intensiva, da patente no país. As autoridades competentes do país decidirão a questão. (grifamos)

A existência de uma lei que proíba uma determinada atividade subsome-se às noções acima expostas de "ato estatal" ou de "obstáculo legal", devendo ser considerada uma razão legítima para o desuso. Daí se extrai que o não-uso de uma marca registrada para assinalar produtos considerados ilícitos no Brasil não dá ensejo à

18 Na base de dados do INPI, o autor localizou 336 registros reivindicando "cocaína" e 261 registros reivindicando "maconha".

19 TAUKE, Caroline Somesom. SANTOS, Celso Araújo. Lei da Propriedade Industrial Interpretada. Ed. JusPodivm, São Paulo, 2024. No mesmo sentido, ver BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003. SCHMIDT, Lélío Denicoli. Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos. 2ª ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2019.

20 INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN. Comentários à Lei de Propriedade Industrial. 3ª ed. Renovar, Rio de Janeiro, 2013.

21 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Convenção da União de Paris para a proteção da Propriedade Industrial, de 20 de março de 1883. Disponível em <<https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>>. Acesso em 09 fev. 2025. Neste artigo, adota-se a nomenclatura simplificada de Acordo de Nice, para o instrumento internacional, e Classificação de Nice, para a lista de classes anualmente atualizada à luz deste instrumento.

22 BODENHAUSEN, G.H.C. Guide for the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. BIRPI, 1969. Tradução livre do autor a partir do original.

VC

Especialistas em
propriedade intelectual
desde 1972

Tel. +55 11 3706 2020 • info@vcpi.com.br • www.vcpi.com.br

VC VILELACOELHO

declaração de caducidade do registro. Desta forma, o titular poderá manter seu registro indefinidamente enquanto durar a ilicitude do produto ou serviço reivindicado, sob a única condição de prorrogá-lo decenalmente²³.

2.C. Da licitude do registro de marca para produto ou serviço ilícito

Como se nota, é firme a convicção do autor no sentido de que o parágrafo único do artigo 128 não impede o depósito de pedido de registro de marca que reivindique produto ou serviço ilícito. Para superar o aparente obstáculo, basta que o titular comprove exercer a atividade de forma efetiva em uma jurisdição que a considere lícita.

É evidente que seu titular não poderá explorar, no Brasil, o registro quando obtido. Perdurando a ilicitude da atividade, a marca não poderá ser licitamente usada no Brasil sequer por seu titular. Isso, no entanto, não levará à declaração da caducidade do registro, visto que a ilicitude de fabricação do produto ou de prestação de serviço deve ser considerada uma razão legítima para o não-uso da marca.

Ultrapassada a análise do direito brasileiro, verifica-se, na sequência, o tratamento dado ao tema pelo direito internacional.

23 Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

3. LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO INTERNACIONAIS SOBRE O TEMA

Enquanto a LPI silencia sobre o tema, obrigando-nos a verificar se a hipótese ofende algum de seus dispositivos, o Direito Internacional nos traz regras bastante mais claras. A primeira delas data de novembro de 1880 e consta das atas das sessões de negociação que levaram à criação, vinte e oito meses mais tarde, da CUP.

A negociação teve início a partir de um anteprojeto de convenção, de autoria de Charles Jagerschmidt, ministro plenipotenciário da França na ocasião. Este texto já continha, como artigo 7, uma previsão acerca da independência da marca com relação aos produtos que ela assinala, assim redigida²⁴:

Artigo 7

O depósito de uma qualquer marca de fábrica ou de comércio será admitido, em todos os Estados da União, por conta e risco do depositante, qualquer que seja a natureza do produto revestido pela marca.

As atas das sessões de negociação revelam que a proposta de artigo foi pouco discutida. Houve apenas uma questão levantada pelo representante da Bélgica, Sr. A Demeur, ao autor do anteprojeto acerca do sentido de

24 No original: "Art. 7. Le dépôt d'une marque-quelconque de fabrique ou de commerce sera admis, dans tous les États de l'Union, aux risques et périls du déposant, quelle que soit la nature du produit revêtu de la marque."

sua inclusão no texto. A troca é assim resumida nas atas²⁵:

Sobre a questão do Sr. Demeur, o Sr. Jagerschmidt faz conhecer o sentido deste artigo. Ele explica que, em alguns países, quando um fabricante ou um comerciante se apresenta para depositar uma marca de produtos farmacêuticos, por exemplo, recusa-se o registro desta marca porque o produto não teria sido aprovado pelo Conselho de Higiene e que ele não pode ser posto à venda. Ora, **a marca é absolutamente independente do produto, e é interessante que seu proprietário possa fazê-la registrar a fim de garanti seus direitos para o dia em que o produto, hoje proibido, seja ulteriormente admitido.** (grifamos)

A explicação foi suficiente para convencer o representante belga, que sugeriu apenas uma redação mais clara para o artigo. Esta redação não sofreu mais alterações, tendo sido adotada no texto final da CUP em 20 de março de 1883: "Artigo 7 - A natureza do produto em que a marca de fábrica ou de comércio deve ser aposta não pode, em caso algum, obstar ao depósito da marca."

A doutrina passou a tratar do artigo como manifestação do "princípio da independência da marca em relação ao

25 MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. Conférence Internationale pour la protection de la Propriété Industrielle. Imprimerie Nationale, Paris, 1880. Tradução livre do autor a partir do original.



Transformamos ideias em legado

São Paulo:

+55 (11) 3158-3030

Av. Marquês de São Vicente, 576 - Sala 1.913 - São Paulo - SP - Brasil

contato@agmoreira.com.br

www.agmoreira.com.br

agmoreira
PROPRIEDADE INTELECTUAL

produto", como se extrai deste trecho de Denis Borges Barbosa²⁶:

A licitude das marcas não tem relação com os produtos sobre os quais a marca é aposta, pois se aplica o princípio da independência das marcas em face dos produtos e dos serviços (CUP, art. 7º.) (...)

Como se lê da Ata da Conferência de Paris de 1883, a pg. 89, a proposta do Art. VII visou, assegurar que uma marca pudesse ser obtida, muito embora estivesse proibida a comercialização do produto a qual a marca se propusesse a ser aposta. Por exemplo, no caso dos produtos farmacêuticos, quando registro sanitário ainda não tivesse sido obtido.

Em 1929, o texto sofreu a única alteração ao longo das catorze décadas de vigência, por ocasião da Revisão da CUP em conferência mantida na Haia. Conhecida pela introdução do artigo 6 bis, esta revisão também originou uma alteração que deu ao artigo 7 maior alcance. A partir de então, a natureza dos produtos não poderia obstar o registro da marca (e não mais o seu depósito, como previsto anteriormente). A mudança foi admitida por unanimidade²⁷.

26 BARBOSA, Denis Borges. A marca como um fato internacional. Disponível em <<https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/a-marca-como-um-fato-internacional.pdf>>. Acesso em 09 fev. 2025.

27 UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. Actes de la Conférence réunie à La Haye du 8 octobre au

Em seu Guia, o mestre G. H. C. Bodenhausen retoma o exemplo dos produtos farmacêuticos trazido por Jagerschmidt na Conferência de Paris, mas amplia as possíveis aplicações do dispositivo, nos termos abaixo²⁸:

O artigo sob análise pode ser comparado, até certo ponto, ao artigo 4º quarter da Convenção relativo às patentes. O objetivo destes artigos é tornar a proteção da propriedade industrial independente da questão de saber se os bens aos quais tal proteção se aplicaria podem ou não podem ser vendidos no país em questão. Por exemplo, a situação em que uma marca se destina a ser utilizada em um produto farmacêutico que não foi aprovado pelas autoridades competentes de um país, e consequentemente cuja venda não é permitida, não deve conduzir à recusa do registro da marca, porque é do interesse do titular garantir os seus direitos na eventualidade de a venda do seu produto ser permitida posteriormente. **O artigo em questão também se aplicaria quando o uso de marcas fosse proibido para qualquer categoria de bens ou quando a venda de bens estivesse sujeita a monopólio ou concessão.** (grifamos)

6 novembre 1925. Bureau International de l'Union. Berna, 1926.

28 BODENHAUSEN, G.H.C. Guide for the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. BIRPI, 1969. Tradução livre do autor a partir do original.

Pouco mais de dez anos após a publicação deste guia, ganharam corpo as negociações que levariam ao Acordo TRIPS²⁹. O artigo 7 da CUP não foi mencionado na Rodada de Tóquio de 1982 e não foi objeto de nenhuma das propostas apresentadas entre 1982 e 1990³⁰. Foi apenas na minuta ministerial de Bruxelas, de dezembro de 1990, que o artigo foi inserido no texto do acordo, com suaves alterações que o tornaram contemporâneo. Esta redação seguiu inalterada até a versão final do acordo, na qual figura como o artigo 15.4: "A natureza dos bens ou serviços para os quais se aplique uma marca não constituirá, em nenhum caso, obstáculo a seu registro".

O guia mais importante acerca da interpretação do Acordo TRIPS³¹ traz uma visão ainda mais ampla do que aquela anotada por G. H. C. Bodenhausen em seu guia para a CUP, como vemos:

29 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. Disponível em <https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/31bis_trips_01_e.htm>. Acesso em 09 fev. 2025. Neste artigo, adota-se a nomenclatura simplificada de Acordo TRIPS.

30 Notadamente, não citam o artigo 7 da CUP a Proposta dos Estados Unidos de 1987, a Proposta da Comunidade Europeia de 1988, a Proposta do Brasil de 1989, a Proposta conjunta dos países em desenvolvimento de maio de 1990 e a Proposta Anell de junho de 1990.

31 UNITED NATIONS CONFERENCE FOR TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD), INTERNATIONAL CENTRE FOR TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ICTSD), Resource Book on TRIPS and Development, Cambridge University Press, New York, 2005. Tradução livre do autor a partir do original.



Dell Abbadia
Intellectual Property • since 1948

Marcas • Patentes • Desenho Industrial • Jurídico

Rua Padre Azevedo, 293
02044-120 • São Paulo • SP • Brasil

Tel. +55 11 2959.7999
fernando@citypatentes.com.br

www.citypatentes.com.br

A questão da moralidade ou da ordem pública pode surgir em relação a produtos como cigarros, conhecidos por serem prejudiciais à saúde, cuja publicidade ou venda os Membros podem optar por fortemente regular ou até proibir. O Artigo 15.4 sugere que uma marca usada em conexão, por exemplo, com cigarros não pode ter seu registro recusado por causa do produto ao qual está associada. Isto aparenta criar uma tensão com o Artigo 6 quinquies que permite a recusa do registro de uma marca por motivos de moralidade e ordem pública. Esta aparente tensão pode ser resolvida interpretando o Artigo 6 quinquies como limitado a recusas de sinais ou símbolos que sejam ofensivos “em si”. No entanto, é difícil traçar essa diferenciação porque um sinal ou símbolo atua inerentemente para criar (ou estimular) uma ligação na mente do público com algum bem, serviço, atividade ou crença. Um Membro pode argumentar que tem o direito de bloquear o registro de uma marca utilizada em cigarros não por causa do produto, mas porque a promoção da marca em si tem consequências adversas para o público; isto é, a marca “em si” é prejudicial à ordem pública porque incentiva um tipo de comportamento conhecido por causar danos graves (e o comportamento não está ligado ou limitado aos produtos de uma empresa específica). Quer este argumento seja persuasivo ou não, o ponto crítico do ponto de vista da política pública é que permitir o registro de uma marca comercial ou de serviço não prejudica a autoridade do governo para regular o produto associado à marca. Mesmo que um Membro deva permitir o registro de marcas de cigarros, poderá proibir (ou limitar) a venda dos cigarros por razões de saúde pública.

Como se nota, a interpretação mais moderna do dispositivo foca em

cigarros, diante dos esforços de algumas jurisdições em reduzir a quantidade de fumantes pela dura regulação da publicidade destes produtos. Por outro lado, a gênese da norma no Século XIX focava em produtos farmacêuticos. Essa comparação, por si só, mostra que é natural da evolução das políticas públicas tornar lícitas ou ilícitas determinadas atividades, segundo os interesses nacionais. Daí surge a importância do princípio da independência da marca com relação ao produto ou serviço assinalado.

O princípio, raramente citado na doutrina nacional, encontra eco nas lições de pensadores franceses e argentinos³². Tomemos, por exemplo, a atualização de Jacques Azéma e Jean-Christophe Galloux da histórica obra de Albert Chavanne e Jean-Jacques Burst³³:

Independência da marca em relação a seu objeto. **A validade de uma marca é absolutamente independente da licitude do produto ou do serviço ao qual se aplica.** Esta regra decorre do artigo 7 da Convenção Internacional da União de Paris, que dispõe que « A natureza do produto em que a marca de fábrica ou de comércio deve ser aposta não pode, em caso algum, obstar o registro da marca ». **Não se deseja que a proibição de um produto, na sua fabricação ou na sua venda, em um determinado momento e em determinado país, possa reverberar na validade de uma marca.** Pode-se perfeitamente admitir o depósito e a validade de uma marca destinada a designar um produto objeto de um monopólio estatal, ou um medicamento que ainda não teve

32 SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna. PIERRE, Jean-Luc. Droit de la propriété industrielle. 4^a ed. Lexis-Nexis Litec, Paris, 2007. p.468, e CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las, BERTONE, Luis Eduardo. Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales. Tomo I, 2^a ed. Heliasta, Buenos Aires, 2003. p. 163.

33 CHAVANNE, Albert. BURST, Jean-Jacques. Droit de la propriété industrielle. 6^a edição, atualizada por Jacques Azéma e Jean-Christophe Galloux. Précis Dalloz, Paris. p. 753. Tradução livre do autor a partir do original.

a comercialização autorizada, etc. Neste caso, uma ação de contrafação é possível contra as usurpações, mas a indenização a que pode pretender o titular será reduzida em razão do fraco prejuízo sofrido. Aliás, **tal marca não será explorada, mas um requerimento de caducidade colidiria com uma justa causa para a não exploração.** (grifamos)

A redação deixa pouco espaço à interpretação diversa. Os autores transmitem em seu texto o grau de cogência da norma internacional pelo uso de termos fortes, como “absolutamente independente”. Estes termos ecoam as expressões historicamente usadas no dispositivo, como “em caso algum” na Convenção ou “em nenhum caso” no Acordo TRIPS.

Estes dispositivos surgem, em verdade, para garantir que o titular possa, no momento desejado, proteger sua marca nas jurisdições que julgar convenientes, independente do status da licitude da respectiva atividade naquele território. A não-aplicação deste princípio obrigaria os titulares de tais marcas a monitorarem de forma perene as legislações das jurisdições de interesse para poderem lançar-se em uma corrida para a obtenção do registro de sua marca. Uma corrida da qual, em princípio, eles nem deveriam participar, visto que detentores legítimos dos direitos sobre a marca.

4. CONCLUSÃO

A atual posição do Instituto Nacional da Propriedade Industrial com relação à proteção de marcas que visem identificar produtos ou serviços ilícitos não é recente. Como vimos, na última década veio à existência um par de documentos normativos do Instituto relacionados à inclusão de “loterias” e “jogos de azar”. Como se nota, ao menos no aspecto normativo, o INPI tem mantido posição coerente, ainda que criticável.

A posição tampouco é isolada. O órgão homólogo nos Estados Unidos da América tem adotado posição

semelhante, ainda que a repercussão naquela jurisdição tenha sido motivada pelo indeferimento de pedidos de registro assinalando produtos derivados da *cannabis sativa*³⁴. O equívoco do órgão americano não justifica a posição do órgão brasileiro.

De outro lado, o Canadá tem sido uma importante voz no Comitê de Especialistas do Acordo de Nice, advogando pela inclusão de produtos e serviços como a maconha nas atualizações da Classificação de Nice³⁵.

Como visto no presente artigo, o Brasil contraiu, em duas ocasiões, obrigações perante outros países no sentido não opor, em nenhum caso, obstáculos ao registro de uma marca em virtude da natureza dos produtos ou serviços reivindicados. A legislação nacional, ainda que não reproduza estas disposições, não cria tais

obstáculos. Não parece ser lícito que o INPI as crie.

O atual texto do Manual de Marcas, os textos normativos sobre loterias e jogos de azar e a recente exclusão de produtos e serviços da lista pré-aprovada da Classificação de Nice apontam para um caminho diverso daquele pretendido e adotado pelo Brasil (e por outros países) desde as conferências de Paris, em 1880. Mais do que isso, estas recentes inovações legislativas do Instituto contrariam textualmente as obrigações contraias pelo nosso país ante a União de Paris para a proteção da Propriedade Industrial e a Organização Mundial do Comércio.

É verdade que os tempos atuais testemunham a fragilização do multilateralismo, de diversas perspectivas. Mas é também sabido que a propriedade industrial só atingiu o nível de proteção percebido hoje graças às iniciativas de internacionalização das quais o Brasil sempre participou, não raro como protagonista.

No cenário global, setores que envolvem jogos de azar e substâncias psicotrópicas têm apresentado constante crescimento. Sem que o INPI revise sua posição, é provável que uma empresa destes setores, cedo ou tarde, sintam-se prejudicada pelo entendimento da autarquia e recorra ao Poder Judiciário. Então, finalmente, será revelado o quanto o Brasil do século XXI

está disposto a seguir cumprindo as obrigações relativas à efetiva proteção da propriedade industrial, ainda que tenham sido contraídas pelos Brasis dos séculos XIX e XX.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. Parecer n. 00019/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/ AGU. Disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/le_gislacao/Parecer_00019_2024_CGPI_PFEINPI_PGF_AGU.pdf>. Acesso em 09 fev. 2025.

BARBOSA, Denis Borges. A marca como um fato internacional. Disponível em <<https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/a-marca-como-um-fato-internacional.pdf>>. Acesso em 09 fev. 2025.

_____. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003. P. 579

_____. Uma introdução à propriedade intelectual. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003.

BODENHAUSEN, G.H.C. Guide for the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. BIRPI, 1969.

34 Sobre o tema, recomenda-se a leitura de C DICKSON, Rachael, High Hopes: Cannabis Trademarks at the USPTO. Disponível em <<https://ssrn.com/abstract=4923226>>. Acesso em 09 fev. 2025.

35 Neste sentido, é altamente recomendada a leitura do relato, em primeira pessoa, da representante do órgão de registro de marcas do Canadá acerca da reunião do Comitê de Especialistas do Acordo de Nice. Em detalhes, ela narra as posições de diversos países, bem como a reivindicação da independência prevista no artigo 7 da CUP por representantes da INTA – International Trademark Association e da Espanha. Disponível em <<https://ipic.ca/english/blog/canadas-trademark-applications-for-marijuana-products-and-services-causes-an-international-stir-at-the-nice-committee-of-experts-2019-07-02>>. Acesso em 09 fev. 2025.



tinoco soares sociedade de advogados

marcas, patentes e direitos autorais

José Carlos Tinoco Soares
(Desde o ano de 1943)

Doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
Diploma de Reconocimiento por la obra de toda su vida en el ejercicio y enseñanza del Derecho por la Universidad de la Habana-Cuba
Acadêmico Honorário da Academia Nacional de Ciências Jurídicas de Bolívia
Fundador e Sócio Benemérito da Associação Paulista da Propriedade Intelectual ASPI
Membro de Honra Vitalício da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual ABPI
Membro de Honra da Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual - ASIPI

José Carlos Tinoco Soares Junior
(Desde o ano de 1980)

FILIAL:
20071-000 - Rio de Janeiro, RJ.

Av. Presidente Vargas, 442 - 5º andar - s/514
Fone: (0xx21) 2253-0944
Fax: (0xx21) 2253-0944

INTERNET: <http://www.tinoco.com.br>
E-mail: tinoco@tinoco.com.br

MATRIZ:

04063-001 - São Paulo, SP.

Av. Indianópolis, 995
Tels.:*(0xx11) 5084-5330 / 5084-5331
5084-5332 / 5084-5946 / 5084-1613
(0xx11) 5084-5334
Fax: (0xx11) 5084-5337
Caixa Postal 2737 (CEP 01060-970)

BRASIL. Decreto-lei nº 759, de 12/08/1969. Autoriza o Poder Executivo a constituir a empresa pública Caixa Econômica Federal e dá outras providências.

BRASIL. Lei nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023. Dispõe sobre a modalidade lotérica denominada apostas de quota fixa (...) e dá outras providências.

BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

C DICKSON, Rachael, High Hopes: Cannabis Trademarks at the USPTO. Disponível em <<https://ssrn.com/abstract=4923226>>. Acesso em 09 fev. 2025.

CHAVANNE, Albert. BURST, Jean-Jacques. Droit de la propriété industrielle. 6ª ed., at. por AZÉMA, J. e GALLOUX, J-C. Précis Dalloz, Paris.

CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las, BERTONE, Luis Eduardo. Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales. Tomo I, 2ª ed. Heliasta, Buenos Aires, 2003.

FRANÇA. MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. Conférence Internationale pour la protection de la Propriété Industrielle. Imprimerie Nationale, Paris, 1880.

INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN. Comentários à Lei de Propriedade Industrial. 3ª ed. Renovar, Rio de Janeiro, 2013.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Ato Normativo n. 150/1999 da Presidência. Dispõe sobre a adoção da Classificação Internacional de Produtos e Serviços

_____. Manual de Marcas. Disponível em <https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Manual_de_Marcas>. Acesso em 09 fev. 2025.

_____. Nota Técnica INPI/CPAPD nº 001/2016. Disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/NT_INPI_CPAPD_01_16.pdf>. Acesso em 09 fev. 2025.

_____. Resolução n. 123/2006 da Presidência. Suspende, temporariamente, a eficácia e aplicação do item 3 do Ato Normativo nº 150, de 09 de setembro de 1999, e, no que couber, as disposições do Ato Normativo nº 160, de 14 de dezembro de 2001, e da Resolução nº 083, de 14 de dezembro de 2001, bem como revoga a Resolução INPI nº 122/05, de 24 de novembro de 2005, e dá outras providências.

_____. Resolução n. 89/2013. Dispõe sobre a classificação de produtos e serviços e a classificação de elementos figurativos em matéria de marcas

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Acordo de Nice acerca da Classificação Internacional de Produtos e Serviços para fins de Registro de Marcas. Disponível em <<https://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/>>. Acesso em 09 fev. 2025.

_____. Convenção da União de Paris para a proteção da Propriedade Industrial, de 20 de março de 1883. Disponível em <<https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>>. Acesso em 09 fev. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. Disponível em <https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/31bis_trips_01_e.htm>. Acesso em 09 fev. 2025.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos. 2ª ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2019.

SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna. PIERRE, Jean-Luc. Droit de la propriété industrielle. 4ª ed. Lexis-Nexis Litec, Paris, 2007.

TAUK, Caroline Somesom. SANTOS, Celso Araújo. Lei da Propriedade Industrial Interpretada. Ed. JusPodivm, São Paulo, 2024.

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. Actes de la Conférence réunie à La Haye du 8 octobre au 6 novembre 1925. Bureau International de l'Union. Berna, 1926.

UNITED NATIONS CONFERENCE FOR TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD), INTERNATIONAL CENTRE FOR TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ICTSD), Resource Book on TRIPS and Development, Cambridge University Press, New York, 2005.

MARCAS FORTES NÃO SURGEM POR ACASO
36 ANOS - 6.000 CLIENTES - 15.000 PROCESSOS



SÃO PAULO - CAMPINAS - SOROCABA - GOIÂNIA - PIRACICABA
☎ (19) 3255-7899 / (11) 3078-1844

- ✓ **Registros de Marcas**
- ✓ **Dept. de Patentes**
- ✓ **Perícias e Avaliações**
- ✓ **Contratos Especiais:**
Licenças - Negócios - Tecnologia
- ✓ **Lic. de Produtos:**
CETESB/ IBAMA - MA - ANVISA - Polícia Federal
- ✓ **Franchising** - Formação e Expansão de Franquias
- ⚖ **Jurídico Especializado**



O REGISTRO MARCÁRIO ALHEIO

COMO ELEMENTO (IN)CAPAZ DE AFASTAR O USO

CONTINUADO DE MARCA ANTERIOR E DE BOA-FÉ

Ana Carolina Sabóia Bertoletti¹

1. Introdução:

De acordo com a Lei nº 9.279/96, precisamente junto ao artigo 129, *caput*, a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional.

Ao avançar pela leitura do artigo 129 da Lei nº 9.279/96, deparamo-nos com a previsão do §1º, cujo teor garante a toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, caracterizando o direito de precedência.

Em outras palavras, quando falamos de direito de precedência, tras mudamos do sistema atributivo para sistema declarativo que, de forma excepcional, permite o registro àquele que preenche os seguintes requisitos legais: boa-fé; anterioridade no uso há pelo menos 6 meses, bem como uso do sinal marcário idêntico ou semelhante e identificação de serviço idêntico, semelhante ou afim.

Quanto ao momento de sua alegação, muito se debateu sobre o ensejo de seu exercício. Inicialmente, o direito de precedência somente poderia ser suscitado em sede de Oposição (artigo 158 da Lei nº

9.279/96), tendo evoluído para o cabimento em Processo Administrativo de Nulidade, conforme Parecer INPI nº 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU de 03 de novembro de 2021.

Ora, a Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI, deixou claro que inexistente restrição na Lei nº 9.279/96 quanto ao limite temporal ao direito de precedência, coadunando com o entendimento de que o usuário não pode ter obstado o seu direito diante do Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 5º, §2º da CF) e Princípio Constitucional de Acesso à Justiça (artigo 5º, incisos II e XXXV CF).

Do mesmo modo, ainda que não tenha ocorrido impugnação administrativa contendo a alegação de precedência, o utente de boa-fé poderá se valer da prestação jurisdicional, conforme preconizam o Recurso Especial nº 1.464.975-PR e Recurso Especial nº 1.673.450/RJ.

Todavia, quando falamos de direito de precedência, não podemos nos limitar apenas ao âmbito do utente de boa-fé que obtém o reconhecimento de seu direito em fase administrativa e/ou judicial. É importante estudar o assunto sob a ótica daquele que, por impugnação de terceiro, recebeu o indeferimento do pedido de registro e/ou nulidade do registro marcário.

Ainda, é importante sopesar o entendimento exarado pelo Parecer INPI nº 005-2012 AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 e Manual de Marcas (item 5.12.6), cujos reflexos beneficiam o usuário que primeiro realizou o depósito da marca, excluindo aquele que, por alguma razão, não se valeu do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Portanto, o presente artigo objetiva apreciar o alcance do uso anterior e de

boa-fé frente ao registro marcário alheio, verificando se, diante da ausência de registro válido, o terceiro tem direito de manter-se no uso de boa-fé da expressão marcária, ou este sofrerá os efeitos de ordem de abstenção, sem prejuízo de indenização.

Frise-se que não se trata de acobertar o uso ilegítimo e desautorizado de sinais marcários alheios. Pelo contrário, a partir da análise legislativa (nacional e internacional), doutrinária e jurisprudencial, visaremos compreender e equilibrar o conflito de interesses entre titulares que, de certa forma, possuem boa-fé e anterioridade no exercício de seus direitos.

Assim, diante de interessados dotados de boa-fé e anterioridade, o acolhimento da tese de direito de precedência em favor de um deles pode, de maneira desastrosa, implicar em ordem de abstenção de uso de marca, sem deixar de lado as implicações por danos morais e patrimoniais, em decorrência do Código Civil, bem como normas de repressão à concorrência desleal (artigos 2º, inciso V, 195, inciso III e 209, todos da Lei nº 9.279/96 e artigo 10, *bis* da Convenção da União de Paris).

Portanto, o presente texto demonstrará que a colidência entre dois nomes empresariais/título de estabelecimentos e/ou marcas não pode ser apreciada apenas sob o ponto de vista do registro anterior.

2. Direito de Precedência (art.129, §1º da Lei nº 9.279/96) vs usuário anterior e de boa-fé desprovido de registro marcário

Quando falamos de direito de precedência, é importante remontarmos as previsões legislativas

¹ Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Advogada Sócia do Escritório Camelier Advogados, especializada em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC SP) e Comunicação, Semiótica e Linguagens Visuais pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS); Extensão Universitária Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: Governança e Compliance – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (USP); Perita Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Professora convidada da Trevisan Escola de Negócios – MBA Propriedade Intelectual e Direito Autoral na Economia Digital (2022). Autora do livro “Direito Autoral e Entretenimento: novas perspectivas jurídicas.”, editado por Synergia Editora.

anteriores a fim de compreendermos a origem e a evolução do tema frente aos conflitos atuais.

Partindo do Decreto Lei nº 7.903/1945, precisamente junto ao artigo 96, não haveria a proteção para a reprodução ou imitação de marca de terceiros, não registrada, mas em uso, devidamente comprovado, desde que o respectivo utente, impugnando o pedido como suscetível de o prejudicar, pleiteasse o da sua marca dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data da impugnação.

Do mesmo modo, o Decreto Lei nº 254 de 28 de fevereiro de 1967 e o Decreto Lei nº 1.005 de 21 de outubro de 1969 ecoaram a previsão do Decreto Lei nº 7.903/1945, estabelecendo que o uso anterior de determinada marca serviria como impeditivo de registro alheio, desde que realizada a impugnação administrativa, bem como o requerimento do registro para si.

Na sequência, no Código da Propriedade Industrial, instituído pela Lei nº 5.772/1971, como menciona o saudoso Prof. Doutor DÊNIS BORGES BARBOSA²: “o registro marcário se tornou constitutivo: o pré uso não dava quaisquer direitos. A lei então em vigor não considerava qualquer efeito ao prévio uso.”

Sob a influência das regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), a Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) retomou a

previsão sobre o direito de precedência em seu artigo 129, §1º, garantindo a toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. Nesse sentido, importante lembrar as lições do Prof. Doutor DÊNIS BORGES BARBOSA³ sobre os pressupostos do direito de precedência:

“Note-se que para reconhecer o pré-uso não se exige grau de notoriedade como previa o artigo 67 da Lei 5.772/71 vigente; a marca usada pode ser conhecida em um mercado específico, ou mesmo completamente desconhecida pelo depositante. (...) A Lei nº 9.279/96 também não exige que a marca, objeto do direito de precedência, seja a mesma da que objetiva registrar. A semelhança formal, a simples afinidade de atividade veda o registro subsequente. A restrição mais significativa da Lei nº 9.279/96 é que o pré-uso da marca se dê no País. A utilização, ainda que vasta, no exterior não dá precedência. O direito de precedência ainda depende da boa-fé e é personalíssimo, intransferível, ou mais propriamente, é parte do estabelecimento.”

Ora, de uma leitura atenta ao artigo 129, §1º da Lei nº 9.279/96, nota-se a presença de quatro requisitos para que ocorra o enquadramento da

presente hipótese, quais sejam, boa-fé; anterioridade há pelo menos 6 (seis) meses; uso de sinal marcário idêntico ou semelhante e, por fim, produto/serviço idêntico, semelhante ou afim.

Operadores do direito, doutrina, jurisprudência e órgãos consultivos debruçaram-se sobre o tema e, de forma brilhante, contribuíram com debates que robusteceram o instituto do direito de precedência.

O primeiro deles, foi o momento adequado para arguição do direito de precedência. De acordo com versão antiga do Manual de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Revogado pela Resolução nº 249/2019), além de fazer prova do depósito do pedido de registro da marca para fins de garantia do direito de prioridade ao registro, o interessado deveria:

“fundamentar sua reivindicação, exclusivamente em sede de oposição ao pedido de registro formulado por terceiros, instruindo-a de provas suficientes para caracterizar o uso no país, na conformidade do disposto no § 1º do art. 129 da LPI”⁴

Em outras palavras, a impugnação e as provas de uso deveriam ser apresentadas, exclusivamente, em sede de Oposição o que, de certa forma, garantia apenas uma única

4 Disponível em: <https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual-de-marcas-2-edicao-1-revisao/wiki/5%C2%B712_An%C3%A1lise_de_pedidos_com_oposi%C3%A7%C3%A3o> Acesso em 26.jan.2025.

2 BARBOSA. Dênis Borges. Uma introdução à Propriedade Intelectual. 1.v. Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro:1997, p.253.

3 Idem.



**KASZNAR
LEONARDOS**

Há mais de 100 anos,
protegemos as
inovações que
movem o mundo.

Focamos em soluções estratégicas
que geram valor para o seu negócio.
Afinal, **excelência em Propriedade
Intelectual é a nossa marca.**

Rio de Janeiro • São Paulo | Brasil

kasznarleonardos.com
mail@kasznarleonardos.com

oportunidade para exercer o direito em questão.

Por outro lado, quando cotejada a diretriz estabelecida pelo Manual de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) com a redação do artigo 158, §2º da Lei nº 9.279/96, vislumbrávamos a possibilidade de a arguição do direito de precedência ser realizada em sede de Processo Administrativo de Nulidade.

Diante disso, aos 03 de novembro de 2021, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) divulgou o Parecer nº 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU que tratou da possibilidade da alegação do direito de precedência em sede de Processo Administrativo de Nulidade.

A própria Autarquia Federal passou a reconhecer que o direito de precedência ao registro é garantido pelo artigo 129, § 1º, da Lei nº 9.279/96 a toda pessoa que, de boa-fé, usa a marca, há pelo menos seis meses, para identificar produto ou serviço, sem restrição quanto ao limite temporal para seu exercício.

Frise-se que a ausência do limite temporal para suscitar o direito de precedência foi fruto de muito debate, encontrando guarida junto aos entendimentos recentes do C. Superior Tribunal de Justiça que admitem o reconhecimento do instituto em sede judicial em respeito ao Princípio Constitucional de Acesso à Justiça e Princípio Constitucional da Legalidade, vejamos:

"é possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º da LPI), asseverando que a lei de propriedade industrial protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito de precedência de registro". (Recurso Especial nº 1.464.975/PR, 3ª Turma, Ministra Nancy Andrighi, julgado

em 01/12/2016, publicado em 14/12/2016)

"Admitir como correto o posicionamento adotado no acórdão recorrido implicaria, em primeiro lugar, em indevida restrição do acesso da recorrente à Justiça sem amparo legal ou constitucional, vulnerando o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Além disso, o fato de o sistema adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro ser o atributivo de direito, em que a propriedade e o uso exclusivo são adquiridos somente pelo registro, não significa dizer que a exceção a essa regra - direito de precedência ao registro - deva sofrer excessivas restrições ou limitações que, em última análise, inviabilizariam o uso deste instituto. Assim, a interpretação que se deve fazer do art. 129, §1º, da Lei 9.279/96 não pode ser compreendida como uma restrição de meios para o exercício deste direito, impedindo que o usuário anterior de boa-fé busque o Poder Judiciário diante de lesão ou ameaça a direito." (Recurso Especial nº 1.673.450/RJ, 3ª Turma, Ministra Nancy Andrighi, julgado em 19/09/2017, publicado em 26/09/2017)

Superada a discussão sobre o momento adequado para o exercício do direito de precedência, deparamo-nos com o segundo ponto de análise. O uso anterior simultâneo por dois interessados, onde o direito de

precedência deve ser garantido àquele que primeiro tiver efetuado o depósito junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Ou seja, de acordo com a previsão do item 5.12.6 do Manual de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) quando duas pessoas comprovarem o uso anterior do sinal marcário requerido, fará jus ao registro aquele que primeiro tiver efetuado o depósito.

O entendimento de garantir o registro àquele que primeiro tiver realizado o depósito também pode ser encontrado junto ao Parecer INPI nº 005-2012 AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, cujo teor versa sobre o conflito de marca *versus* nome empresarial.

Este é o cerne do presente artigo, refletir e compreender o alcance do uso anterior e de boa-fé frente ao registro marcário alheio a fim de avaliar se o reconhecimento da precedência alheia é capaz ou incapaz de afastar o uso continuado daquele que também usava e/ou possuía o registro de boa-fé.

Diante disso, como equacionar a orientação de que se ambas as partes comprovarem o pré-uso do sinal marcário requerido, há pelo menos 6 (seis) meses antes da data do depósito e/ou prioridade reivindicada *"o direito sobre o registro da marca pertencerá àquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI, independente de quem faz uso há mais tempo."*? Aquele que primeiro depositou o pedido junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) teria condições de

**PROPIEDAD INTELECTUAL
MARCAS Y PATENTES**

**FS & A FERNÁNDEZ
SECCO & ASOCIADOS**

Montevideo - Uruguay

25 de Mayo 467 Of. 501 | Tel: (598) 2916 1913
www.fernandezsecco.com | info@fernandezsecco.com

neutralizar, ou até mesmo refutar o direito anterior e de boa-fé de determinado terceiro? Reconhecido o direito de precedência em favor daquele que primeiro realizou o depósito, este terá fundamento para insurgir-se em face do terceiro que, assim como ele, utilizava marca de boa-fé?

Se remontarmos a origem etimológica da boa-fé, esta deriva do latim *bona fides*, significando honestidade, boa intenção, retidão, pureza. Logo, diante de dois sujeitos com legitimado interesse (uso anterior e de boa-fé), não nos parece prudente limitar-se ao momento da realização do depósito junto ao órgão competente.

Isso porque, rememorando o brocardo jurídico *ubi lex non distinguit, nec interpret distingere debet*⁵, a lei não admite distinções pelo intérprete, tampouco contém palavras desnecessárias ou inúteis.

Ainda, há quem defenda que o Manual de Marcas e o Parecer INPI nº 005-2012 AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 são normas infralegais de caráter interpretativo, tendo como objetivo tornar claro o entendimento da administração pública.

Nesse sentido, necessário excursionar pelo entendimento de HELY LOPES MEIRELLES⁶: “(...) o parecer é ato administrativo enunciativo, pois não expressam uma vontade estatal, seja ela criadora de direitos, regulamentadora ou negocial.”

Raciocínio muito bem exteriorizado pelo Ministro Carlos Velloso no julgamento do MS nº 24.07318⁷, vejamos:

“O parecer emitido por procurador ou advogado de órgão da administração pública não é ato administrativo. Nada mais é do que senão opinião emitida pelo operador do direito,

opinião técnico-jurídica, que orientará o administrador na tomada da decisão, na prática do ato administrativo, que constitui na execução ex officio da lei.”

Assim, em matéria de direito de precedência, não podemos nos limitar ao conteúdo de normas infralegais. É de suma importância buscar referências junto ao direito comparado, acordos internacionais (Convenção da União de Paris e Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio), bem como jurisprudência sobre o tema.

Nesse sentido, o Prof. Doutor LÉLIO DENICOLI SCHMIDT⁸ menciona, de forma brilhante, aspectos da legislação internacional diante do direito à continuidade do uso anterior, a despeito do registro alheio:

(...) Na Itália, a legislação permite que o usuário anterior prossiga no uso da marca registrada por outrem (art.12, alínea “a”, do CPI. O mesmo ocorre na Espanha (art.52, §2º, da Lei 17/2001), na Alemanha (art.22, parágrafo 2º, do Trademark Act e na Suíça (art.14 da Lei de Proteção de Marcas de 28 de agosto de 1992). A legislação comunitária europeia esposou essa orientação, como destacado no item 17 do preâmbulo da Diretiva EU 2015/2436, “o titular de uma marca posterior não pode se opor à utilização do direito anterior, ainda que esse direito tenha deixado de poder ser invocado contra a marca posterior”. O art.14º, §3º da mesma Diretiva também estabelece que o registro da marca não impede que terceiros façam uso comercial “de um direito anterior de alcance local, se este for reconhecido pela lei do Estado-membro em questão, e a utilização desse direito anterior for feita dentro dos limites do território em que é reconhecido”. Disposição similar consta do §3º do art.111

do Regulamento CE 207/2009 relativo às marcas concedidas na União Europeia.”

Quando voltamos os olhos aos acordos internacionais, assim como no direito comparado, defrontamo-nos com a continuidade do uso da marca pelo usuário anterior, mesmo diante de registro alheio que não admita invalidação.

Isso porque, em seu artigo 4º, item B, a Convenção da União de Paris (CUP)⁹ estabelece que “(...) Os direitos adquiridos por terceiros antes do dia do primeiro pedido que serve de base ao direito de prioridade são ressalvados nos termos da legislação interna de cada país da União.” É o que se depreende da parte final do artigo 16, §1º do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS)¹⁰ que prevê “(...) Os direitos descritos acima não prejudicarão quaisquer direitos prévios existentes, nem afetarão a possibilidade dos Membros reconhecerem direitos baseados no uso.”

Dessa forma, não há dúvida de que aquele que se utiliza de boa-fé de determinada marca, mesmo diante do registro alheio, pode permanecer no uso, sem incidência de ordem de abstenção e/ou indenização. Isto é, diante do uso de marca, anterior e simultâneo, por dois interessados, o registro anterior não pode ser o único balizador para fundamentar ordem de abstenção e/ou indenização.

Tanto é verdade que, ao consultar o repositório de jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, diversas são as decisões que ponderam três aspectos antes de deferir ordem de abstenção de uso e/ou fixar indenização: (i) tempo de convivência entre as marcas; (ii) existência de mercado constituído e (iii) impressão gerada pelo conjunto-marcário.

5 FRANÇA, R. Limongi. *Hermenêutica Jurídica*. 13 ed. São Paulo: RT, 2015, p. 42

6 MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. 40ª, ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 180-194

7 STF - MS: 24073 DF, Relator: CARLOS VELLOSO, Data de Julgamento: 06/11/2002, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 31/10/2003

8 SCHMIDT, Lélio Denicoli. *Marcas: aquisição, Exercício e Extinção de Direitos*. 2.ed. Rio de Janeiro. Lumen Juris, 2019. p.130.

9 Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/CUP.pdf>>. Acesso em: 26.jan.2025.

10 Disponível em: https://www.gov.br/siscomex/pt-br/arquivos-e-imagens/2021/05/omc_trips.pdf> Acesso em: 26.jan.2025.

Dentre os casos, podemos citar a Apelação Cível nº 0001068-41.2012.8.26.0300, julgada pela 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo e relatoria do Desembargador Enio Zuliani. O caso em questão envolvia o conflito entre o registro marcário "AQUAFLORE" e o uso anterior da expressão "ACQUAFLORE", tendo a anterioridade do registro sido mitigada nos seguintes termos: "(...) Ou seja, muito embora a autora detenha o registro da marca AQUAFLORE junto ao INPI desde 2007 vislumbra-se que o princípio da anterioridade não resolve, por si só, a questão devendo verificar se o registro da marca atende a um princípio secular do comércio, isto é, se a titularidade coincide com a identidade do produtor que construiu a marca e a utilizou como sinônimo de um produto o que obriga analisar o tempo de emprego e a anterioridade do uso. E pelo que foi verificado acima a autora não cumpriu, nem de longe, tal requisito. (...) Registre-se que não se trata de reconhecer a exclusividade de uso da expressão supra, mas não se pode desconsiderar a importância da marca que a apelada-ré detém no mercado, na medida em que a referida insígnia é utilizada há mais de uma década, com ampla aceitação do mercado consumidor."

Na mesma *ratio*, podemos citar o conflito entre a marca mista "LOS CABRONES MEXICANO" vs o uso sem registro da expressão "CABRONES COMIDAMEXICANA", frutoda Apelação Cível nº 1057730-14.2016.8.26.0576, apreciada pela 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de

Justiça de São Paulo e relatoria do Desembargador Araldo Telles. Além de analisar os elementos figurativos constante em ambas as marcas e sua forma de apresentação ao público consumidor, o acórdão foi categórico ao afirmar: "(...) E, pelo princípio da anterioridade, não haveria como se impor à ré a abstenção do uso do título CABRONES COMIDA MEXICANA, dado seu registro na Jucesp em 25/06/2014, ou seja, antes mesmo do depósito da marca semelhante pela autora. De efeito, a ré conseguiu demonstrar satisfatoriamente que derivou da atividade como empresário individual e, num pequeno espaço de tempo, evoluiu para sociedade empresária, composta, inclusive, pelo requerente do registro marcário protocolado em 2.013, tratando-se de negócio que se iniciou como food truck até alcançar uma sede própria."

A terceira decisão a ser comentada é fruto de ação de abstenção com pedido cumulado de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela titular das marcas mistas "A ALFAMEQ" (902566644 e 902566768), com alegação de que a ré fazia uso indevido da mesma expressão para designar os mesmos produtos, quais sejam, bicicletas e seus componentes. Neste caso, embora a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo tenha atribuído competência à Justiça Federal para eventual invalidação de registro de marca, no julgamento da Apelação Cível nº 1001052-88.2017.8.26.0011 os Desembargadores afastaram a ordem de abstenção a partir da aplicação

dos princípios da especificidade e da anterioridade, nos seguintes termos: "(...) Não fosse só isso, a ré utilizava a marca de fato de boa-fé, por tempo relevante, o que era exteriorizado com as vendas demonstradas e notório no setor de bicicletas. Aliás, ambas as partes estão sediadas nesta Capital e, trabalhando no mesmo ramo de atividade, não há como se alegar que a autora não tinha conhecimento do uso do sinal pela ré ou suas antecessoras."

Do mesmo modo, diante da marca "PIZZARIA DO GINO" supostamente violada pela ré ao utilizar título de estabelecimento bastante semelhante "PIZZARIA TIO GINO", nos autos da Apelação Cível nº 1002944-98.2018.8.26.0010, a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, em relatoria do Desembargador Ricardo Negrão, este exarou o seguinte entendimento: "(...) No caso concreto, a autora demonstrou ser titular da marca "Pizzaria do Gino", concedida em 6 de março de 2010 (fl. 35), embora tenha iniciado suas atividades no ano de 1976 (fl. 208). Por outro lado, restou demonstrado nos autos que a ré iniciou suas atividades nos idos de 1965, no ramo da pizzaria, utilizando a expressão ao menos desde 1966, sendo inúmeros os relatos de clientes que frequentam o local desde a década de 1970 (fl. 147-150, 163-169, 180 e 186-188). Nesse diapasão, a apelante tem direito a usar a expressão "Pizzaria Tio Gino". E frise-se: ainda que a autora tenha iniciado sua atividade em 1976 identificando-se como "Pizzaria Gino", até o registro da marca não possuía ela

80 JOHANSSON
& LANGLOIS 1945 2025
years

www.jl.cl - mail@jl.cl
Chile

ATTORNEYS AT LAW
INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY
EXPERIENCE IN ACTION



direito de exclusividade sobre o uso. Neste ínterim a coexistência dos títulos de estabelecimento ou marcas não registradas era pacífica, não cometendo a apelante nenhum ato ilícito."

Como último exemplo, podemos mencionar o entendimento firmado pela 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo junto aos autos da Apelação Cível nº 1001801-57.2019.8.26.0554, em relatoria do Desembargador Cesar Ciampolini. Em sua origem, o caso compreendia ação cominatória ajuizada por KPCON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pretendendo obrigar KAPCON CONTABILIDADE EIRELI - ME a abster-se do uso da marca KAPCON, já que constituiria violação de sua marca registrada, KPCON. Em sede recursal, ficou clara a análise cuidadosa diante do registro marcário válido vs uso de boa-fé sem registro: *"(...) Em que pese o registro deferido pela autarquia federal à autora em detrimento da ré, há de se destacar o extenso período pelo qual as partes conviveram pacificamente, inclusive apresentando-se a ré ao mercado como KAPCON anteriormente à autora. A anterioridade na utilização do signo pela ré, que, como visto, vem de 1999, bem como o longo tempo durante o qual conviveram as marcas pacificamente (entre 2010 e 2019, ano de ajuizamento desta demanda), portanto, são fatores suficientes para reconhecimento da boa-fé da ré e para que se autorize a continuidade de uso do signo por ambas as partes."*

Como visto, a jurisprudência tem se mostrado atenta diante do uso de marca anterior e simultâneo por dois interessados, onde o registro anterior não pode ser o único balizador para fundamentar ordem de abstenção e/ou indenização.

Em outras palavras, a redação dos artigos 129 e 130 da Lei nº 9.279/96 não pode ser aplicada de forma absoluta, sendo necessário avaliar (i) tempo de convivência entre as marcas; (ii) existência de mercado constituído e (iii) impressão gerada pelo conjunto-marcário, jamais ignorando a função social da marca e do interesse econômico que estimulam a livre iniciativa e a organização do trabalho (art. 170, da Constituição Federal).

3. Considerações Finais

A análise do direito de precedência em marcas não pode se restringir à literalidade do artigo 129, §1º, da Lei nº 9.279/96. Seus desdobramentos estão refletidos não apenas na legislação, mas também nos posicionamentos administrativos e pareceres do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), como evidenciado no Manual de Marcas, no Parecer INPI nº 005-2012 AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 e no Parecer INPI nº 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. Essa amplitude interpretativa revela a complexidade da matéria e a necessidade de uma abordagem que transcenda a visão administrativa estrita, incorporando as dinâmicas do caso concreto e da jurisprudência.

Não há dúvidas de que o direito de precedência não se limita ao reconhecimento administrativo ou judicial de um utente de boa-fé. O tema também envolve aqueles que, por ação de terceiros, tiveram seus pedidos de registro indeferidos, seus registros anulados ou simplesmente não formalizaram o depósito da marca no INPI. Esse cenário reforça que o simples registro anterior não pode ser utilizado de forma absoluta para fundamentar ordens de abstenção e indenização sem uma análise aprofundada do caso concreto.

Diante do uso simultâneo e anterior da marca por diferentes interessados, além do denominador comum, isto é, a boa-fé, torna-se imperativo avaliar a questão sob três prismas fundamentais: (i) o tempo de convivência entre as marcas, (ii) a existência de mercado constituído e (iii) a impressão gerada pelo conjunto marcário.

A exclusividade do registro não pode ser aplicada mecanicamente sem considerar tais fatores, sob o risco de se desconsiderar princípios fundamentais do direito marcário, como a função distintiva e a lealdade concorrencial. Essa interpretação encontra respaldo na legislação internacional, especialmente na Convenção da União de Paris (CUP) e no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio

(TRIPS), assim como na doutrina e na jurisprudência nacional.

O entendimento majoritário tem sido no sentido de afastar alegações de violação quando há comprovação da boa-fé no uso da marca, garantindo a continuidade de expressões que há anos coexistem no mercado sem conflito significativo. Exemplos como os casos citados, bem como as demais situações ocorridas junto aos tribunais, "ÓTICA VIDA" vs "ÓTICA VIDA NOVA"¹¹ e "ALPENHAUS" vs "ALPENROSE"¹² evidenciam essa abordagem cautelosa, que busca equilibrar os direitos dos envolvidos em consonância com as peculiaridades da legislação, doutrina e jurisprudência.

Portanto, a interpretação do artigo 129, §1º, da Lei nº 9.279/96 deve ser integrada a um conjunto normativo mais amplo, que inclui o artigo 4º, item B, da CUP, os artigos 16, §1º, e 24, §§4º e 5º, do TRIPS, além de princípios constitucionais como a segurança jurídica (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), o princípio da proteção da confiança legítima (artigo 6º, §2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – Decreto-Lei nº 4.657/1942) e o artigo 45 da própria Lei nº 9.279/96. Essa abordagem não apenas resguarda direitos legítimos de quem construiu identidade mercadológica ao longo do tempo, mas também impede a aplicação automática do registro como única ferramenta de exclusão concorrencial, garantindo um sistema marcário mais justo e alinhado à realidade fática.

4. Referências Bibliográficas

BARBOSA. Dênis Borges. Uma introdução à Propriedade Intelectual. 1.v. Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro:1997.

11 TJSP; Apelação Cível 1008144-79.2021.8.26.0625; Relator Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento: 31/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022

12 TJSP; Apelação Cível 1000852-91.2016.8.26.0116; Relator (a): Carlos Alberto Garbi; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento: 28/08/2017; Data de Registro: 30/08/2017

BRASIL. Decreto Lei nº 7.903 de 27 de agosto de 1945. Código da Propriedade Industrial.

BRASIL. Decreto Lei nº 254 de 28 de fevereiro de 1967. Código da Propriedade Industrial.

BRASIL. Decreto Lei nº 1.005 de 21 de outubro de 1969. Código da Propriedade Industrial.

BRASIL. Lei nº 5.772 de 21 dezembro de 1971. Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências.

BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

BRASIL. Decreto Lei nº 4.657 de 04 de setembro de 1942. Lei de introdução às normas do direito brasileiro.

FRANÇA, R. Limongi. *Hermenêutica Jurídica*. 13 ed. São Paulo: RT, 2015.

MEIRELLES. Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. 40ª, ed., São Paulo: Malheiros, 2014.

SCHMIDT. Lélío Denicoli. *Marcas: aquisição, Exercício e Extinção de Direitos*. 2.ed. Rio de Janeiro. Lumen Juris, 2019.



**El mundo
es de los
especialistas
y la Propiedad
Intelectual, debe
estar en manos
de los mejores.**



E.C.V. & ASOCIADOS

MARCAS Y PATENTES

Calle La Iglesia, Edif. Centro Solano
Plaza I, Piso 4, Oficina 4-A, Urb.
Sabana Grande, Caracas - 1050,
Venezuela

Telf. Master: (58-212) 761.76.74

Fax: (58-212) 761.79.28

www.ecv.com.ve

[Twitter](#) [Instagram](#) [Facebook](#) @ecvasociados



**MARIANELLA
MONTILLA**



**ENRIQUE
CHEANG**