

# REVISTA **ASPI**

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

www.aspi.org.br

Revista ASPI

2025 - nº 21 - Agosto - Quadrimestral

ISSN 2596-1039

**A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE  
INTELECTUAL DAS TOPOGRAFIAS  
DE CIRCUITOS INTEGRADOS:  
RETROSPECTO E SITUAÇÃO ATUAL**

# Diretoria Eleita Biênio 2025/2027

Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 11/06/2025

Eleitos para o Biênio 2025/2027

## Diretoria Executiva



**Soraya Imbassahy de Mello**  
Presidente



**Alexandre Fragoso Machado**  
Diretor Secretário



**João Vieira da Cunha**  
1º Vice-Presidente



**Patrícia Janardi Gonzalez Silveira**  
Diretora Financeira



**Ismênia de Barros Wallace**  
2ª Vice-Presidente



**Tais Capito Castro Alves**  
Diretora Cultural

## Conselho Fiscal e Consultivo



**Elisabeth Siemsen do Amaral**



**Gabriel Pedras Arnaud**



**Luís Felipe Balieiro Lima**



**Nancy Satiko Caigawa**



**Roger de Castro de Kneblewski**

A posse acontecerá no dia **14 de agosto de 2025**,  
junto com a comemoração dos 42 anos da ASPI  
no late Clube de Santos – sede São Paulo

Associação  
Paulista da  
Propriedade  
Intelectual



# Prezados Associados,

É com grande alegria e um sentimento de missão cumprida que apresento esta nova edição da Revista ASPI, a última sob a gestão da atual Diretoria Executiva, da qual tive a honra de fazer parte como Presidente.

No dia 11 de junho de 2025, a ASPI realizou eleições para a escolha de sua nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal e Consultivo, que assumirão o leme da associação pelos próximos dois anos. Desejo à nova diretoria, capitaneada pela estimada Dra. Soraya Imbassahy de Mello, uma gestão próspera e segura em mares desafiadores, com ventos favoráveis rumo a novos avanços. Estejam certos que poderão contar com meu apoio contínuo, agora na condição de Conselheiro Nato.

Ao final deste ciclo, desembarco da presidência com a convicção de que navegamos com firmeza, avançando de forma significativa no cumprimento de nossa missão de promover o debate qualificado e plural sobre Propriedade Intelectual, reforçando ainda mais o protagonismo da ASPI como referência nacional nesse campo.

Para celebrar esse momento de renovação institucional e também os 42 anos de fundação da ASPI, teremos no próximo dia 14 de agosto de 2025 o tradicional Jantar de Posse da nova Diretoria, a ser realizado na sede do late Clube de Santos, já com as vagas esgotadas. A ocasião promete ser uma noite memorável, marcada por reencontros, homenagens e pela celebração da história que construímos juntos e do futuro promissor de nossa associação.

Nesta edição da Revista, os artigos selecionados refletem a riqueza temática e a profundidade das discussões que vêm marcando o cenário da Propriedade Intelectual. Destaco, em primeiro lugar, o artigo "A Obra Intelectual sob Encomenda: Regime Jurídico e Contratual à Luz da Lei de Direitos Autorais", que examina os aspectos legais das criações sob encomenda, oferecendo uma leitura essencial para profissionais que atuam com contratos e produção intelectual.

Na sequência, temos o artigo "A Proteção da Propriedade Intelectual das Topografias de Circuitos Integrados: Retrospecto e Situação Atual", no qual nosso Conselheiro Nato e ex-Presidente, Dr. Clóvis Silveira, apresenta um panorama abrangente sobre esse tema ainda pouco explorado no Brasil, mas de grande relevância para a promoção da inovação tecnológica.

Por fim, o artigo "Secondary Meaning no Brasil: uma Virada de Chave no Sistema Marcário Brasileiro" trata do amadurecimento do conceito no contexto nacional, analisando seus reflexos práticos para a proteção jurídica do trade dress e a consolidação de sinais distintivos no mercado.

A todos os associados, expresso minha mais sincera gratidão pelo apoio, pela confiança e pelo entusiasmo com que acompanharam e participaram das iniciativas promovidas pela ASPI ao longo deste ciclo. Deixo a presidência com a convicção serena de que a associação permanece em excelentes mãos e seguirá trilhando um caminho sólido de crescimento, diálogo construtivo e excelência técnica, em benefício de toda a comunidade da Propriedade Intelectual.

Desejo uma excelente leitura e convido a todos para celebrarem conosco o novo ciclo que se inicia.

Um forte abraço,

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

Novidades na revista ASPI/ Vinicius Cervantes G. Arruda /07

## Entretenimento no Cenário Jurídico

Marisa Maiô: uma apresentadora na nova realidade do entretenimento/ Larissa Andréa Carasso Kac /09

## Enquanto isso...

Benny Spiewak/ Bruna Barbosa /11

## Direito e Inovação

Transferência de Tecnologia e Mudanças Climáticas – tema decisivo para a COP30/ Luiz Ricardo Marinello /14

## Comissão de Diversidade e Equidade

O paradoxo da tolerância/ Pedro Vilhena /15

## Jurisprudência dos Tribunais

Márcio Junqueira Leite/ Pedro Magnabosco /18

## Decisões do CONAR

Larissa Andréa Carasso Kac /22

## Artigos

A OBRA INTELECTUAL SOB ENCOMENDA: REGIME JURÍDICO E CONTRATUAL À LUZ DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS  
Luiza Müller Ferreira Domingos /25

A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DAS TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS: RETROSPECTO E SITUAÇÃO ATUAL  
Clovis Silveira /33

SECONDARY MEANING NO BRASIL: UMA VIRADA DE CHAVE NO SISTEMA MARCÁRIO BRASILEIRO  
Marcos Bueno e Guilherme Bueno /40

## REVISTA ASPI

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

### Revista ASPI nº 21

2025 - nº. 21 - Agosto - 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 Có Galdino Crivelli

José Carlos Tinoco Soares

Lanir Orlando "in memoriam"

Luiz Armando Lippel Braga "in memoriam"

Marcelo Antunes Nemer

Marcelo 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

Rotart Comunicação Digital

#### Diagramação e Arte

Adriana Antico

#### Impressão

Editora C&D

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

## *Pessoa Física*

- Ana Beatriz Nunes Guerra - 26/02/2025
- Vinicius Silva Oliveira - 20/03/2025
- Fernando Porciúncula Bargueno - 26/03/2025
- Camila Crespi Castro Okuda - 30/04/2025
- Renata Angeli - 02/06/2025
- Guilherme Marinho de Melo Dias Cosentino - 18/06/2025

## *Pessoa Jurídica*

- Ouro Preto Advogados 11/03/2025
- L. Coelho e J. Morello Advogados Associados 28/03/2025
- Fernandes Assessoria Empresarial 02/04/2025
- Vainzof, Lima e Karassawa Sociedade de Advogados 14/05/2025

## *Estrangeiros*

- Alibaba.com Singapore E-commerce Private Limited - Daniel Ackerman - 22/05/2025
- Beijing YUHONG IP Law Firm - Dajian Wu - 10/07/2025
- Beijing YUHONG IP Law Firm - Effie Wang - 10/07/2025

# Há 20 anos

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

Em abril de 2006, a 18ª edição do Boletim ASPI registrava um marco importante na história da associação: a inauguração da sede até hoje utilizada, gentilmente cedida em comodato pelo Dr. José Carlos Tinoco, homenageado na ocasião. O editorial destacava a relevância do momento, com palavras do então presidente da ASPI, Dr. Clovis Silveira, e do conselheiro Dr. Alberto Camelier, celebrando o gesto e a nova fase da entidade.

Entre os destaques da edição, figurava o anúncio da realização do **II Seminário Internacional da ASPI sobre o Protocolo de Madri**, que promoveria discussões técnicas sobre o

sistema internacional de registro de marcas que, embora ainda em negociação no Brasil à época, só seria implementado mais de uma década depois, em 2019.

A agenda cultural da Associação seguia intensa, com ampla programação de cursos, palestras, seminários e grupos de estudo, reforçando o papel da ASPI como polo de formação e debate em Propriedade Intelectual. No plano internacional, noticiava-se o credenciamento da entidade junto ao Comitê Intergovernamental da OMPI sobre Recursos Genéticos, Conhecimentos Tradicionais e Folclore, com representação da Dra. Ivana Có Crivelli, então primeira vice-presidenta.

A edição também trouxe artigos instigantes, entre eles o texto do saudoso Dr. Lucas Martins Gaiarsa sobre **"Impropriedades na Redação de Pedidos de Patente"**, com observações técnicas que seguem atuais.

Por fim, registrava-se a animada confraternização de fim de ano de 2005, realizada no Sítio dos Tinocos, reunindo associados em clima de celebração.

Convidamos todos à leitura do Boletim nº 18, disponível para consulta na biblioteca da Associação, mediante agendamento prévio.

**ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL**  
R. Sena Madureira, 880 - 04021-001 - São Paulo / SP - Tels.: (11) 5575-4710 - Fax: 5571-8530 - www.aspi.org.br

**ASPI**

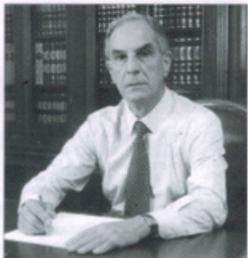
**Boletim ASPI nº 18 - Fevereiro/Março/Abril de 2006**



Almoço-palestra de fevereiro com o Dr. Oded Grajew, na foto ladeado pelos Drs. Clovis Silveira e Alberto Camelier.



Almoço-palestra de fevereiro - mesa composta pelos Drs. Patrícia Silveira, Ivana Crivelli, Oded Grajew, Clovis Silveira, Carlos Henrique de Carvalho Fróes e Alberto Camelier.



Dr. José Carlos Tinoco Soares, homenageado especial em nosso editorial sobre a nova sede da ASPI.

# Direito & Tecnologia

## NOVIDADES NA REVISTA ASPI

Vinicius Cervantes G. Arruda  
viniciuscervantes@hotmail.com

Nas próximas edições da Revista ASPI teremos novidades! Decidimos, em conjunto e diante de todas as demais atividades da vida profissional, acadêmica e da nossa associação, que seria o momento para alguns ajustes e renovações. O tema Direito, inovação, tecnologia e outros, seguirão sendo debatidos e desejamos que sejam guiados pela ética, pelo respeito à diversidade de pensamentos e opiniões. Este espaço sempre procurou trazer reflexões a partir da experiência e dos estudos desenvolvidos em outras esferas, sendo honrada com a atenção dos associados e leitores.

Nesta última reflexão, um tema um tanto quanto "intrigante" é levantado: o exercício abusivo de direitos de propriedade intelectual junto às plataformas digitais. Nos últimos tempos, verificou-se situações de completo desvirtuamento de direitos de propriedade industrial, mais precisamente, daqueles previstos nos artigos

129 e 130, inciso III, da Lei 9.279/96, junto às plataformas digitais.

As ferramentas de proteção à marca disponibilizadas pelas plataformas digitais exercem um papel importante na repressão ao comércio de produtos contrafeitos. Com base nos termos e condições de uso impostos aos usuários, as plataformas digitais são capazes de coibir infrações à propriedade intelectual, evitando, por vezes, a adoção de medidas judiciais.

Uma vez denunciado determinado conteúdo ou anúncio, cada plataforma digital, a sua maneira, é capaz de coibir qualquer prática ilícita, removendo o conteúdo ou banindo o usuário. Sem sequer se adentrar na questão da responsabilidade das plataformas digitais e da recente declaração de inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, é certo que os programas

de proteção à propriedade intelectual desenvolvidos pelos provedores de aplicação desempenharam um importante papel nos últimos tempos.

No entanto, tais ferramentas não admitem ou, ao menos, não deveriam admitir, o exercício abusivo de direito, em completo desvirtuamento da sua função. Falsas denúncias de infração à propriedade intelectual, apresentadas às plataformas digitais unicamente no intuito de limitar ou de impedir à concorrência vêm se tornando frequentes. Nestas hipóteses, os prejuízos causados àqueles que comercializam produtos lícitos são incontornáveis e a busca pela reparação de danos e pelo pagamento de lucros cessantes pode ser um caminho, com medidas a serem adotadas contra as plataformas digitais e contra o denunciante.

Este caminho, no entanto, é justamente o que se deseja evitar. Por esta razão, a análise quanto



PATENTES E MARCAS LTDA.

**Dell | Abbadia**

Intellectual Property • since 1948

**Marcas • Patentes • Desenho Industrial • Jurídico**

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

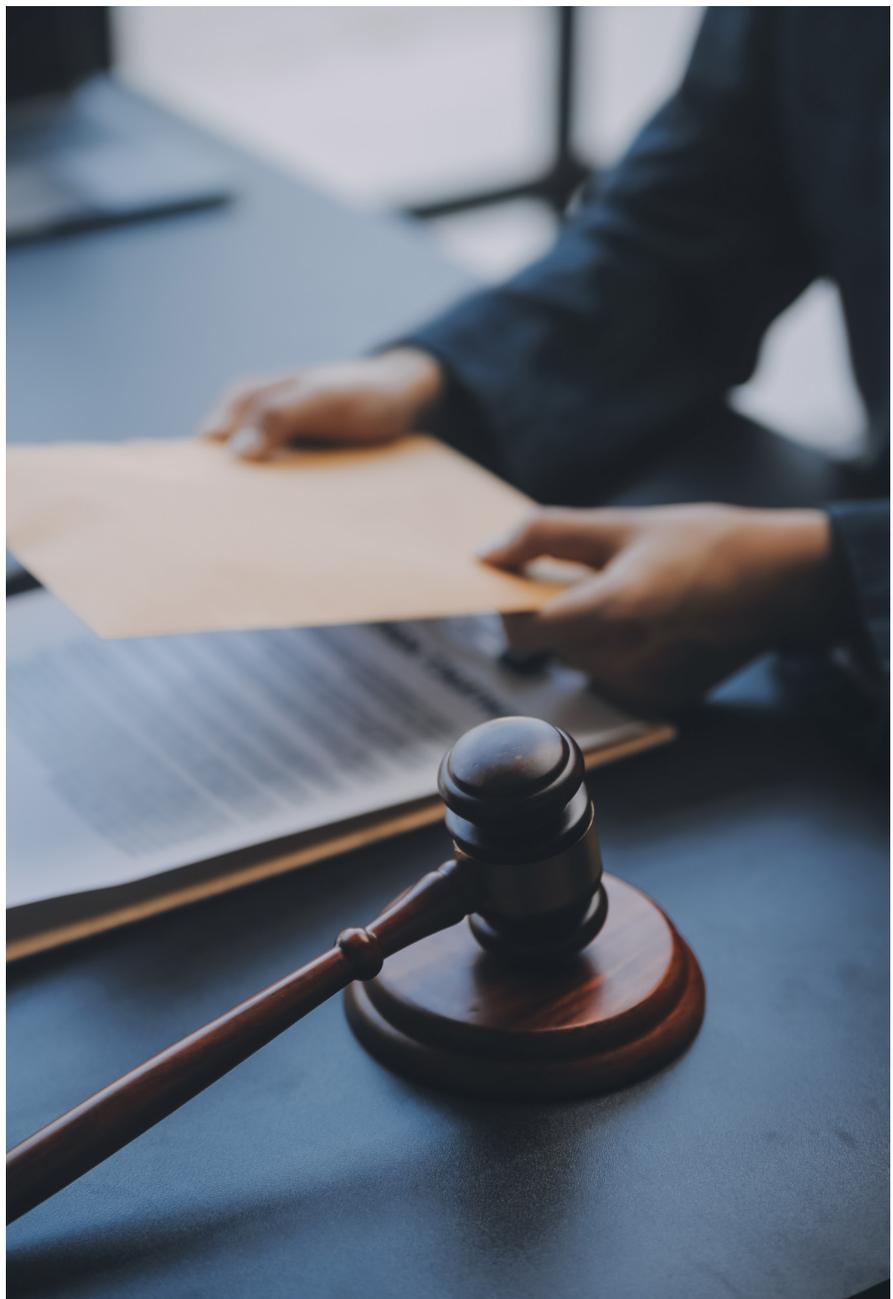
Tel. +55 11 2959.7999  
fernando@citypatentes.com.br

[www.citypatentes.com.br](http://www.citypatentes.com.br)

à efetiva infração à propriedade intelectual diante de denúncias apresentadas por meio das plataformas digitais não pode ficar unicamente à mercê do posicionamento do denunciante, cujos direitos de propriedade industrial podem ser ilegítimos. Não cabe, evidentemente, aos provedores de aplicação realizar, um julgamento quanto à legitimidade ou à validade do direito de propriedade industrial conferido pelo INPI.

No entanto, determinados casos exigem criteriosa avaliação quanto à efetiva pertinência da acusação de infração à propriedade intelectual, não se podendo admitir que a tecnologia seja utilizada para restringir a concorrência, em situações em que não existe efetivamente qualquer infração. Cautela no uso da tecnologia, das ferramentas disponibilizadas no ambiente digital, é certamente o caminho mais recomendável, pois haverá sempre, lamentavelmente, aqueles que buscarão vantagens indevidas no mundo analógico ou no digital.

A proteção à propriedade intelectual, a tecnologia, a defesa da concorrência devem todas convergir e as plataformas digitais devem ser aliadas à busca pelo interesse maior que consiste no desenvolvimento econômico e social do país.



# Entretenimento no Cenário Jurídico



## MARISA MAIÔ: UMA APRESENTADORA NA NOVA REALIDADE DO ENTRETENIMENTO

Larissa Andréa Carasso Kac<sup>1</sup>  
larissa@carassokac.com.br

Criada através do modelo de inteligência artificial (IA) desenvolvido pelo Google, a partir de comandos do artista Raony Philips, Marisa Maiô viralizou nas redes sociais como apresentadora de auditório, tornando-se uma aposta para anunciantes. Em pouco tempo, o “Programa Marisa Maiô” chamou a atenção de grandes marcas para parcerias comerciais, além de ter aparecido em programas televisivos de repercussão nacional.

Segundo matéria da revista *Exame*<sup>2</sup>, se, por um lado, o

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 Especiais de Mídia, Entretenimento e Cultura da OAB/SP e Propriedade Intelectual da OAB/SP e OAB/Santos. Membro das Comissões de Direito do Entretenimento e Fashion Law do IASP.

2 PINHEIRO, Kelly. Opinião: o que Marisa Maiô

objetivo de impactar o público através de mensagens capazes de transmitir autenticidade e credibilidade são alcançadas com maior facilidade quando ocorre o compartilhamento de experiência e participação de pessoas reais, por outro, personalidades criadas a partir de IA podem apresentar vantagens que chamam a atenção, como ausência de limitação física, possibilidade de trabalho 24/7 e assertividade de público.

Frente a essa realidade inafastável, reflexões no âmbito jurídico surgem a partir da contratação dessas figuras para campanhas publicitárias, cujo processo impõe cuidados desde a seleção de parceiros, reconhecimento da natureza da relação existente, condução da negociação e formalização de

representa para o futuro do Marketing de Influência? *Exame*, 30 jun. 2025. Disponível em: <https://exame.com/bussola/kelly-pinheiro-marisa-maiô-e-a-era-dos-influenciadores-de-ia/>. Acesso em: 02 jul. 2025.

contratos, até o aconselhamento legal e de autorregulamentação publicitária para desenvolvimento e criação de conteúdo<sup>3</sup>.

Sobre esse tema, destacamos o controle misto da publicidade no Brasil, exercido pelo Estado e pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária – CONAR, que atua de maneira complementar, apresentando diretrizes éticas para a construção de anúncios

(...) o panorama legislativo para a atividade publicitária é amplo e contempla desde normas gerais destinadas a todos os segmentos, assim como diplomas e normas esparsas associadas a cuidados específicos de determinadas categorias de produtos e casos particulares envolvendo essa atuação. Assim, a contratação do influenciador digital, ou ainda, a interação do anunciante com eventual conteúdo, demandará uma análise acurada quanto à natureza do material, tendo como premissa o norte legal e ético<sup>4</sup>.

3 KAC, Larissa Andrea Carasso e GARCIA, Talita Sabatini. Nova era de influenciadores artificiais e os limites legais na publicidade. *Consultor Jurídico*, 01 nov. 2022. Disponível em: [https://www.conjur.com.br/2022-nov-01/kace-garcia-influenciadores-artificiais-limites-legais/#\\_ftn11](https://www.conjur.com.br/2022-nov-01/kace-garcia-influenciadores-artificiais-limites-legais/#_ftn11). Acesso em: 02 jul. 2025.

4 KAC, Larissa Andréa Carasso (coord.).



A associação de uma marca de produto ou serviço a uma determinada personalidade, seja ela de um ser humano ou de uma entidade criada por meio do desenvolvimento tecnológico, sem que essa última se confunda com a personalidade humana, requer também prévia e expressa autorização do respectivo titular para a finalidade pretendida.

Em razão da natureza dos direitos envolvidos, a interpretação de tais negócios é restritiva, devendo haver cautela de todas as figuras da cadeia publicitária para a redação das cláusulas de maneira que reflitam o negociado. Dentre as informações normalmente presentes, destacam-se as formas de uso e exploração do material, que podem contemplar a identificação do produto a ser divulgado, da campanha publicitária e do anunciante, assim como a relação das mídias, território e prazo de veiculação.

Nos ajustes firmados com influenciadores digitais artificiais, os serviços deixam de ser prestados diretamente por aquele que figura na publicidade como protagonista e retratado e passam a ser conduzidos por outros nos bastidores, não necessariamente identificados. Os contratos ganham uma estruturação diferente, exigindo do advogado um novo olhar estratégico.

O universo da criação não é estático por essência, vive em movimento e se inova a cada momento, no entanto, esse cenário não afasta a necessidade de cumprimento das normas legais e éticas aplicáveis que se encontram em vigência.

O entretenimento vive uma nova fase, aquela em que o potencial da criatividade se multiplica com o uso das novas tecnologias, ainda assim, sem afastar a diligência pelos cuidados jurídicos necessários para a viabilização de parcerias bem-sucedidas.

## Referências

KAC, Larissa Andréa Carasso (coord.). **Atividade publicitária no Brasil: aspectos jurídicos**. São Paulo: Almedina, 2021.

KAC, Larissa Andrea Carasso; GARCIA, Talita Sabatini. Nova era de influenciadores artificiais e os limites legais na publicidade. **Consultor Jurídico**, 01 nov. 2022. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2022-nov-01/kace-garcia-influenciadores-artificiais-limites-legais/>. Acesso em: 02 jul. 2025.

PINHEIRO, Kelly. Opinião: o que Marisa Maiô representa para o futuro do Marketing de Influência? **Exame**, 30 jun. 2025. Disponível em: <https://exame.com/bussola/kelly-pinheiro-marisa-maio-e-a-eras-dos-influenciadores-de-ia/>. Acesso em: 02 jul. 2025.

**Atividade Publicitária no Brasil: aspectos jurídicos**. São Paulo: Almedina, 2021. p. 191.

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



# Enquanto isso...

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

## ...NA UNIÃO EUROPEIA.

Em 2025, a União Europeia aprovou uma diretiva que visa acelerar a concessão e fortalecer a proteção de patentes relacionadas a tecnologias ambientais e energias renováveis, conhecidas como "patentes verdes". A iniciativa busca incentivar inovações que contribuam para a transição energética e o combate às mudanças climáticas, oferecendo processos administrativos simplificados e custos reduzidos para inventores e empresas que desenvolvem soluções sustentáveis. Essa medida responde ao aumento expressivo de pedidos de patentes nas áreas de energia solar, armazenamento de baterias, captura de carbono e materiais recicláveis. Com a diretiva, os países membros harmonizam suas legislações para garantir maior segurança jurídica e incentivar investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) ambiental. Além do impacto ambiental, a nova política também favorece o posicionamento competitivo das empresas europeias no mercado global de tecnologia

limpa, fomentando parcerias internacionais e atração de investimentos. O Escritório Europeu de Patentes (EPO) estima que o mercado das tecnologias verdes deve crescer a uma taxa anual de mais de 10% na próxima década, com grande potencial para estimular inovação e criação de empregos qualificados. Especialistas destacam que a adoção dessa diretiva representa um avanço estratégico não só para o meio ambiente, mas também para a economia da União Europeia, ao transformar a propriedade intelectual em uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento sustentável.

## ...NOS ESTADOS UNIDOS E NO CANADÁ.

A 180 Life Sciences Corp. (NASDAQ: ATNF), empresa americana de biotecnologia com recente atuação no setor de iGaming, anunciou a concessão de duas novas patentes, uma nos EUA e outra no Canadá, voltadas a terapias para doenças neuroinflamatórias e fibroses. A iniciativa fortalece o portfólio de propriedade intelectual da

companhia, que tem adotado uma estratégia voltada à monetização desses ativos por meio de licenciamento e parcerias, inclusive fora do setor farmacêutico tradicional. Nos EUA, a patente nº 12.325.744 B2 cobre métodos para prevenir ou reduzir déficits cognitivos pós-operatórios, como os observados após cirurgias ou quimioterapia. Já no Canadá, a tecnologia aprovada se baseia em antagonistas da interleucina-33 (IL-33) para tratar doenças fibróticas localizadas, como a síndrome do ombro congelado. Esta segunda patente será de titularidade exclusiva da empresa. Segundo comunicado, as novas concessões fazem parte de um reposicionamento estratégico que busca explorar a propriedade intelectual como ativo financeiro, inclusive em mercados como o de iGaming. A empresa tem sinalizado o uso de suas patentes como instrumentos de captação de recursos e formação de novas parcerias. A 180 Life Sciences exemplifica uma tendência crescente no setor: o uso da propriedade intelectual não apenas como proteção jurídica, mas como ferramenta financeira. Patentes,



**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/custodiodealmeidaacia

### PORTO ALEGRE

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

nesse contexto, tornam-se ativos negociáveis – especialmente valiosos para empresas sem pipeline clínico ativo, mas com histórico tecnológico relevante. É um modelo que expande o papel da inovação, permitindo que ciência e finanças caminhem juntas, ainda que levante discussões sobre até onde a PI pode ser tratada como moeda de mercado.

### ...AINDA NOS ESTADOS UNIDOS.

Recentemente, as empresas de tecnologia Anthropic e Meta conquistaram vitórias significativas em processos judiciais que questionavam o uso de obras protegidas por direitos autorais para treinar seus modelos de linguagem. As decisões, proferidas em tribunais dos Estados Unidos, marcam um ponto crucial em uma disputa crescente entre empresas de tecnologia e criadores de conteúdo. As *rulings* são as primeiras de casos desse tipo e abordam a questão do uso justo ou fair use, como chamado nos EUA). Ambas as empresas enfrentaram ações de um grupo de autores, incluindo nomes renomados como Sarah Silverman e Ta-Nehisi Coates, que alegaram violação de direitos autorais. Enquanto Anthropic argumentou que seu uso das obras era transformador, o juiz do caso destacou que a tecnologia utilizada não substituiu as obras originais, mas criou algo novo.

No caso da Meta, o juiz focou na questão do impacto no mercado. Ele afirmou que a decisão anterior minimizou a importância do dano ao mercado dos autores. Assim, enfatizou que a vitória da Meta não se baseou na legalidade de seu uso, mas na falta de um argumento convincente por parte dos autores. Essas decisões, embora favoráveis, não garantem que as práticas da Meta sejam legais. Ambas as empresas ainda enfrentam alegações separadas sobre a forma como obtiveram os livros, com acusações de que foram baixados de bancos de dados piratas. Anthropic está prestes a enfrentar um novo julgamento sobre essas alegações, enquanto a Meta foi instruída a dialogar com seus acusadores sobre a questão. Esses casos refletem um momento crítico no debate global sobre os limites do uso de conteúdo protegido na era da inteligência artificial. À medida que modelos de linguagem se tornam centrais em diversas aplicações, cresce a pressão por uma definição mais clara de parâmetros legais e éticos sobre o uso de obras de terceiros. As decisões judiciais recentes nos Estados Unidos não encerram a controvérsia, mas indicam que os tribunais podem adotar interpretações mais flexíveis do uso justo em contextos tecnológicos. Ainda assim, a ausência de regulamentações específicas e a persistência de

acusações sobre a origem do conteúdo usado no treinamento de IA mostram que essa discussão está longe de um consenso, e deve seguir como tema central nas disputas entre inovação tecnológica e proteção dos direitos autorais.

### ...NA ETIÓPIA.

Cantor Laeke Getachew trava uma batalha judicial contra a gravadora Meedo Records, alegando que teve seus direitos autorais violados após o rompimento unilateral de contrato. Getachew afirma que a Meedo continuou a explorar comercialmente suas músicas sem autorização, incluindo faixas originalmente lançadas na década de 1990, que ele mesmo restaurou a partir de cópias antigas e relançou de forma independente no álbum *Bahire Tibebe*, em 2024. Segundo a defesa do cantor, a gravadora lucrou com direitos digitais e execuções públicas das faixas sem qualquer repasse ou autorização. O processo pede uma indenização de 11 milhões de birr etíopes (aproximadamente R\$ 1,1 milhão). O caso reacende o debate sobre a proteção dos direitos dos artistas frente a contratos desiguais e a importância do registro e da gestão correta da propriedade intelectual na indústria fonográfica africana. Até o momento, a Meedo Records não se pronunciou oficialmente.

## 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

**Encontro Nacional** **ABAPI** 

**PELO PROJETO DE LEI 3876 DA PROFISSÃO  
DE AGENTE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

**Brasília • Março 2026**





## TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E MUDANÇAS

### CLIMÁTICAS – TEMA DECISIVO PARA A COP30

Luiz Marinello  
luiz.marinello@marinello.adv.br

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) foi adotada em 1992 durante a Eco-92, no Rio de Janeiro, e entrou em vigor em 1994. Com quase 200 países signatários, a UNFCCC tem como objetivo central estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, a fim de prevenir interferências perigosas no sistema climático. Esse compromisso global gerou, ao longo do tempo, negociações importantes como o Protocolo de Quioto (1997) e o Acordo de Paris (2015), que orientam os países a reduzir suas emissões e a buscar alternativas mais sustentáveis.

Dentro dessa estrutura, foi criado o Mecanismo de Tecnologia da UNFCCC, que visa promover o desenvolvimento e a transferência de tecnologias climáticas. O Centro e Rede de Tecnologias Climáticas (CTCN), como braço operacional desse mecanismo, foi estabelecido para ajudar os países em desenvolvimento a superar os desafios climáticos por meio da inovação tecnológica.

Desde sua criação em 2014 e hospedado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), o CTCN tem como missão estimular a cooperação tecnológica e promover a transferência de tecnologias climáticas para os países em desenvolvimento. Através de projetos catalíticos

de pequena escala, o CTCN<sup>1</sup> busca garantir que as soluções tecnológicas adequadas cheguem aos países que mais necessitam delas, como forma de ajudar no enfrentamento das mudanças climáticas.

As ações do CTCN são guiadas por um programa de trabalho conjunto com a UNFCCC para o período de 2023 a 2027, com foco em áreas-chave que buscam transformar os sistemas globais em direção a práticas mais sustentáveis, além de oferecer assistência técnica personalizada, realizando estudos de viabilidade, análise de custo-benefício e fornecendo apoio para reformas políticas que permitam a implementação de soluções climáticas eficazes. Além disso, realiza capacitação por meio de fóruns regionais e workshops, e promove o compartilhamento de conhecimento, conectando países e especialistas ao redor do mundo por meio de seu portal de tecnologias climáticas.

Uma das missões centrais do CTCN é impulsionar a inovação tecnológica necessária para acelerar a transição para uma economia de baixo carbono

e aumentar a resiliência dos países em desenvolvimento, fornecendo as condições necessárias para que soluções tecnológicas possam ser implementadas de forma eficaz<sup>2</sup>.

A COP30, que será sediada em Belém do Pará em 2025, marca um momento simbólico e estratégico: pela primeira vez, uma Conferência das Partes será realizada na Amazônia — um dos biomas mais relevantes para a estabilidade climática do planeta. O evento deverá reforçar o protagonismo do Brasil na agenda climática, particularmente nos temas de bioeconomia, conservação florestal e transferência de tecnologia verde.

Nesse cenário, o CTCN pode assumir um papel ainda mais central como instrumento de apoio técnico para implementar as metas de adaptação e mitigação que emergirem da COP30. Mais do que um fórum diplomático, a COP30 deverá gerar compromissos tangíveis, e o sucesso desses compromissos dependerá da capacidade de os países acessarem e aplicarem tecnologias adequadas ao seu contexto.

<sup>1</sup> O CTCN atua de forma global, com mais de 160 países envolvidos, por meio das Entidades Nacionais Designadas (NDEs), e é apoiado por uma rede de quase 900 empresas, organizações e instituições especializadas, que oferecem conhecimento técnico e soluções inovadoras para mitigar e adaptar os efeitos das mudanças climáticas.

<sup>2</sup> Exemplos práticos incluem mobilidade sustentável em Laos, construção verde em Gana, economia circular na Costa Rica e agricultura resiliente no Nepal.



## O PARADOXO DA TOLERÂNCIA

Pedro Vilhena<sup>1</sup>  
pvilhena@gruenbaum.com.br

Em 1945, enquanto 2,3 bilhões de sobreviventes assistiam ao final da Segunda Guerra Mundial, o filósofo austro-britânico Karl Popper publicava o primeiro volume de sua obra *A sociedade aberta e seus inimigos*<sup>1</sup>. O volume continha um dos mais comentados aspectos da obra de Popper, conhecido como o “paradoxo da tolerância”.

Segundo o autor, a ideia de que a tolerância pudesse se impor como um valor absoluto encontrava obstáculo nos intolerantes. Afinal, uma sociedade absolutamente tolerante seria obrigada a tolerar os intolerantes, que, assim, poderiam trabalhar

para eliminar a tolerância. Eis o paradoxo! Para ser eficazmente tolerante, a sociedade deveria ter ferramentas adequadas para combater a intolerância ou, em outras palavras, para não a tolerar.

Este paradoxo nos ajuda a entender o momento atual da sociedade, ou melhor, das sociedades. Ao redor do mundo, testemunhamos movimentos exigindo maior tolerância e respeito com as diferenças, de modo a extirpar do tecido social as estruturas discriminatórias sobre as quais nossas relações foram criadas. E, em resposta, testemunhamos movimentos exigindo o fim de medidas reparatórias, sob a justificativa de que seriam privilégios.

No primeiro grupo, a sociedade civil organizada em países ocidentais, com vasto apoio de governos de

espectro político variando da centro-direita à esquerda e de empresas que pregam valores como a diversidade e a inclusão. Já no segundo grupo, associações partidárias de direita e de extrema direita, e os grupos sociais que lhes servem de lastro, incluindo parte substancial da classe empresária. Em ondas, os esforços de abertura social e os de manutenção de estruturas se alternam. E, como era de se esperar, por vezes, geram choques culturais relevantes.

Como exemplo, podemos citar a mais recente alternância de ondas. Em alta nos Estados Unidos da América desde os governos de Barack Obama, as iniciativas de DEI (Diversidade, Equidade e Inclusão) vinham se alastrando a olhos nus, nas esferas pública e privada da maior economia do mundo. Como reflexo, percebia-se o

<sup>1</sup> Advogado sócio de Gruenbaum, Possinhas e Teixeira Advogados. Mestre pela Universidade de Estrasburgo. Especialista pela ESAOAB/SP. Bacharel pela Universidade Mackenzie. Membro da Comissão de Diversidade e Equidade da ASPI. [pvilhena@gruenbaum.com.br](mailto:pvilhena@gruenbaum.com.br)

<sup>1</sup> POPPER, Karl. *A sociedade aberta e seus inimigos*. Primeiro volume: o sortilégio de Platão. Lisboa, Edições 70, 2012.

# CAMELIER®

PROPRIEDADE INTELECTUAL

mesmo fenômeno nos países de sua órbita de influência comercial e política. Até que foi eleito para um segundo mandato o ex-Presidente Donald Trump.

O discurso do atual mandatário americano é abertamente contrário às políticas de DEI e tem evidente viés excludente. Poucos ousariam desafiar esta informação, visto que é justamente este elemento que serve de atrativo para parte de seus seguidores. Logo após tomar posse, Donald Trump inicia a desconstrução de todo o ecossistema de DEI do governo federal americano, sendo acompanhado por grandes empresas<sup>2</sup>.

O impacto no sistema público é ainda incerto, visto que muitas das medidas tomadas por Trump são objeto de impugnações judiciais. Mas, no sistema privado, o impacto foi imediato. Dezenas de grandes corporações encerraram seus programas de diversidade. Outras tantas maquiaram estes esforços, renomeando cargos,

2 CNN. Trump is attacking DEI. Big businesses believe DEI is valuable. Disponível em <https://edition.cnn.com/2025/01/31/business/dei-trump-on-plane-crash>. Acesso em 04 jul. 2025.

departamentos e comitês (trocando "diversidade" por "pertencimento"; por exemplo). Poucas foram as que mantiveram intactos seus programas, desafiando a pressão política.

No Brasil, a iniciativa privada foi menos afetada pela eleição americana. Levantamento da HSR Specialists Researchers publicado pelo Jornal Valor Econômico<sup>3</sup> revela que apenas 2% das empresas reduziram ou recuaram suas iniciativas na área durante ou após a eleição ocorrida nos Estados Unidos. Mais do que isso, 39% das empresas ampliaram seus esforços, apesar da percepção de que há alguma resistência (em 18% dos casos) ou forte resistência (em 5% dos casos) a estas iniciativas. A mesma reportagem aponta que há, na maior parte dos casos, ausência de metrificação do impacto financeiro das iniciativas de DEI.

Sobre o tema, recorre-se com frequência aos

3 VALOR ECONÔMICO. Empresas aumentam iniciativas de diversidade para LGBTQs, mas não quantificam os lucros. Disponível em <https://valor.globo.com/brasil/noticia/2025/06/28/empresas-aumentam-iniciativas-de-diversidade-para-lgbts-mas-nao-quantificam-os-lucros.ghtml>. Acesso em 04 jul. 2025.

sucessivos estudos da McKinsey<sup>4</sup>, o último deles datando de 2023<sup>5</sup>. As conclusões são eloquentes: a consultoria identificou uma ligação estatística forte entre diretorias diversas e performance financeira. Além disso, empresas com lideranças diversas pontuam mais alto em outros temas holísticos, como responsabilidade social e ambiental. O estudo termina com as palavras que lhe dão título: em tempos de turbulência econômica e incerteza política, "diversidade importa ainda mais".

E voltamos, assim, ao paradoxo de Popper! A tolerância precisa ser cultivada e exercitada. Por princípio, porque deveria ser um princípio acolher o outro em sua humanidade, ainda que pontualmente ele seja diferente. Por meio, porque a tolerância nos permite uma vida mais acolhedora, gentil, lúdica, com menos espaço

4 MCKINSEY & COMPANY. Diversity Matters (2015); Delivering through Diversity (2018); Diversity Wins: How Inclusion Matters (2020).

5 MCKINSEY & COMPANY. Diversity Matters Even More. Disponível em <https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diversity-matters-even-more-the-case-for-holistic-impact>. Acesso em 04 jul. 2025.

Há 35 anos oferecendo  
Soluções Estratégicas  
em Propriedade  
Intelectual



[www.ricci.com.br](http://www.ricci.com.br)

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

para arroubos individualistas e mais oportunidades para a colaboração. E, por que não?, por fim. Ainda que os fins não justifiquem os meios, é fundamental ter em mente que a tolerância no contexto empresarial leva a melhores resultados quanto à imagem e à reputação, mas também quanto às finanças.

Mas as empresas devem também criar ferramentas adequadas para lidar com a intolerância. Ouvir, de forma

atenta, as vozes dissonantes, sem lhes permitir excessos que venham a custar a harmonia do ambiente. Celebrar sua diversidade, de forma livre, aberta e pura, sem medo de pressões ou represálias. E lembrar que a tolerância é uma postura passiva, que se presume inicial. No fim, o que se busca é o respeito, esse “primo rico” da tolerância que se permite ir além da aceitação, materializando-se em reconhecimento, valorização e empatia.

Aguardamos, assim, o dia em que haja tanta tolerância e respeito que as iniciativas de DEI sejam eliminadas, não por medo ou pressão, mas por falta de objeto, simplesmente porque seus objetivos foram atingidos. Mas, para atingir a utopia, é necessário seguir caminhando em direção ao horizonte. Sigamos.

# 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@ruopatentesymarcas.com](mailto:info@ruopatentesymarcas.com)

 [www.ruopatentesymarcas.com](http://www.ruopatentesymarcas.com)

Outros escritórios em Madrid, Barcelona e Roma.

# Jurisprudência dos Tribunais



Márcio Junqueira Leite  
mjunqueira@pn.com.br

Nº	Referência	Ementa
1	STJ - 3ª Turma, Relatora Min. Nancy Andrighi, REsp 2.173.649/PR, j. 20/03/2025	<p>RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DAS MARCAS. PEDIDO DE REGISTRO. INDEFERIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MÉRITO DA DEMANDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. TEORIA DA ASSERTÇÃO. AFIRMAÇÕES DA INICIAL QUE, EM TESE, SÃO PASSÍVEIS DE ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.</p> <p>1. Ação distribuída em 21/4/2022. Recurso especial interposto em 7/3/2024. Autos conclusos ao Gabinete em 9/8/2024.</p> <p>2. O propósito recursal consiste em definir (i) se ficou caracterizada negativa de prestação jurisdicional e (ii) se o mandado de segurança constitui via processual adequada para impugnar ato do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que indeferiu pedido de registro de marca.</p> <p>3. Examinada a integralidade das questões devolvidas ao tribunal de origem e devidamente fundamentado o acórdão recorrido, sem vícios que o maculem, não há falar em negativa de prestação jurisdicional.</p> <p>4. A deficiência na fundamentação do recurso especial impede o conhecimento da irresignação.</p> <p>5. O mandado de segurança é instrumento processual cabível contra ato de qualquer autoridade pública, praticado ilegalmente ou com abuso de poder, apto a proteger o titular de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data.</p> <p>6. O sucesso da pretensão deduzida na via do mandado de segurança depende da demonstração da existência de um direito líquido e certo, ou seja, de um direito cuja existência possa ser verificada pelo julgador a partir da análise de prova pré-constituída apresentada no ato da impetração.</p> <p>7. O juízo de admissibilidade do mandado de segurança deve partir de um juízo hipotético e provisório da veracidade das alegações contidas na inicial, ou seja, deve ser verificado in statu assertionis. Não incumbe ao julgador, em juízo preliminar, realizar exame do material probatório contido no processo, sob pena de invadir o espaço destinado ao juízo de mérito (quando se decidirá, a partir da análise efetiva das provas, se, de fato, existe ou não o direito invocado).</p>

Nº	Referência	Ementa
1	STJ - 3ª Turma, Relatora Min. Nancy Andrighi, REsp 2.173.649/PR, j. 20/03/2025	<p>8. No particular, a impetrante, ao afirmar ser titular de direito líquido e certo violado por ato do Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, deduziu, em sua inicial, pretensão hipoteticamente passível de ser acolhida, de modo que se afigura correto o entendimento do Tribunal de origem no sentido da adequação da via processual eleita para a defesa do direito vindicado.</p> <p>9. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.</p>
2	TJSP – Apelação Cível nº 1112293-81.2023.8.26.0100, Rel. Alexandre Lazzarini, j. 19/03/25	<p>AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. USO INDEVIDO DE MARCA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. A AUTORA COMPROVOU SER A TITULAR DE MARCAS NOMINATIVAS E MISTAS COM A EXPRESSÃO “CIDADE JARDIM SHOPPING”, DEVIDAMENTE REGISTRADAS NO INPI. ORIGINALIDADE E DISTINTIVIDADE SUFICIENTES PARA ASSEGURAR PROTEÇÃO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. REGISTROS VÁLIDOS. PEDIDO DE REGISTRO FORMULADO PELA RÉ QUE FOI INDEFERIDO PELO INPI. AUSÊNCIA DE CONVIVÊNCIA PACÍFICA DAS MARCAS E DE ANTERIORIDADE A SER ASSEGURADA EM FAVOR DA APELANTE. DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, COM BASE NO ART. 210, DA LEI Nº 9.279/96. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R\$ 50.000,00. RAZOABILIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA</p>
3	TJSP - Apelação Cível nº 1065809-42.2022.8.26.0100, Rel. Daniela Cilento Morsello, j. 13/05/25	<p>APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE PERFIL NA REDE SOCIAL INSTAGRAM E FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS E REGISTROS DE IP.</p> <p>1. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para (i) condenar a ré a fornecer os dados cadastrais e registros de conexão do perfil difamador, (ii) determinar a exclusão de publicações referentes ao evento organizado pela autora em 2023 e (iii) impedir a página de realizar novas publicações com idêntico teor. Insurgência de ambas as partes.</p> <p>2. Ordem judicial que deve indicar expressamente as URLs das publicações a serem removidas pelo provedor de aplicação. Sentença que deixou de especificar e individualizar o conteúdo a ser excluído. Ordem genérica e de impossível cumprimento. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Apelo da ré acolhido neste ponto.</p> <p>3. Determinação judicial voltada a impedir a realização de novas publicações com idêntico teor pela página difamadora. Obrigação que não pode ser imposta ao provedor de aplicação. Requerida que não possui a incumbência de moderar e censurar previamente as publicações realizadas pelo usuário. Determinação que não encontra respaldo legal ou constitucional, devendo ser revogada.</p>

Nº	Referência	Ementa
3	TJSP - Apelação Cível nº 1065809-42.2022.8.26.0100, Rel. Daniela Cilento Morsello, j. 13/05/25	<p>4. Violação a direitos autorais e de propriedade intelectual da autora. Ocorrência. Perfil que foi criado mediante a utilização indevida dos elementos nominativo e figurativo da marca registrada, denegrindo a imagem do evento promovido. Inteligência do artigo 130, III, da Lei nº 9.279/96, e do artigo 24, IV e VI da Lei nº 9.610/98. Suspensão da conta do usuário até a alteração do nome e imagem utilizados pelo perfil. Cabimento.</p> <p>5. Distribuição do ônus sucumbencial mantida. Princípio da causalidade. Conduta omissiva da ré que permitiu a criação de perfil mediante a violação dos direitos autorais e de propriedade intelectual da autora, contrariando os Termos de Uso da plataforma Instagram. 6. Recursos parcialmente providos.</p>
Nº	Referência	Ementa
4	TJSP - Apelação Cível nº 1080725-47.2023.8.26.0100, Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 28/05/25	<p>PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COEXISTÊNCIA. 25 ANOS. RECIFE E SÃO PAULO. SUPPRESSIO RECURSO DESPROVIDO.</p> <p>I. CASO EM EXAME. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de abstenção de uso de marca e indenização por danos materiais e morais, condenando a autora ao pagamento da sucumbência. A autora registrou as marcas “Ponteio” e “Ponteio Churrascaria” e alegou uso indevido pela apelada, com base na Lei de Propriedade Industrial.</p> <p>II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em determinar se a utilização da marca pela apelada, após 25 anos de coexistência pacífica e em localidades distintas, configura violação dos direitos da autora.</p> <p>III. RAZÕES DE DECIDIR. A coexistência pacífica por mais de duas décadas e a distância entre os estabelecimentos, um em São Paulo e outro em Recife, indicam ausência de confusão entre consumidores, bem como afasta a hipótese de concorrência desleal. Aplicação do instituto da suppressio, considerando a expectativa legítima gerada pela omissão da autora em contestar o uso da marca ao longo dos anos.</p> <p>IV. DISPOSITIVO. RECURSO DESPROVIDO.</p>

Nº	Referência	Ementa
5	TJSP - (Apelação Cível nº 106640526.2022.8.26.0100, Rel. J.B Paula Lima, j. 19/03/25	<p>APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA EXPLORAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS E ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDENTE O RECONVENCIONAL. PEDIDO INICIAL DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA EXPLORAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. IMPROCEDÊNCIA. Autor-reconvindo que requereu autorização para publicar as canções feitas em regime de coautoria. Publicação que depende do consentimento de cada um dos coautores, a não ser para inclusão em suas obras completas. Artigo 32 da Lei 9.610/98. A necessidade de autorização do coautor não configura limite à expressão artística e pessoal, resguardada pelas garantias fundamentais do artigo 5º da Constituição Federal. Pelo contrário, tal autorização é um limite necessário à exploração artística de uma obra, isto é, quando uma propriedade intelectual se torna um produto a ser comercializado. Optando as partes pela produção em coautoria, o autor-reconvindo fica impedido de utilizar as músicas sem a concordância do coautor, aqui réu-reconvinte. Reconvenção. Alteração de versão original de música. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações. Art. 29 da Lei nº 9610/98. Não solicitada prévia autorização do réu-reconvinte, deve o autor-reconvindo responder por perdas e danos. Danos materiais serão apurados em liquidação de sentença. Dano moral. A verba indenizatória arbitrada em R\$ 10.000,00 é compatível com as particularidades da causa, notadamente a baixa repercussão do ilícito no contexto de atuação do réu-reconvinte, sendo suficiente para reparar a ofensa à sua honra objetiva, sem caracterizar enriquecimento sem causa. PEDIDO RECONVENCIONAL DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. PROCEDÊNCIA. Interesse de agir do depositante. O depositante de pedido de registro de marca perante o INPI pode se valer das prerrogativas indicadas no artigo 130 da Lei 9.279/96, com o objetivo de enfrentar as condutas praticadas por terceiros que venham colocar em risco suas garantias, ainda que sob a forma de expectativa de direito. Marca mista. A proteção da marca mista deve ser analisada à luz de todos os seus elementos constitutivos (visuais, fonéticos, cores, dentre outros). Réu-reconvinte que se identifica como "BRANCO P9" devido ao seu histórico e envolvimento com o grupo Pavilhão 9 e a simples utilização da sigla "P9" não é capaz gerar confusão entre os consumidores. A existência de ação em trâmite perante a Justiça Federal não implica prejudicialidade externa, dada a divergência entre as causas de pedir e pedido. Recursos desprovidos.</p>

# Decisões do CONAR

Larissa Andréa Carasso Kac  
larissa@carassokac.com.br

**"BLAZE E MAYA MASSAFERA - CLIQUE NO LINK PARA RECEBER UM BÔNUS APÓS O DEPÓSITO DE ATÉ 1000 REAIS E 40 RODADAS GRÁTIS" E "INSCREVA-SE E RECEBA BÔNUS DE ATÉ R\$ 1000! BR"**

**Mês/Ano Julgamento:**  
ABRIL/2025

**Representação nº:** 266/24

**Autor(a):** Conar, por iniciativa própria

**Agência:** Foggo Entertainment (Blaze) e Maya Massafera

**Relator(a):** Conselheiro Diego Bellini Coelho

**Câmara:** Primeira Câmara

**Decisão:** Sustação e advertência

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

**Resumo:** Esta representação foi aberta pela direção do Conar,

questionando anúncios de apostas divulgados por meio de perfil de influenciadora e em perfil próprio em redes sociais (Instagram e X) e em site. Nas peças, pode haver irregularidade na oferta de uma série de mecânicas de bônus e vantagens prévias ("vou te dar até um mil reais"; "clique aqui para ganhar um mil reais") que seriam vedadas pelo quadro regulatório vigente. Notou-se também que as frases obrigatórias - sobre restrição etária e do impacto do jogo - aparecem em forma diminuta na publicidade da página inicial do site.

A anunciante alegou em sua defesa que se encontrava em processo de adequação às novas normas legais, entendendo que havia prazo para tal. Informou ainda que está implementando age gating na plataforma de apostas e perfis. Já a defesa da influenciadora sustentou que ela pauta suas ações e conteúdos pela ética e pela responsabilidade social, não tendo a intenção de induzir

qualquer falso entendimento sobre as chances de ganhar. Para a defesa, a comunicação sobre o bônus foi feita de maneira que considera transparente.

Para o relator, os anúncios objeto desta representação possuem conteúdo que pode ser considerado ambíguo. "Não se pode presumir que o consumidor médio entenda o que significa 'Inscreva-se e receba bônus de até R\$1.000' sem que haja qualquer risco de que este apelo o leve a erro", escreveu em seu voto. "Ao analisar o conteúdo de cada uma das peças, resta evidente a irregularidade, a publicidade não é clara e transparente ao oferecer ao consumidor o bônus, que pode acessar a plataforma e depositar o valor mínimo com a falsa ideia de que aquele dinheiro será acrescido do 'valor de bônus', o que sabemos não ser verdade. A ideia da propaganda induz o consumidor ao pensamento de que o mero cadastro na plataforma garantirá a ele valor que no fim não poderá ser sacado".

## Gomes & Santana

Transformamos inovação  
em patrimônio protegido.

MAIS DE 35 ANOS DE EXCELÊNCIA  
EM PROPRIEDADE INTELECTUAL.

GOMESANTANA.ADV.BR

(11) 3221-0195

JURIDICO@GOMESANTANA.ADV.BR

# Decisões do CONAR

O relator também concordou com a denúncia em relação às frases obrigatórias. Recomendou a sustação dos anúncios agravada por advertência.

"FM E HYTALO SANTOS - FARTURA PREMIAÇÕES" E "COTAS PREMIADAS"

**Mês/Ano Julgamento:**  
**MARÇO/2025**

**Representação nº:** 303/24

**Autor(a):** Conar mediante queixa de consumidor

**Anunciante:** FM Agenciamento Publicitário & Intermediação de Negócios e Hytalo Santos

**Relator(a):** Conselheiro André Luiz Duarte Dias

**Câmara:** Segunda Câmara

**Decisão:** Sustação

**Fundamentos:** Artigos 1º, 3º, 6º, 21, 27, 37 e 50, letra "c", do Código

**Resumo:** Anúncios divulgados em perfil de anunciante e em perfil de influenciador em rede social (Instagram) e site atraíram queixa de consumidor. Ele viu potencial irregularidade nas peças ao promoverem rifas e sorteios por meio de "cotas premiadas", em desacordo com a legislação (Lei nº 5.768/71 e Decreto nº 70.951/72) e ética publicitária. Ademais, cabe à anunciante e ao influenciador comprovarem a adequação do anúncio, diante da informação sobre a audiência impactada, uma vez que o engajamento seria incompatível com a menoridade, tendo-se em conta, ainda, que os anúncios foram divulgados em perfil que pode envolver crianças e adolescentes, contando com a participação de diversos modelos infantojuvenis.

A anunciante enviou defesa ao Conar, na qual informa que os sorteios foram submetidos às autoridades da Paraíba, estado onde está localizada a empresa. Alega não ser possível filtrar a audiência do próprio site e que, nas redes sociais, há limitação para crianças de menos de treze

anos e que o regulamento dos sorteios impede a inscrição de crianças e adolescentes. A presença de crianças na peça exibida no perfil do influenciador decorre do fato de elas morarem com ele.

O relator concordou com os termos da denúncia do consumidor. Ele notou que os sorteios não detêm autorização federal para serem efetuados, atendendo à legislação em vigor, que assim o exige.

Não foram aceitos pelo relator também os argumentos da defesa em relação ao público-alvo. Para ele, não restam dúvidas de que se está falando diretamente com o público-alvo do influenciador, composto por crianças e adolescentes, não havendo sinalização de que os sorteios têm restrição etária ou então são de difícil localização. Por isso, concluiu pela recomendação de sustação, sendo acompanhado por unanimidade.



## 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

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)

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

Av. Presidente Vargas, 482 - 5º andar - s/514  
Fone:(0xx21) 2253-0944  
Fax: (0xx21) 2253-0944

INTERNET: <http://www.tinoco.com.br>  
E-mail: [tinoco@tinoco.com.br](mailto:tinoco@tinoco.com.br)

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



**OMC ABOGADOS  
& CONSULTORES**

Entering The Latin American Market  
Has Never Been So Easy

20 countries, 1 transaction

Trademarks and Patents

Litigation

Enforcement

[www.omcabogados.com](http://www.omcabogados.com)

☎ : (511) 502 6467 - (511) 635 0641

✉ : [omago@omcabogados.com.pe](mailto:omago@omcabogados.com.pe)  
[marketing@omcabogados.com.pe](mailto:marketing@omcabogados.com.pe)





## A OBRA INTELECTUAL SOB ENCOMENDA: REGIME JURÍDICO E CONTRATUAL À LUZ DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS

Luiza Müller Ferreira Domingos<sup>1</sup>

### Introdução

A proteção dos direitos autorais se fundamenta em um binômio essencial: o reconhecimento da autoria e a valorização econômica da criação intelectual. No ordenamento jurídico brasileiro, os contratos de cessão, concessão e licenciamento exercem papel fundamental na circulação desses direitos, permitindo que obras sejam exploradas, divulgadas e rentabilizadas dentro de limites legais e contratuais bem definidos. A Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais - LDA) disciplina com precisão as formas e as condições em que se pode realizar a transferência dos direitos patrimoniais do autor, preservando sempre os direitos morais inalienáveis do criador.

O presente trabalho tem por objetivo examinar os principais aspectos legais e doutrinários da contratualização dos direitos autorais, abordando suas diferentes modalidades, a importância da especificação contratual, a distinção entre cessão, concessão e licença, bem como a sua interpretação conforme os princípios da função social do contrato e da boa-fé. Também será abordada, de forma breve, a especialidade dos contratos envolvendo bens públicos intelectuais e obras sob encomenda.

### 1. A tutela constitucional e legal dos direitos autorais

A proteção dos direitos autorais encontra respaldo no artigo 5º, inciso XXVII, da Constituição Federal, o qual assegura aos autores "o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei

fixar"<sup>2</sup>. Trata-se de um direito fundamental, vinculado à dignidade da pessoa humana, ao livre desenvolvimento da personalidade e à proteção do trabalho intelectual.

A Lei nº 9.610/1998, que regulamenta os direitos autorais no Brasil, distingue entre os direitos morais — inalienáveis e irrenunciáveis — e os direitos patrimoniais, que, por sua vez, podem ser transferidos a terceiros. Conforme estabelece o artigo 49 da referida lei, essa transferência pode ocorrer total ou parcialmente, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou outros meios juridicamente admitidos, desde que respeitadas limitações como a necessidade de estipulação contratual escrita para a transmissão total e definitiva, a validade da cessão apenas para o país do contrato (salvo disposição em contrário), e a interpretação restritiva

<sup>1</sup> Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pela UFSC. Advogada em Florianópolis/SC, atua no escritório Lobo e Vaz Advogados Associados, com foco em Direito da Propriedade Intelectual. E-mail: luiza.ferreira@loboevaz.com.br

<sup>2</sup> GOMES, Orlando. Contratos. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013.



## 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](http://www.remer.com.br)

nos casos em que não se especifique a modalidade de uso, presumindo-se autorizada apenas aquela indispensável à finalidade contratual<sup>3</sup>.

O inciso VI do artigo 49 da LDA revela uma diretriz interpretativa de grande importância: na ausência de indicação expressa da forma de uso autorizada, o contrato deve ser interpretado de maneira restritiva, de modo a proteger o autor de possíveis abusos e ampliações indevidas dos poderes do cessionário, licenciado ou concessionário.

## 2. A função dos contratos na circulação dos direitos patrimoniais

A transferência dos direitos autorais patrimoniais ocorre mediante contratos específicos, cuja redação exige clareza quanto ao objeto, modalidade de transferência, prazo, remuneração e territorialidade. A doutrina destaca que tais contratos devem conter cláusulas detalhadas, com a previsão explícita das modalidades de uso da obra, sob pena de limitação da eficácia contratual.

3 BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Regula os direitos autorais e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 20 fev. 1998. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19610.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm). Acesso em: 23/05/2025

Venosa observa que “é por meio desse instrumento que os titulares de direitos autorais (executantes, intérpretes, artistas, publicitários) asseguram a proteção de sua integridade criativa e seus interesses econômicos”<sup>4</sup>. Os contratos não apenas formalizam a vontade das partes, como também servem de instrumento de equilíbrio entre o autor e o agente explorador da obra.

A interpretação restritiva dos contratos autorais está alinhada com a lógica de que os direitos patrimoniais do autor não devem ser transferidos de forma ampla, genérica ou ilimitada. Assim, o princípio da especialidade contratual exige a descrição exata da finalidade do uso autorizado.

## 3. Modalidades contratuais de exploração de direitos autorais

A LDA prevê três formas principais de transferência dos direitos patrimoniais: cessão, concessão e licença. Tais modalidades, embora similares em sua essência — permitir o uso da obra por terceiro — possuem diferenças fundamentais quanto

4 CARVALHO, Nivaldo Leitão de. Manual de direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011

à forma, à exclusividade, à temporariedade e aos efeitos jurídicos.

### 3.1. Cessão

A cessão representa a transferência definitiva e total dos direitos patrimoniais do autor. É, portanto, a forma mais ampla de negócio jurídico nesse campo. A LDA exige que essa transferência seja feita por escrito, conforme o artigo 49, inciso II.

A cessão implica o desaparecimento do vínculo patrimonial entre o autor e sua obra, permanecendo apenas os direitos morais. Trata-se de operação comum no mercado editorial, audiovisual e musical, mas que requer cautela na sua formalização, especialmente quanto ao escopo e à abrangência.

### 3.2. Concessão

Embora não expressamente definida na LDA, a concessão é compreendida pela doutrina como um contrato de natureza híbrida, caracterizado pela transferência temporária e normalmente exclusiva de direitos patrimoniais, sem o caráter precário da licença.



GUSMÃO &  
LABRUNIE

PROPRIEDADE INTELECTUAL  
PROTEÇÃO DE DADOS  
ENTRETENIMENTO  
TECNOLOGIA

[www.glpi.com.br](http://www.glpi.com.br)

[glpi@glpi.com.br](mailto:glpi@glpi.com.br)

(11) 2149-4500

Gusmão & Labrunie é reconhecido como **Melhor Escritório de Propriedade Intelectual do Brasil** pelo *Chambers and Partners Awards 2024* e *Leaders League Summit 2024*.

Segundo Coelho:

A concessão é negócio de transferência de direitos patrimoniais autorais de caráter temporário, normalmente não exclusivo e não precário. [...] Depois de vencido o prazo estipulado pelas partes, o concessionário perde qualquer direito relativo à obra, voltando o concedente a enfeixá-los todos em seu patrimônio<sup>45</sup>.

A concessão, por exigir maior segurança jurídica, também deve observar a forma escrita, e costuma ser adotada em contratos de distribuição de obras literárias, traduções, adaptações e franquias de conteúdo.

### 3.3. Licença

A licença é a modalidade mais flexível de transferência. Nela, o autor autoriza o uso da obra por terceiro, geralmente de forma não exclusiva e temporária. Lemos a define como “uma autorização dada pelo autor para que um terceiro utilize sua obra”<sup>5</sup>.

É comum em contratos de veiculação publicitária, uso de músicas em eventos e reprodução de conteúdos em plataformas

digitais. A licença pode ser gratuita ou onerosa e pode ou não conter cláusula de exclusividade.

Coelho complementa:

Ajusta-se o licenciamento, como se vê, às hipóteses de menor relevância econômica na exploração da obra; por exemplo, a difusão de música ambiente em locais ou eventos públicos, como feiras ou exposições: a publicação de artigos em jornais ou periódicos<sup>6</sup>.

Ainda que a LDA admita a celebração verbal de contratos de licença, a formalização escrita é recomendável para fins de prova e para garantir maior segurança jurídica.

### 4. A obra intelectual por encomenda

Outro ponto de destaque é o contrato de obra por encomenda. Nele, o autor é contratado para elaborar uma obra conforme as especificações de um comitente, que geralmente arcará com os custos de produção e, eventualmente, com os direitos de exploração.

Bittar define o contrato de encomenda como “[...] aquele por meio do qual se incumbe

alguém da elaboração de certa obra. A obra nasce, pois, por iniciativa de outrem, que a sugere, solicita, orienta ou dirige, cuidando da respectiva reprodução e da divulgação, quando a tanto se destinar”.

A obra intelectual pode decorrer de encomenda de terceiro, neste sentido, o criador compromete-se à elaboração da obra solicitada por outrem, que se encarregará de divulgá-la. De acordo com a doutrina especializada, Bittar (2022, p. 225) conceitua o contrato de obras sob encomenda como:

Contrato de encomenda (ou de comissão) é aquele por meio do qual se incube alguém da elaboração de certa obra. A obra nasce, pois, por iniciativa de outrem, que a sugere, solicita, orienta ou dirige, cuidando da respectiva reprodução e da divulgação, quando a tanto se destinar. A encomenda pode ter por objeto qualquer tipo de obra de engenho: literária, artística, ou científica, *v.g.*, comentários, coletâneas, dicionários, enciclopédias, no domínio literário; telas, quadros, bustos, ornamentações, fotografias, produções publicitárias, no domínio artístico; projetos, pesquisas, estudos, no plano científico<sup>7</sup>.

5 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil: contratos. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2021.

6 LIMA, Francisco Amaral. Direito civil: contratos. 14. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2012.

7 BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de autor: da proteção dos direitos intelectuais**. 6. ed. rev. e

## 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**

Este contrato prevê certo prazo para o autor de uma obra literária, artística e científica, a elaborar a criação e prevê o consentimento em sua utilização pelo encomendante. A LDA não dá definições nem regras específicas e delineadas sobre esta modalidade de contratação, por isso devem ser aplicados os princípios gerais dos contratos e supletivamente as normas do contrato de edição (Art. 53 e seguintes da LDA) (Brasil, 1998<sup>8</sup>). Para Venosa (2018):

O contrato afasta-se da prestação de serviços porque a obrigação do autor é verdadeiramente de resultado, qual seja, apresentar a obra plena e acabada. Aproxima-se mais intimamente do contrato de empreitada, embora deva ser tratado como contrato de direitos autorais típico que tem por objeto a obra intelectual indicada pelo encomendante. A própria Lei nº 9.610/98, não desconhece a terminologia, ainda que não tenha ordenado a matéria, pois se refere a retratos ou outra forma de representação de efígie,

feitos sob encomenda (art. 46, I, c).<sup>9</sup>

Já para Coelho (2006), a respeito da modalidade de contrato em obra sob encomenda, considerando que não há relação empregatícia, o vínculo contratual será de empreitada quando o objetivo do primeiro for o de adquirir bem corpóreo, caso contrário, tendo o encomendante interesse em bem intelectual, o vínculo será o de contrato de prestação de serviço. Senão vejamos:

Nos dois casos, a obra será um bem intelectual, mas varia o tipo de contrato entre encomendante e autor dependendo do interesse do primeiro em determinado suporte tangível. Quer dizer, se encomendo ao pintor um quadro para pendurar na sala de reuniões de meu escritório, tenho interesse não somente na arte expressa pela pintura, mas também num bem corpóreo. Sob o ponto de vista de quem encomenda, não é cabível separar a obra de seu suporte nesse caso. Aqui, então, o contrato celebrado com o artista será o de

empreitada. Se, por outro lado, o empresário de espetáculos públicos encomenda a um jovem dramaturgo a adaptação para teatro de determinado conto de Ignácio de Loyola Brandão, o interesse do encomendante exaure-se na obra intelectual, sendo irrelevante o suporte tangível ou intangível a que estará ligada. Agora, o contrato será de prestação de serviços, sujeito à disciplina dos arts. 593 a 609 do CC.<sup>10</sup>

E, mais, ensina Coelho (2006) que, mesmo sob contrato de empreitada ou de prestação de serviços, os direitos autorais pertencem ao autor, e o exercício dos direitos patrimoniais pelo encomendante é imprescindível expressamente no instrumento contratual:

Em qualquer desses casos (empreitada ou prestação de serviços), o fato de a obra intelectual ter sido criada por encomenda não altera em absolutamente nada os direitos autorais do seu criador. O encomendante não tem nenhum direito autoral sobre a obra

atual. São Paulo: Forense Universitária, 2022.

8 BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Regula os direitos autorais e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 fev. 1998

9 VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito civil: direitos de autor e direitos da personalidade**. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

10 COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. Vol. 1. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006.



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

encomendada pelo só fato de ter sido dele a iniciativa de contratar a criação. Os direitos autorais da obra sob encomenda pertencem ao autor. A remuneração devida e paga ao autor em razão da encomenda não é fundamento para se pretender qualquer alienação dos seus direitos autorais. Trata-se apenas da paga pela empreitada ou pelos serviços objeto de contrato.<sup>11</sup>

Já se o vínculo entre o autor e o encomendante decorrer de contrato trabalhista, o criador está então sob subordinação pessoal do empregador onde a empresa o remunera pela realização das obras intelectuais necessárias à suas atividades. Para Rizzardo (2013) "Caracterizam esta relação o vínculo de subordinação, a continuidade de prestação de serviços hierarquia que disciplina as relações entre autor e empregador. Comum esta modalidade nas empresas que se dedicam às publicações de revistas e jornais"<sup>12</sup>.

Importante destacar o entendimento de Coelho (2006) que aduz:

11 COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. Vol. 1. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006.

12 RIZZARDO, Arnaldo. **Contratos**. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 23.

O autor empregado deve exercer a criatividade nos exatos limites traçados pelo patrão e em função exclusivamente dos objetivos deste. Quem avalia se o resultado da criação intelectual está satisfatório é o empregador, que, se não aprovar a obra, pode mandar seja refeita. Não há, portanto, liberdade ampla para a criação intelectual gerada no contexto de uma relação de emprego. O autor empregado, por outras palavras, não tem a mesma autonomia na produção do bem intelectual que os demais.<sup>13</sup>

Porém, ainda que subordinado, ao autor empregado pertencem os direitos morais pela obra criada em função do seu desempenho de suas atividades laborativas, ou seja, direito de preservar a integridade da obra e ser reconhecido como autor. Para que os direitos patrimoniais sejam titulados pelo empregador, exige-se expressa cessão em contrato. (Venosa, 2017)<sup>14</sup>.

13 COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. Vol. 1. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006.

14 VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito civil: direitos de autor e direitos da personalidade**. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

Portanto, no que diz respeito à propriedade dos direitos patrimoniais, a resolução deve ser estabelecida no contrato de trabalho ou no contrato de prestação de serviços. É fato incontroverso que no caso de obra elaborada e executada a pedido e às custas de um encomendante estamos diante de obra feita sob encomenda. Portanto, a questão do direito patrimonial deve ser resolvida tendo em foco essa particularidade do negócio jurídico, de modo refletir a vontade das partes. Desse modo, as disposições legais atinentes ao contrato de obra sob encomenda (Arts. 53 a 67 LDA)<sup>15</sup> e ao contrato de empreitada (Código Civil Arts. 610 a 626)<sup>16</sup> não evidenciam a postura do legislador acerca do tema a ser resolvido.

Com efeito, "à falta de instrumento, aplicam-se as normas da legislação especial e comum, conforme o caso" (BITTAR)<sup>17</sup>.

15 BRASIL. *Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998*. Regula os direitos autorais e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 20 fev. 1998. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9610.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm). Acesso em: 23/05/2025.

16 BRASIL. *Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002*. Institui o Código Civil. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 11 jan. 2002.

17 BITTAR, Carlos Alberto. **Teoria geral dos direitos intelectuais**. São Paulo: RT, 1994.



NEOCONT

ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E CONTÁBIL

Nesse contexto, menciona-se um precedente do Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, que enfatiza a importância de acordar a transferência dos direitos patrimoniais:

DIREITO CIVIL. DIREITO AUTORAL. FOTOGRAFIA. PUBLICAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBRA CRIADA NA CONSTÂNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. DIREITO DE CESSÃO EXCLUSIVO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 30, DA LEI 5.988/73 E 28, DA LEI 9610/98. DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO DIREITO. PARCELA DEVIDA. DIREITOS AUTORAIS. INDENIZAÇÃO.

I - A fotografia, na qual presente técnica e inspiração, e por vezes oportunidade, tem natureza jurídica de obra intelectual, por demandar atividade típica de criação, uma vez que ao autor cumpre escolher o ângulo correto, o melhor filme, a lente apropriada, a posição da luz, a melhor localização, a composição da imagem, etc.

II - A propriedade exclusiva da obra artística a que se refere o art. 30, da Lei 5988/73, com a redação dada ao art. 28 da 9610/98, impede a cessão não-expressa dos direitos do autor advinda pela simples existência do contrato de trabalho, havendo necessidade, assim, de autorização explícita por parte do criador da obra.

III - O dano moral, tido como lesão à personalidade, à honra da pessoa, mostra-se às vezes de difícil constatação, por atingir os seus reflexos parte muito íntima do indivíduo - o seu interior. Foi visando, então,

a uma ampla reparação que o sistema jurídico chegou à conclusão de não se cogitar da prova do prejuízo para demonstrar a violação do moral humano.

IV - Evidenciada a violação aos direitos autorais, devida é a indenização, que, no caso, é majorada.

V - Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 617.130/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2005, DJ 02/05/2005)<sup>18</sup>

O caso enfatiza a importância da autorização explícita para a cessão de direitos autorais, reconhece a possibilidade de indenização em casos de violação de direitos autorais.

A controvérsia em relação aos direitos patrimoniais que podem ser cedidos, o criador é o titular dos direitos morais de autor, independentemente de qualquer exploração econômica (edição, contrato...), de qualquer estatuto contratual ou relacional em que se insira (contrato de trabalho, prestação de serviço), ou ao qual se vincule o ato de criação (obra sobre encomenda, obra concebida em relação de trabalho, obra resultante de participação, obra visando à inserção publicitária). Para Bittar (1994)<sup>19</sup> o direito moral do autor é um direito de personalidade:

o direito moral do autor nada mais é do que um direito da personalidade no campo autoral, o que autoriza que se possa atribuir a estes as mesmas características dos direitos

da personalidade: originalidade, extrapatrimonialidade, intransmissibilidade, imprescritibilidade, impenhorabilidade, vitaliciedade, oponibilidade erga omnes, inalienabilidade, irrenunciabilidade, incessibilidade, perpetuidade Além disso, são absolutos, mesmo porque não admitem interferências, dominação, manipulação ou incidência de todo e qualquer tipo de ação ou omissão de particulares ou do Estado. São decorrências da natureza humana.

Ademais, no próprio texto do Artigo 6 *bis* da Convenção de Berna relativa à proteção das obras literárias e artísticas, aduz que os direitos morais se conservam mesmo após a cessão pelo autor (Brasil, 1971):

1) Independentemente dos direitos patrimoniais do autor, e mesmo após a cessão desses direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a paternidade da obra e de se opor a qualquer deformação, mutilação ou outra modificação dessa obra ou a qualquer atentado à mesma obra, que possam prejudicar a sua honra ou a sua reputação.<sup>20</sup>

Importante mencionar que no âmbito da legislação brasileira, a proteção dos direitos autorais em relação às obras audiovisuais é regida pelo Art. 36 da LDA<sup>21</sup>. Isso prova que a utilização da

18 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 617.130/DF. Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro. Terceira Turma. Julgado em 17 mar. 2005. *Diário da Justiça*, Brasília, DF, 2 maio 2005.

19 BITTAR, Carlos Alberto. *Teoria geral dos direitos intelectuais*. São Paulo: RT, 1994.

20 BRASIL. Decreto nº 75.699, de 6 de maio de 1975. *Promulga a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas*, de 24 de julho de 1971. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 9 maio 1975.

21 BRASIL. *Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998*. Regula os direitos autorais e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 20 fev. 1998. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9610.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm). Acesso em: 23/05/2025.

obra do autor em qualquer formato audiovisual – incluindo filmes, programas de televisão, documentários e similares – requer sua permissão. Isto significa que é necessário o consentimento dos proprietários dos direitos autorais antes de usar qualquer música, texto, fotos ou outro conteúdo protegido por direitos autorais em criações audiovisuais.

Ao incentivar acordos e licenças adequados para a utilização de elementos protegidos, bem como promover a proteção dos direitos de autor, o supracitado artigo procura garantir que os produtores de conteúdos audiovisuais respeitem os direitos dos autores das obras incluídas nos seus projetos. E, em seu parágrafo único, prevê que a autorização para utilização econômica de artigos assinados, para publicação em diários e periódicos, não produz efeito além do prazo da periodicidade acrescido de vinte dias, a contar de sua publicação, findo o qual recobra o autor o seu direito.

Ademais, o propósito dos incisos do artigo 49 da LDA<sup>22</sup> é proteger os interesses do autor,

22 BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Regula os direitos autorais e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 20 fev. 1998. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19610.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm). Acesso em: 23/05/2025.

uma vez que ele é considerado a parte mais vulnerável no acordo legal que está sendo estabelecido. Por isso, esses incisos estipulam diversas restrições, tais como a exigência de um contrato por escrito em casos de cessão total e definitiva, um limite máximo de cinco anos na ausência de contrato, a limitação geográfica da cessão ao país onde o contrato foi firmado e a aplicação da cessão somente a modalidades de uso já existentes no momento da celebração do contrato.

Para mais, outras restrições podem ser encontradas nos incisos do artigo 49, bem como nos artigos 50 (a cessão total ou parcial dos direitos autorais deve ser feita por escrito e presume-se que seja onerosa), 51 (a cessão dos direitos autorais sobre obras futuras não pode ultrapassar um período de cinco anos) e 52 (a falta do nome do autor ou coautor na divulgação da obra não implica anonimato ou a cessão de seus direitos) da Lei 9.610/1998<sup>23</sup>.

Nesse sentido, conforme consta do art. 51 LDA, a cessão dos direitos autorais sobre obras futuras será concedida pelo prazo

23 BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Regula os direitos autorais e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 20 fev. 1998. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19610.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm). Acesso em: 23/05/2025.

máximo de cinco anos. Ou seja, embora um contrato de ordem de serviço publicitário, por exemplo, especifique a cessão da obra ao cliente, a agência e cada um dos redatores ainda precisarão ceder seus direitos individualmente, nomeando as obras cedidas<sup>24</sup>.

Em suma, o contrato de direitos autorais de obras sob encomenda é um documento essencial para regular a relação entre o autor e o encomendante. Bittar (2002)<sup>25</sup> destaca elementos informativos da estrutura deste negócio jurídicos como pontos principais: a) a iniciativa pertence ao encomendante que contrata o autor, b) a destinação do objeto (obra intelectual) que pode ser fins econômicos, uso particular ou de terceiros; c) a liberdade do autor ou ingerência do comitente; d) o encomendante sugere a obra ou traça um plano ao autor ou ainda nele trabalha ou colabora; e) a remuneração do autor, podendo se dispor a produzir sem contraprestação; f) o respeito aos direitos morais do autor; g) o vínculo jurídico entre as partes e h) o descumprimento de

24 BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Regula os direitos autorais e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 20 fev. 1998. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19610.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm). Acesso em: 23/05/2025.

25 BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de autor: da proteção dos direitos intelectuais**. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Forense Universitária, 2022.



## 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](mailto:contato@agmoreira.com.br)

[www.agmoreira.com.br](http://www.agmoreira.com.br)

**agmoreira**  
PROPRIEDADE INTELECTUAL

obrigações contratuais resultam em consequências.

## Conclusão

Os contratos de direitos autorais são instrumentos fundamentais para a conciliação entre a proteção da criação intelectual e sua inserção no mercado. A Lei de Direitos Autorais impõe limites e exigências formais para que a transferência de direitos seja válida, eficaz e segura, sendo a clareza contratual e a especialidade das cláusulas requisitos indispensáveis.

Diante do exposto, conclui-se que o contrato de obra por encomenda, embora amplamente utilizado na prática, ainda carece de disciplina legal específica, sendo regulado, em grande medida, pelos princípios gerais do direito contratual, pelas disposições supletivas da Lei de Direitos Autorais e, conforme o caso, pelo Código Civil. A análise doutrinária evidencia que, independentemente da natureza jurídica do vínculo estabelecido — seja empreitada, prestação de serviços ou relação empregatícia —, os direitos autorais, especialmente os de natureza moral, permanecem inalienáveis e irrenunciáveis ao autor, sendo indispensável, para a titularidade dos direitos patrimoniais por parte do encomendante, a existência de

cláusula expressa e inequívoca no instrumento contratual. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria e na doutrina majoritária, que reconhecem a autonomia do criador e a necessidade de proteção de sua obra, sobretudo diante da assimetria contratual muitas vezes presente nessas relações. Assim, a clareza e precisão nos contratos de encomenda revelam-se essenciais à segurança jurídica, prevenindo litígios futuros quanto à titularidade e à exploração econômica das obras intelectuais.

A distinção entre cessão, concessão e licença deve ser bem compreendida pelos operadores do Direito e pelos titulares de direitos autorais, de forma a evitar abusos e garantir a remuneração justa do criador. A interpretação restritiva das cláusulas e o respeito à função social do contrato são mecanismos de equilíbrio que fortalecem a segurança jurídica no campo da propriedade intelectual.

## Referências

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Regula os direitos autorais e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 20 fev. 1998.

BRASIL. Decreto nº 75.699, de 6 de maio de 1975. Promulga a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, revista em Paris, em 24 de julho de 1971.

BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Forense Universitária, 2022.

BITTAR, Carlos Alberto. *Os direitos morais do autor: natureza e regime jurídico*. São Paulo: Forense Universitária, 1994.

COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial*. 13. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006.

LEMOS, Ronaldo. *Direito, tecnologia e cultura*. 2. ed. São Paulo: FGV, 2005.

RIZZARDO, Arnaldo. *Contratos*. 10. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2013.

VENOSA, Silvio de Salvo. *Direito Civil: Contratos*. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

VENOSA, Silvio de Salvo. *Direito Civil: Direitos Autorais e Propriedade Intelectual*. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

Superior Tribunal de Justiça - STJ. Recurso Especial nº 617.130/DF. Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro. Terceira Turma. Julgado em 17 mar. 2005. DJ 02 maio 2005.



GRUENBAUM,  
POSSINHAS & TEIXEIRA

ADVOGADOS - PROPRIEDADE INTELECTUAL  
LAW FIRM - INTELLECTUAL PROPERTY

[gruenbaum.com.br](http://gruenbaum.com.br)

INOVAÇÃO E PROTEÇÃO  
FAZEM A DIFERENÇA

✉ [central@gruenbaum.com.br](mailto:central@gruenbaum.com.br) ☎ +55 21 2533-6720 📱 [gruenbaum\\_possinhas\\_ip](https://www.instagram.com/gruenbaum_possinhas_ip)

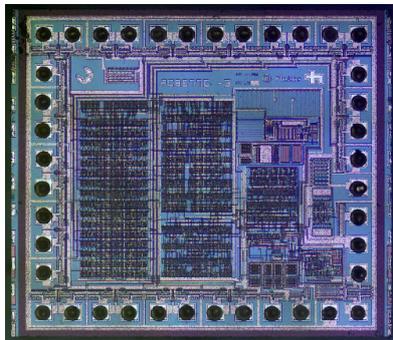
# A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DAS TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS: RETROSPECTO E SITUAÇÃO ATUAL

Clovis Silveira<sup>1</sup>  
clovis.silveira@interpatents.com.br

## INTRODUÇÃO

Passados quase vinte anos da promulgação da Lei nº 11.484/2007, que instituiu a proteção exclusiva às topografias de circuitos integrados no Brasil, é oportuno retomar os apontamentos feitos pelo saudoso professor Denis Borges Barbosa, cujos comentários críticos e fundamentados continuam sendo atuais. Em seu artigo de 2007<sup>2</sup> sobre o assunto destacava a pouca atratividade prática do mecanismo de proteção legal e as dificuldades de implementação diante da realidade tecnológica e institucional brasileira. Considerando esse marco inicial e a análise histórica e estatística mais recente, parece oportuno fazermos um balanço de como evoluiu a utilização desse instituto no país.

A bem da verdade, nas últimas décadas os circuitos integrados tornaram-se elementos essenciais para o funcionamento de dispositivos eletrônicos em praticamente todos os setores da sociedade. Sua crescente sofisticação tecnológica e o valor econômico agregado intensificaram os esforços globais para estabelecer mecanismos de proteção legal à sua forma específica de disposição estrutural – as chamadas topografias de circuitos integrados. Para melhor compreender, imagine uma planta baixa de um apartamento. Ela mostra onde estão as paredes, as portas, os pontos de luz e as tomadas, os encanamentos etc. Agora imagine essa planta numa escala microscópica, aplica-



da a um circuito integrado (ou chip, ou microchip). A “topografia do circuito integrado” é um mapa tridimensional detalhado, de como os componentes eletrônicos estão organizados no chip. A figura acima procura mostrar um paralelo entre uma planta arquitetônica (um layout bidimensional) e um corte plano de uma topografia de CI (a qual é um layout tridimensional).

A necessidade de proteção legal específica surgiu da constatação de que os modelos tradicionais de propriedade intelectual, como o sistema de patentes ou o de direitos autorais, não atendiam de forma satisfatória à natureza *sui generis* desse novo tipo de tecnologia. Em resposta, diversos países passaram a adotar legislações próprias, muitas delas inspiradas ou harmonizadas por tratados internacionais, como o Acordo TRIPS<sup>3</sup>, o acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, que estabeleceu um padrão mínimo de proteção de dez anos para esse tipo de criação tecnológica<sup>4</sup>.

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI/WIPO) desempenhou papel central na consolidação de diretrizes para a proteção da propriedade intelectual de circuitos integrados, por meio do IPIC - *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits* (1989), conhecido também como Tratado de Washington que, ainda que não tenha entrado formalmente em vigor (por divergências de prazo de proteção e de procedimentos de registro), serviu de base para legislações subsequentes, como a da União Europeia, estabelecida pela Diretiva 87/54/EEC<sup>5</sup>. Essa diretiva, posteriormente incorporada às normas da OMC - Organização Mundial do Comércio, através do TRIPS, passou a compor o conjunto de obrigações dos países membros, fortalecendo a proteção internacional do tema.

1 Engenheiro Eletrônico Politécnica/USP, mestrado EAESP/FGV, ex-professor IMEUSP, EPUSP e EAESP/FGV em Ciência da Computação e TI, professor ABAPI e PUCPR em Perícias em PI, AASP e FDUSP em Proteção Jurídica de Software. Perito em PI, Software e Avaliação de Marcas. Membro ASPI, ABPI, ABAPI, IBPI, FICPI. Ex-Presidente ASPI 2005/9. Conselheiro Nato ASPI. Sócio Fundador de C&S InterPatents Propriedade Intelectual.

2 Denis Borges Barbosa - *Breves comentários à Lei n 11.484, de 31 de maio de 2007, que introduz proteção exclusiva relativa à Topografia de Circuitos Integrados*. Disponível em <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/breves-comentarios-lei-de-topografias.pdf> 26 jun. 2025

3 TRIPS – *Aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio*. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/trips\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm) Acesso em: 27 jun. 2025

4 WIPO - Layout Designs (Topographies) of Integrated Circuits. Disponível em: [https://www.wipo.int/en/web/patents/topics/integrated\\_circuits](https://www.wipo.int/en/web/patents/topics/integrated_circuits) Acesso em: 27 jun. 2025

5 EUR-Lex. *Legal Protection: Topographies of Semiconductor Products*. Diretiva 87/54/EEC. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGIS-SUM%3A126025&> Acesso em: 27 jun. 2025

No Brasil, um regime *sui generis* de proteção foi instituído pela Lei nº 11.484/2007, provendo o registro de topografias de circuitos integrados<sup>6</sup> perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), com base nos mesmos princípios relativos à originalidade, exclusividade e limitação temporal previstos nos tratados internacionais.

Este artigo busca oferecer uma abordagem sistematizada e acessível sobre o tema, dividindo-se em três partes: (i) uma introdução geral ao histórico legislativo e internacional; (ii) uma exposição dos conceitos técnicos fundamentais, de forma didática; e (iii) considerações de ordem prática, com ênfase no cenário brasileiro.

## O QUE REALMENTE É PROTEGIDO

O “desenho invisível” do chip, ou melhor, a forma como os componentes estão dispostos. Não é a função do circuito que importa, mas sim sua organização no espaço físico. O chip pode ser imaginado como uma “cidade vertical” compactada em um espaço menor do que milímetros cúbicos. Cada trilha de circuito seria como uma rua por onde passa a corrente elétrica que, se for mal planejada, poderá causar excesso de trânsito e até entrar em colapso.

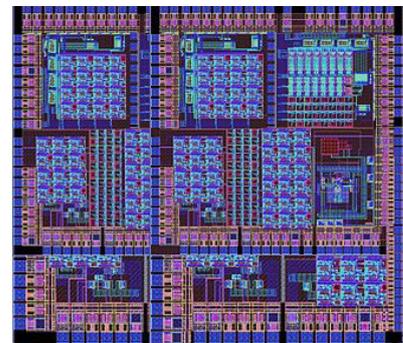
Do ponto de vista tecnológico e de inovação, a importância dos circuitos integrados está em sua grande capacidade de concentrar, em uma dimensão minúscula, uma imensa complexidade funcional. Quanto mais compactos e bem-organizados forem os circuitos, maior será o desempenho, menor o consumo de energia e mais avançadas serão as funcionalidades possíveis. É

por isso que a topografia do chip – sua arquitetura física – não é um mero detalhe técnico, mas o coração da inovação no campo da eletrônica. Como afirmou Gordon Moore<sup>7</sup>, cofundador da Intel: “Quanto mais integrado o circuito, mais revolucionário seu impacto.” Essa integração é o que permitiu, por exemplo, que computadores do tamanho de grandes salas fossem substituídos por celulares que cabem num bolso.

## CONCEITOS RELEVANTES

As topografias de circuitos integrados, também conhecidas como layouts de CI, referem-se à disposição tridimensional dos elementos (tais como transistores, resistores etc. e suas conexões elétricas) que compõem um circuito integrado em um chip semicondutor. Essa configuração, embora invisível a olho nu, é essencial para o funcionamento de dispositivos eletrônicos modernos, desde computadores e celulares a equipamentos médicos, automotivos e naves espaciais.

Um único chip pode conter milhões de transistores organizados com precisão nanométrica. Esse nível de detalhe é tão pequeno que seria como organizar uma cidade inteira sobre a cabeça de um alfinete.



6 INPI. *Guia Básico de Registro Eletrônico de Topografias de Circuitos Integrados*. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/en/services/integrated-circuit-topographies/archives/UserGuidefortheElectronicRegisterofIntegratedCircuitTopographies.pdf>

7 MALUF, C. A. M.; CRUZ, R. M. *Propriedade Intelectual: Patentes e Circuitos Integrados*. Brasília: INPI, 2013 pág. 54: “Como disse Gordon Moore, cofundador da Intel: ‘quanto mais integrado o circuito, mais revolucionário seu impacto’.” Acesso em: 27 jun. 2025

### Clovis Silveira, Especialista em Propriedade Intelectual

#### PARECERES, LAUDOS TÉCNICOS, PERÍCIAS e AVALIAÇÕES DE INTANGÍVEIS

**Pareceres de Contrafação e de Nulidade de Patentes para Ações Judiciais**

**Assistência Técnica em Ações de Contrafação e de Nulidade de Patentes**

**Perícias envolvendo Invenções, MU, DI, Marca, Trade Dress, Internet e Software**

**Elaboração de Pedidos de Patente envolvendo todos os campos da Engenharia, das Biociências e afins**

**Laudos de Avaliação de Marca, Know-how e Tecnologia**

Engenheiro pela Escola Politécnica da USP, foi professor de Ciência da Computação no IMEUSP e na EPUSP, de Métodos Quantitativos na EAESP-FGV, de Perícias em PI na ABAPI e de Proteção Jurídica de Software na AASP e na FDUSP. Perito em PI, Software e Avaliação de Marcas. Autor de “Os Intangíveis na Propriedade Intelectual: Lei e Doutrina Aplicadas” (2019). Presidente da ASPI (2005-2009), membro ABPI, ABAPI, IBPI e FICPI. Árbitro do CASD-ND da ABPI.

[clovis.silveira@interpatents.com.br](mailto:clovis.silveira@interpatents.com.br)

cel:11-99985-0094

[www.interpatents.com.br](http://www.interpatents.com.br)

Por isso, o arranjo de cada componente não é aleatório – exige técnica, criatividade e inovação. A figura ao lado ajuda a visualizar uma topografia real de um chip eletrônico.

Segundo a definição adotada pela WIPO<sup>8</sup>, topografia de CI é “a disposição tridimensional, qualquer que seja a forma de expressão, de elementos que incluam pelo menos um elemento ativo e todas ou parte das interconexões do circuito

8 WIPO. *Layout Designs (Topographies) of Integrated Circuits*. Disponível em: [https://www.wipo.int/en/web/patents/topics/integrated\\_circuits](https://www.wipo.int/en/web/patents/topics/integrated_circuits) Acesso em: 30 jun. 2025

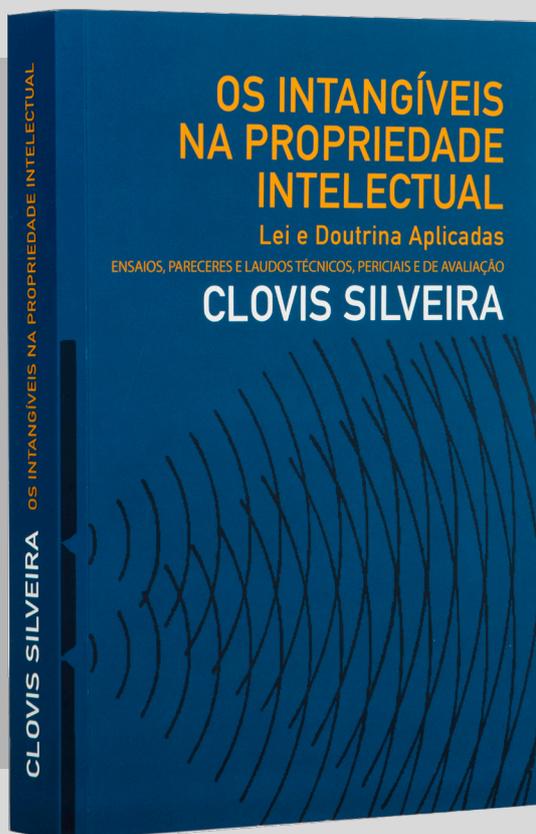
integrado, ou a tal disposição tridimensional preparada para um circuito integrado”. Esse conceito foi amplamente incorporado por legislações nacionais e regionais, como no caso da União Europeia, que também exige o requisito de originalidade para a proteção legal.

Na União Europeia, a proteção das topografias foi formalizada de maneira pioneira pela Diretiva 87/54/EEC, adotada em 1986 – anos antes da consolidação do TRIPS. A Diretiva estabeleceu que as topografias devem ser originais, fruto do esforço intelectual do criador, e não o resultado de simples cópia de

outros modelos. A proteção é concedida por dez anos a partir do primeiro uso comercial, com um limite máximo de quinze anos desde a criação, mesmo que não tenha sido comercializada<sup>9</sup>. Essa estrutura mostra uma preocupação com a inovação temporalmente relevante, ou seja, a ideia de que a tecnologia protegida deve ser atual e economicamente útil. A Diretiva também prevê exceções

9 UNIÃO EUROPEIA. *Legal protection: Topographies of semiconductor products*. Diretiva 87/54/EEC. EUR-Lex, 1986. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3AI26025&> Acesso em: 30 jun. 2025

## OS INTANGÍVEIS NA PROPRIEDADE INTELECTUAL



O livro apresenta uma parte dos ensaios, pareceres e laudos elaborados por Clovis Silveira, especialista e consultor em Propriedade Intelectual, que abordam, numa perspectiva técnica, os bens intangíveis passíveis das proteções conferidas pela nossa e por outras legislações, em especial a Lei da Propriedade Industrial, a Lei de Direitos Autorais e a Lei do Software.

Graças ao seu variado leque de temas, interessa a todos os que militam na área, apresentando casos de litígios em que diferentes aspectos da Propriedade Intelectual foram aplicados a bens intangíveis, tais como invenções e programas de computador.

Contém pareceres e laudos críticos relacionados a ações de violação de direitos de Propriedade Intelectual, e ações de anulação de títulos de tais direitos.

São textos selecionados, muito interessantes, que suscitaram análise e reflexão específicas, com foco nos objetos intangíveis da Propriedade Intelectual, o que diferencia o livro dos textos para consulta geralmente disponíveis numa biblioteca de Propriedade Intelectual.



Adquira seu exemplar em [www.interpatents.com.br](http://www.interpatents.com.br) ou envie email para [secretaria@interpatents.com.br](mailto:secretaria@interpatents.com.br)

para uso acadêmico, análise e engenharia reversa – criando um equilíbrio entre proteção e disseminação tecnológica.

Além disso, o sistema jurídico de vários países<sup>10</sup> (como Japão, França e Brasil) reconhece que a criação da topografia pode surgir tanto de forma individual quanto por meio de vínculo empregatício. Nestes casos, o direito à proteção costuma ser atribuído ao empregador, salvo estipulação contratual diversa. Essa regra se alinha à lógica da propriedade intelectual moderna, que reconhece o papel das instituições no financiamento e na estruturação de inovações técnicas.

Importante frisar que a proteção da topografia não se estende à função técnica dos componentes eletrônicos, mas apenas ao seu arranjo físico específico. Assim, o que se busca resguardar não é o conteúdo funcional do circuito integrado, mas a forma como suas partes estão organizadas no substrato físico.

## REGISTRO FORMAL

10 WIPO Lex. Japan: Act on the Layout Design of Semiconductor Integrated Circuits. Disponível em: <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22497> Acesso em: 30 jun. 2025

A proteção legal das topografias de CI depende, na maioria das jurisdições, de registro formal junto ao órgão competente. No caso do Brasil, o pedido deve ser protocolado no INPI, conforme diretrizes da Lei nº 11.484/2007. Os critérios incluem originalidade, exclusividade, e a exigência de que a topografia tenha sido comercializada por menos de dois anos antes da data do depósito<sup>11</sup>.

Entre os documentos exigidos estão o formulário eletrônico, a representação gráfica da topografia (normalmente em arquivos técnicos como .gds<sup>12</sup> ou OASIS<sup>13</sup>), e o pagamento da taxa correspondente. Uma vez concedido, o direito confere ao titular a exclusividade de

11 INPI - Guia Básico para Registro Eletrônico de Topografias de Circuitos Integrados. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/en/services/integrated-circuit-topographies/archives/UserGuidefortheElectronicRegisterofIntegratedCircuitTopographies.pdf>

12 gds é um formato de arquivo binário usado no meio de desenvolvimento de circuitos integrados para armazenar e trocar informações do layout. Nele é possível apresentar especificamente os formatos da geometria planar, etiquetas de texto e outras informações relacionadas à disposição física da hierarquia estrutural de um CI.

13 Oasis é um OpenDocument Format (Formato de Documento Aberto), um formato de arquivo padronizado baseado em XML para documentos de escritório que é usado principalmente para documentos que contêm texto, planilhas, gráficos e imagens. A especificação é mantida pela OASIS, um consórcio global sem fins lucrativos.

exploração por um prazo de dez anos contados a partir da data do primeiro uso comercial ou da data de depósito, o que ocorrer primeiro<sup>14</sup>.

Há, contudo, exceções importantes à exclusividade conferida pela proteção. Diversas legislações, incluindo o sistema europeu e o japonês, estabelecem que não constitui infração a utilização da topografia protegida para fins de ensino, análise, pesquisa ou engenharia reversa<sup>15</sup>. Tais cláusulas têm por objetivo equilibrar os interesses do criador com os da coletividade, evitando que a proteção se transforme em barreira ao avanço tecnológico.

Outro ponto importante diz respeito à limitação dos direitos patrimoniais: não se pode impedir o uso de uma topografia que tenha sido criada de forma independente, ainda que coincida parcialmente com uma protegida, desde que não haja cópia direta ou indireta do arranjo original.

14 Lei nº 11.484/2007, art. 5º

15 WIPO Lex. France - Intellectual Property Code, Art. L622-3. Disponível em: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/125177> Acesso em: 30 jun. 2025

**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**



## CONSIDERAÇÕES DE ORDEM PRÁTICA

Apesar da previsão legal e da compatibilidade com os tratados internacionais, a proteção de topografias de circuitos integrados no Brasil ainda é pouco explorada na prática. A Lei nº 11.484/2007, que rege essa proteção no país, estabelece um sistema de registro *sui generis*, fora do sistema tradicional de patentes, mas ainda sob responsabilidade do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

A proteção tem caráter declaratório e confere ao titular o direito exclusivo de exploração comercial da topografia por até 10 anos, contados a partir da data do primeiro uso ou da data de depósito, o que ocorrer primeiro<sup>16</sup>. O registro é feito hoje eletronicamente por meio do sistema e-INPI, e exige o preenchimento do formulário próprio, pagamento da taxa correspondente e envio de representações técnicas da topografia<sup>17</sup>.

É importante observar que o pedido deve ser feito em até dois anos após o início da exploração comercial da topografia, conforme exige o art. 7º da Lei nº 11.484/2007. Ao final do prazo de 10 anos, a topografia cai em domínio público, sendo liberado o uso por terceiros.

A proteção é limitada à disposição da topografia em si, não se estendendo ao circuito eletrônico funcional nem ao produto final em que está embutida. A infração ocorre

quando há cópia direta ou indireta da disposição protegida, salvo nos casos expressamente permitidos por lei.

## SITUAÇÃO ATUAL NO BRASIL: USO TÍMIDO E DESAFIOS

Apesar de o mecanismo estar disponível há mais de 15 anos, os números de depósitos de pedidos de registro de topografia de CI no Brasil são extremamente baixos. Segundo dados extraídos de boletins oficiais do INPI e estudos acadêmicos, até junho de 2025<sup>18</sup>, foram depositados 53 pedidos de registro de topografia de CI<sup>19</sup>. Essa baixa adesão pode ser atribuída a uma combinação de fatores, como o desconhecimento da ferramenta jurídica por parte de inventores e empresas, preferência por métodos mais robustos ou internacionalmente aceitos de proteção, como patentes, custo-benefício duvidoso em um mercado ainda pouco estruturado para explorar economicamente esse tipo de ativo e limitações técnicas do próprio sistema eletrônico do INPI, embora esteja sempre em processo de modernização.

Outros países com legislação específica – como Canadá, Japão e membros da União Europeia – enfrentaram situações semelhantes no início da implementação, mas ações de fomento à

propriedade intelectual junto a setores da indústria eletrônica contribuíram para o crescimento progressivo dos registros<sup>20</sup>.

## CONCLUSÃO

Apesar do reduzido número de registros nos últimos vinte anos, a análise das informações publicadas sobre os 53 pedidos depositados até junho de 2025 revela elementos importantes sobre o uso da proteção de topografia de circuitos integrados no Brasil. Houve dois picos de atividade, um em 2016, com nove pedidos no ano, seguido por valores consideráveis até 2019, quando foram depositados cinco, seguido por uma queda e discreta retomada em 2024, quando seis pedidos foram registrados, possivelmente devido a incentivos pontuais ou amadurecimento de políticas públicas.

A maioria dos pedidos foi feita por pessoas jurídicas (32), das quais ao menos seis são instituições de ensino e pesquisa, como CEITEC, UTFPR, CNPEM, UFMS e UFERSA, muitas vezes em parceria com empresas privadas. As áreas protegidas envolvem tecnologias sofisticadas, como sensores biomédicos, RFID, cripto-processadores e soluções para IoT, indicando o uso qualificado do instituto por atores com forte atuação em inovação aplicada.

O primeiro registro foi feito em 2007, e teve resposta positiva, mas já foi extinto. Em 2008, nove pedidos do mesmo autor foram arquivados por falta de continuidade. Fora os três anos citados acima (2016, 2019

16 BRASIL. Lei nº 11.484/2007, art. 5º e 6º

17 INPI. *Guia Básico para Registro Eletrônico de Topografias de Circuitos Integrados*. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/en/services/integrated-circuit-topographies/archives/UserGuidefortheElectronicRegisterofIntegratedCircuitTopographies.pdf> Acesso em: 30 jun. 2025

18 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Brasil). *Planilha de pedidos de registro de topografias de circuitos integrados – externa*. [S.l.]: INPI, Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/topografias-de-circuitos-integrados/arquivos/guia-basico/copy6\\_of\\_planilha\\_pedidos\\_externa.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/topografias-de-circuitos-integrados/arquivos/guia-basico/copy6_of_planilha_pedidos_externa.pdf) Acesso em: 30 jun. 2025

19 BERTINI, Fabrício. *Protection of topography of integrated circuits in Brazil*. Academia.edu. Disponível Acesso em: 1 jul. 2025 em: [https://www.academia.edu/2379065/Protection\\_of\\_topography\\_of\\_integrated\\_circuits\\_in\\_Brazil](https://www.academia.edu/2379065/Protection_of_topography_of_integrated_circuits_in_Brazil)

20 MONDAQ. *Protection for Topography of Integrated Circuits: Detailed Overview*. Disponível em: <https://www.mondaq.com/india/patent/1609662/protection-for-topography-of-integrated-circuits-detailed-overview> Acesso em: 1 jul. 2025

e 2024), os números de pedidos transitam entre zero e três por ano, apresentando uma taxa de 100% de concessão a partir de julho de 2013, o que indica que, quando a via é utilizada, tende a ser bem-sucedida do ponto de vista formal e técnico.

Vale mencionar, ainda, um caso específico de aplicação prática da proteção jurídica analisada: o pedido de registro da topografia de circuito integrado intitulado *Cripto-Processador Seguro CPS*, depositado em 13 de novembro de 2013 e posteriormente concedido, em nome das empresas Kryptus Segurança da Informação LTDA e Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP. O referido pedido foi elaborado e depositado pelo autor deste artigo, à época diretamente envolvido com consultoria e prestação de serviços à RNP, o que contribuiu para uma compreensão concreta do funcionamento do sistema e dos desafios enfrentados na sua operacionalização. Atualmente, dos 53 pedidos depositados no Brasil até junho de 2025, no máximo 32 permanecem vigentes, considerando que

cada registro de topografia tem validade de dez anos a partir do depósito.

Para efeito comparativo, o Canadá<sup>21</sup>, que instituiu esse mecanismo em 1990, registrou aproximadamente 38 topografias entre 1993 e 1999, com proteção de até dez anos desde o registro. Ainda que os dados anuais mais atuais de países como Japão<sup>22</sup> ou membros da União Europeia<sup>23</sup> não estejam prontamente disponíveis em fontes públicas específicas, sabe-se que, assim como no Canadá, essas jurisdições iniciaram com um número modesto de registros, seguido de crescimento conforme foram desenvolvidas ações estruturadas de apoio institucional, sobretudo após 2005<sup>24</sup>.

21 CANADIAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. Circuit layouts. Disponível em: [https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h\\_wr02281.html](https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr02281.html) Acesso em: 1 jul. 2025

22 JAPAN PATENT OFFICE. Dados e estatísticas de propriedade intelectual. Disponível em: <https://www.jpo.go.jp> Acesso em: 1 jul. 2025

23 EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. Estatísticas de propriedade intelectual. Disponível em: <https://euipo.europa.eu> Acesso em: 1 jul. 2025

24 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. World Intellectual Property Indicators. Disponível em: <https://www.wipo.int/ipstats/en/>. Acesso em: 1 jul. 2025

De modo geral, o Brasil se encontra em uma fase similar à de outras nações pioneiras: apesar da baixa quantidade, há capacidade de amadurecimento, especialmente se houver fortalecimento de políticas públicas e maior difusão da ferramenta junto a atores de P&D e setor privado.

## CRÉDITOS DAS FIGURAS

**WIKIMEDIA COMMONS.** NXP PCF8577C LCD driver with I<sup>2</sup>C (Colour Corrected). [S.l.], 2007. Disponível em: [https://commons.wikimedia.org/wiki/Integrated\\_circuit#/media/File:NXP\\_PCF8577C\\_LCD\\_driver\\_with\\_I%2C2%B2C\\_\(Colour\\_Corrected\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/Integrated_circuit#/media/File:NXP_PCF8577C_LCD_driver_with_I%2C2%B2C_(Colour_Corrected).jpg). Acesso em: 1 jul. 2025.

**WIKIMEDIA COMMONS.** Internal Integrated Circuit2. [S.l.], 2009. Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:InternalIntegratedCircuit2.JPG>. Acesso em: 1 jul. 2025.

**COSENTINO** | PROPRIEDADE INTELECTUAL  
NEGÓCIOS

(11) 997708-5357  
www.cosentinoadv.com.br

guilherme.cosentino@cosentinoadv.com.br  
Al. Rio Negro, 503 - 20º Andar - Alphaville Industrial, Barueri - SP



Associação  
Paulista da  
Propriedade  
Intelectual



## JUNTO SOMOS MUITO MAIS.

A ASPI proporciona a seus associados inúmeros benefícios e vantagens, tais como o livre acesso à sede da entidade, na qual encontram à sua disposição salas de reuniões e estudos, bibliotecas, computadores e impressoras, referências bibliográficas de interesse e vídeos com palestras e eventos sobre relevantes temas da área.

A continua expansão do quadro de associados da ASPI é fundamental para a constante manutenção do programa de melhoria da estrutura e dos serviços oferecidos pela associação.

Se você, seu escritório ou sua empresa, ainda não faz parte da ASPI acesse o nosso website e preencha sua ficha de inscrição. Se preferir, visite nossa sede ou entre em contato com quaisquer de nossos diretores, conselheiros ou associados. Eles terão grande prazer em dar seu depoimento sobre o que significa ser um associado ASPI, bem como fornecer qualquer outra informação que você precise para tomar a decisão de juntar-se a nós.

### ASSOCIE-SE

---

[www.aspi.org.br/associe-se](http://www.aspi.org.br/associe-se)

# SECONDARY MEANING NO BRASIL: UMA VIRADA DE CHAVE NO SISTEMA MARCÁRIO BRASILEIRO

Marcos Bueno<sup>1</sup>  
Guilherme Bueno<sup>2</sup>

## Introdução

O direito marcário brasileiro ingressa, a partir da publicação da Portaria INPI/PR nº 15/2025, em uma nova era, com o reconhecimento formal da distintividade adquirida por uso, instituto consolidado no direito norte-americano sob a denominação de *secondary meaning*, visando tocar o tema e não esgotá-lo, analisando essa transformação à luz da Lei nº 9.279/96, propondo uma leitura integrada e alinhada às exigências de um mercado globalizado, onde o valor das marcas transcende sua forma gráfica ou fonética e reside fundamentalmente no significado construído pela percepção social e pelo uso no mercado.

1 Advogado e, especialista em Propriedade Intelectual pela Fundação Getúlio Varga (GVLaw/SP) e, sócio fundador do escritório Palo Alto Marcas e Patentes, atuando há quase 30 anos no setor de propriedade industrial.

2 Graduando em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

## 1. Fundamentação Teórica: *Secondary Meaning* no Direito Comparado e na Doutrina Brasileira

### 1.1 Origens no Direito Comparado

O conceito de *secondary meaning* surge no direito norte-americano como solução prática para permitir a proteção de sinais descritivos, evocativos ou genéricos, desde que, pelo uso contínuo, tenham adquirido a capacidade de identificar a origem dos produtos ou serviços.

E. temos como exemplos:

#### Booking.com B.V. v. USPTO (2019)<sup>3</sup>

- **Contexto:** O termo "booking.com" foi considerado **descritivo/genérico**, mas argumentou-se que a combinação adquiriu *secondary meaning*.
- **Decisão:** O Tribunal do 4º Circuito e posteriormente a Suprema Corte confirmaram que, embora "booking"

3 Disponível em: <https://www.skadden.com/insights/publications/2020/06/us-supreme-court>. Acesso em 20 jun. 2025.

seja genérico, a expressão "booking.com" pode ser considerada **descritiva com distintividade adquirida** por meio de uso contínuo e reconhecimento público

#### Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World (1976)<sup>4</sup>

- **Contexto:** Tribunal do 2º Circuito estabeleceu o **continua de distintividade** (Abercrombie spectrum), afirmando que marcas descritivas podem ser protegidas quando comprovarem *secondary meaning*.
- **Decisão:** Confirmou que marcas descritivas adquirem proteção se houver prova de que o público as associa à origem do produto

## 2. Critérios para Reconhecimento de *Secondary Meaning* dos EUA

A Suprema Corte, em sua visão, estabelece que um sinal

4 Disponível em: <https://sierraplav.com/descriptive-trademarks/>. Acesso em 20 jun. 2025.



**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](http://kasznarleonardos.com)  
[mail@kasznarleonardos.com](mailto:mail@kasznarleonardos.com)

para adquirir *secondary meaning*, precisa provocar na mente de uma parcela significativa dos consumidores a sensação de que o referido sinal não é mais percebido como mero descritivo, ao contrário, passa a ser um indicador da origem dos produtos e/ou serviços.

Agora, na visão do USPTO (Manual de Procedimento – TMEP), temos TMEP §§1212.06 e seguintes:

### Critérios principais do USPTO (destacamos os principais):

#### 1. Uso prolongado da marca no comércio<sup>5</sup>:

- » Quanto tempo a marca está em uso (geralmente mínimo de **5 anos** pode gerar presunção, mas não garantia).

#### 2. Despesas com Publicidade<sup>6</sup>:

- » Demonstrar gastos significativos com marketing, campanhas, publicidade e branding que tenham promovido a associação do sinal à origem empresarial.

#### 3. Reconhecimento na mídia e cobertura espontânea<sup>7</sup>:

- » Artigos de imprensa, prêmios, menções públicas.

#### 4. Pesquisas de mercado<sup>8</sup>:

- » Pesquisas quantitativas ou qualitativas que comprovem que o consumidor associa o sinal ao titular, não à descrição do produto.

#### ✓ Padrão probatório:

- O ônus recai sobre o requerente.
- As provas devem ser **“suficientemente persuasivas”** para demonstrar que o consumidor identifica aquele sinal com uma única fonte.

#### Citação direta – USPTO (TMEP 1212.06):

*“Para estabelecer distintividade adquirida, o requerente deve demonstrar que o público relevante entende que o significado primário da marca é identificar a origem de um produto, e não o produto em si.”<sup>9</sup>*

7 1212.06(c) Affidavits or Declarations Asserting Recognition of Mark as Source Indicator

8 1212.06(d) Survey Evidence, Market Research and Consumer Reaction Studies

9 To establish acquired distinctiveness, an applicant must show that the relevant public under-

### 3. Doutrina Brasileira e a Abordagem Pré-Portaria

Podemos citar, dentre os autores brasileiros que já se pronunciaram sobre o tema, os ilustres: **Denis Borges Barbosa, André Fontes, Newton Silveira, Gustavo Piva de Andrade e José Graça Aranha**, ainda que sem um reconhecimento normativo formal, trataram do fenômeno da distintividade adquirida sob enfoques como concorrência desleal, *trade dress* e tutela extrarregistral.

Com a edição da Portaria nº 15/2025, fica formalizado no ordenamento brasileiro aquilo que a prática mercadológica e a doutrina já identificavam como realidade de fato.

### 4. A Portaria nº 15/2025 e sua Convergência com a Lei nº 9.279/96

#### 4.1. Superação dos Impedimentos Legais

Embora os artigos **122 e 124** da LPI vedassem o registro de sinais desprovidos de distintividade, a Portaria cria uma via de exceção: permitindo ao titular demonstrar que a distintividade foi **adquirida**

*stands that the primary significance of the mark identifies the source of a product rather than the product itself.*

5 1212.06(a) Long Use of the Mark in Commerce

6 1212.06(b) Advertising Expenditures

**80** JOHANSSON  
& LANGLOIS 1945  
2025  
*years*

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

ATTORNEYS AT LAW  
INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY  
EXPERIENCE IN ACTION

pelos usos, superando os impedimentos legais originários.

#### 4.2. Fundamentos Constitucionais e Jurídicos

O reconhecimento do *secondary meaning* dialoga em direta harmonia com os princípios constitucionais da livre iniciativa, livre concorrência (Art. 170, IV da CF/88) e com a função social da marca, enquanto ativo intangível essencial à dinâmica econômica moderna.

#### 5. Proposta de Definição Jurídica para Secondary Meaning no Brasil

“ Distintividade adquirida por uso consiste na capacidade de um sinal, originalmente desprovido de distintividade intrínseca, adquirir caráter distintivo em decorrência de uso público, efetivo, contínuo e notório no mercado, sendo reconhecido por parcela relevante do público consumidor como indicativo exclusivo de uma determinada origem empresarial, superando

assim os impedimentos previstos nos artigos 122 e 124 da Lei nº 9.279/96.”

#### 5.1 Critérios Técnicos, Jurídicos e Probatórios

- **Critério Temporal:** Uso substancial e contínuo pelos últimos **três anos**.
- **Critério Social:** Reconhecimento pelo público consumidor relevante.
- **Critério Funcional:** Capacidade efetiva do sinal de exercer função distintiva, superando sua

# UM NOVO CAPÍTULO!

**Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello e Vilela Coelho** integram operações em união estratégica.

Com a integração, as duas bancas passam a atuar sob o nome **Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello**, representando um passo significativo em nossa história, reforçando nossa trajetória com a **excelência, comprometimento e inovação** na área de **propriedade intelectual**.

Rio de Janeiro - São Paulo

**VC**  
VILELACOELHO

**Montaury Pimenta  
Machado &  
Vieira de Mello**

ADVOGADOS • PROPRIEDADE INTELECTUAL

[www.montaury.com.br](http://www.montaury.com.br)

condição original de genericidade ou descrição.

- **Critério Probatório:**

- Pesquisas de mercado;
- Dados econômicos e comerciais;
- Relatórios de marketing e publicidade;
- Reconhecimento na mídia, prêmios, certificações;
- Decisões judiciais ou administrativas anteriores.

**6. Da análise dos impactos Econômicos, Jurídicos e Concorrenciais**

- **Fortalecimento do Sistema Marcário:** Em verdade, o *secondary meaning* legitima a proteção de marcas construídas socialmente pelo uso prolongado.
- **Redução de Litígios:** Cria parâmetros objetivos para a registrabilidade de sinais até então controversos.
- **Segurança Jurídica:** Consolida ativos intangíveis dentro de um ambiente normativo seguro e previsível, com requisitos objetivos, retirando a subjetividade que é a maior responsável

por decisões contrapostas/distintas.

▪ **Fomento à Competitividade:**

Valoriza o esforço e o investimento empresarial na construção de reputação, diferenciação e lealdade do consumidor.

**Considerações Finais**

O reconhecimento da distintividade adquirida por uso inaugura uma nova fase para o sistema marcário brasileiro, coadunando-se às melhores práticas internacionais e oferecendo às empresas uma ferramenta jurídica poderosa para proteger ativos construídos não apenas no papel, mas principalmente com investimento e, vinculando o imaginário coletivo do mercado.

Essa transformação não é meramente técnica — ela reflete um avanço cultural e econômico, reconhecendo o valor das marcas no viés da percepção social, na confiança do consumidor e no esforço constante dos empreendedores na construção de seus ativos intangíveis.

De fato, podemos dizer que a partir da Portaria nº 15/2025, definitivamente, o

reconhecimento de uma marca deixa de ser simplesmente o que se registra, passando a poder ser aquilo que decorre de construção social, investimento, marketing e uso prolongado, cujo a origem tornou-se conhecida pelo consumidor ao se deparar com a marca.

**Referências Bibliográficas**

BARBOSA, Denis Borges. **Curso de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.

FONTES, André. **Marcas e Outros Sinais Distintivos**. Rio de Janeiro: Forense, 2013.

SILVEIRA, Newton. **Propriedade Intelectual**. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

ANDRADE, Gustavo Piva de. **Trade Dress e Concorrência Desleal: A Proteção da Imagem Comercial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

SOARES, José Carlos Tinoco. **A Marca e sua Proteção Jurídica**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006.

BRASIL. **Lei nº 9.279/1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

BRASIL. **Portaria INPI/PR nº 15/2025**.

**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](http://www.ecv.com.ve)

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

**MARIANELLA  
MONTILLA**

**ENRIQUE  
CHEANG**