

REVISTA **ASPI**

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

www.aspi.org.br

Revista ASPI

2025 - nº 22 - Dezembro - Quadrimestral

ISSN 2596-1039



***AS LIMITAÇÕES AOS
DIREITOS AUTORAIS À LUZ
DO INTERESSE PÚBLICO
E OS DESAFIOS DA ERA DIGITAL***



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

Caros Associados,

Assumo pela primeira vez este espaço como Presidente da ASPI com profundo senso de responsabilidade, honra e compromisso. Ter sido escolhida pelo Conselho Nato, formado pelos ex-Presidentes com quem tive a oportunidade de trabalhar de perto ao longo de cinco gestões consecutivas, representa para mim muito mais do que um voto de confiança, é a continuidade de uma trajetória construída com dedicação, aprendizado e entrega à nossa associação. A eles registro minha sincera gratidão.

Agradeço igualmente a todos os Diretores, Coordenadores de Núcleos Temáticos, Coordenadores de Comissões e Conselheiros que aceitaram integrar a maior Diretoria da história da ASPI. Nada disso seria possível sem a disposição de cada um em colaborar, ensinar e construir junto. Sempre acreditei que associação é plural, e pluralidade só existe quando abrimos espaço para que mais pessoas contribuam. Esta gestão nasce com essa convicção: ampliar vozes, integrar competências e transformar desafios em realizações coletivas.

Minha trajetória aspiana soma anos de colaboração como membro da Diretoria Executiva, na função de Diretora Financeira. Nessa função aprendi, colaborei e cresci. Chego à Presidência com a maturidade de gestora que essa jornada me proporcionou e com a certeza de que preciso avançar e acelerar, entregando ainda mais para que nossos associados sintam, de forma concreta, o valor de fazer parte da ASPI.

É essencial lembrar que, embora "Paulista" conste em nosso nome, nossa atuação é nacional. A ASPI sempre foi o reflexo de uma comunidade que ultrapassa fronteiras estaduais e, nesta gestão, reforçamos essa vocação ao criar a Diretoria de Integração, iniciativa que permite

presença ativa e representativa em diferentes regiões do país. Hoje, somos uma associação viva, diversa e conectada às demandas de norte a sul do Brasil.

Desde a Posse da Diretoria e do Conselho, em 14 de agosto um momento que ficará marcado pela expressiva presença da comunidade da Propriedade Intelectual, como registram as imagens desta edição, assumimos o compromisso de entregar conteúdo, integração e protagonismo institucional desde o primeiro dia. E assim estamos fazendo.

Todas as semanas, realizamos Cafés Culturais com temas relevantes e palestrantes de elevada expertise, abertos a associados e ao público mediante inscrição. A cada quinze dias, o ASPI Conecta, transmitido pelo nosso canal no YouTube, amplia ainda mais nosso alcance, democratizando conhecimento.

Membros da nossa Diretoria estiveram presentes no ENAPID 2025 do INPI, com duas aulas ministradas pelo nosso time.

Apoiamos eventos internacionais de excelência como o IAM & WTR Live: Latin America IP Summit 2025.

Participei pessoalmente do encerramento da II Edição das Jornadas Lusófonas de Propriedade Industrial na sede do INPI no Rio de Janeiro, reforçando pontes entre Brasil e Portugal.

Dois meses após a posse, entregamos o 1º Almoço-Palestra desta gestão, estreando novo formato e novo local, o Auditório e o Restaurante da FIESP com a brilhante participação do Diretor de Marcas do INPI, Alexandre Lopes Lourenço, que trouxe uma visão atualizada sobre os desafios da autarquia.





Celebramos junto aos colegas os 15 anos do SACI-ADM, recebemos em nossa sede o lançamento do livro *Direito de Patentes Brasileiro*, do nosso associado Prof. Dr. Milton Leão Barcellos, fortalecemos a Comissão de Diversidade & Equidade com nova coordenação e criamos duas novas comissões: a Comissão Empresarial e a Comissão de Games e Esportes Eletrônicos, refletindo temas emergentes e estratégicos no cenário de PI.

No âmbito do Acordo de Cooperação Técnica ASPI-INPI, firmado no Jantar da Posse, nossa Comissão Rede de Proteção à PI promoveu o primeiro webinar do ciclo, com tema urgente e de impacto social: "A Falsificação de Bebidas Alcoólicas e os Perigos para os Consumidores".

Nosso compromisso com a ENPI – Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual do GIPI/MDIC já se traduz em entregas concretas, como o webinar "IA, Direitos de PI e Conteúdo Digital". Seguiremos contribuindo ativamente nesse processo.

Como associação que tem na educação um de seus pilares, encerramos o ano oferecendo o curso "Gestão de Portfólio de PI – Da Startup à Multinacional", demonstrando nossa atenção ao desenvolvimento técnico dos associados em todas as fases de carreira.

E reafirmando nosso papel de entidade que promove o diálogo institucional, realizamos, em parceria com o INPI e o CIESP, um encontro voltado a discutir o projeto de transformação do INPI em agência reguladora, tema que certamente ocupará espaço relevante no debate nacional.

Por fim, convido todos a se inscreverem no XXV Congresso Internacional da ASPI, que acontecerá em março de 2026, sob o tema "Fundamentos da Propriedade Intelectual para um Novo Tempo".

Prometemos um congresso plural, atual, técnico e inspirador à altura da tradição da ASPI.

A presente edição reúne artigos e análises de altíssimo nível, cobrindo temas que refletem a complexidade e a evolução da Propriedade Intelectual:

- Os desafios da **exceção Bolar**, dos **atos preparatórios** e das fronteiras entre licitude e infração em matéria de patentes.
- A trajetória e a força das **marcas no mercado**, incluindo reflexões sobre distintividade e sobrevivência competitiva.
- As tensões entre **direitos autorais, função social e era digital**, analisando limites, desafios e caminhos de equilíbrio para o futuro.
- A criatividade e os limites jurídicos do **marketing de emboscada**.
- As discussões sobre **ECAD, música, inteligência artificial e legitimidade da cobrança**.
- Colunas especiais de nossas comissões.
- Jurisprudência recente, decisões do CONAR, métricas de inovação e a tradicional seção "**Há 20 anos**".

A vocês, que caminham conosco, desejo uma passagem de ano fraterna e segura, ao lado de seus entes queridos.

Que 2026 venha repleto de oportunidades, aprendizados e realizações.

Estaremos juntos, com mais Cafés Culturais, ASPI Conecta, webinars, cursos, seminários regionais e muito conteúdo de excelência.

Obrigada pela confiança.

Seguimos avançando. Seguimos crescendo. Seguimos juntos.

Soraya Imbassahy de Mello
Presidente



Sumário.....

Editorial

Soraya Imbassahy de Mello /03

Novos Associados /06

Há 20 anos...

David Fernando Rodrigues /07

Entretenimento no Cenário Jurídico

O CONAR e sua atuação para evitar *greenwashing*/ Larissa Andréa Carasso Kac /08

Enquanto isso...

Benny Spiwak/ Bruna Barbosa /10

Direito e Inovação

Uma iniciativa para a gestão do conhecimento amazônico/ Luiz Ricardo Marinello /12

Diversidade e Equidade

Pontes entre gerações: diversidade e equidade na Propriedade Intelectual/ Liane Elizabeth Caldeira Lage /14

Jurisprudência dos Tribunais

Márcio Junqueira Leite/
Pedro Magnabosco /17

Decisões do CONAR

Larissa Andréa Carasso Kac /20

Artigos

AS LIMITAÇÕES AOS DIREITOS AUTORAIS À LUZ DO INTERESSE PÚBLICO E OS DESAFIOS DA ERA DIGITAL

Julia Bessa Sanzi /22

MÉTRICAS DE INOVAÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Simone Villaça /29

MÚSICA, MÁQUINA E DIREITO: UMA ANÁLISE ACERCA DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO ECAD SOBRE CRIAÇÕES MUSICAIS POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Deyse Alcantara de Lima e Alexandre Fragoso Machado /33

MARKETING DE EMBOSCADA E PROPRIEDADE INTELECTUAL: LIMITES DA CRIATIVIDADE PUBLICITÁRIA E A PROTEÇÃO DE ATIVOS EM GRANDES EVENTOS

Gisele Karassawa, Mariana Carlucci e Carolina Rector /40

INFRAÇÃO DE PATENTE: LIMITES DA LICITUDE DE ATOS PREPARATÓRIOS DE TERCEIROS E AS EXCEÇÕES BOLAR E DO USO EXPERIMENTAL

Isabella Bonisolo, Maria Eduarda dos Santos e Daniel Menegucci Pereira /48

A MARCA QUE SOBREVIVE: COMO O DIREITO SEPARA OS NOMES FORTES DAS PROMESSAS VAZIAS

Thainá Moreno /57

REVISTAASPI

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Revista ASPI nº 22

2025 - nº. 22 - Dezembro - Quadrimestral
Uma publicação quadrimestral da Associação Paulista da Propriedade Intelectual - ASPI

ISSN 2596-1039

Diretoria e Conselho Biênio 2025/2027

Presidente
Soraya Imbassahy de Mello

1º Vice-Presidente
João Vieira da Cunha

2º Vice-Presidente
Ismênia de Barros Wallace

Diretora Financeira
Patrícia Janardi Gonçalves
Silveira

Diretor Secretário
Alexandre Fragozo Machado

Diretora Cultural
Tais Capito Castro Alves

Diretora Adjunta Cultural
Juliana Castelo Branco
Silveira

Conselho Fiscal e Consultivo
Elisabeth Siemsen do Amaral
Gabriel Pedras Arnaud
Luís Felipe Balleiro Lima
Nancy Satiko Caigawa
Roger de Castro de Kneblewski

Conselho Nato
Alberto Luis Camelier da Silva
Clovis Silveira
Constante B. Bazzon "in memoriam"
Daniel Adensohn de Souza
Henrique Steuer I. de Mello
Ivana Córdova Crivelli
José Carlos Tinoco Soares
Lanir Orlando "in memoriam"
Luiz Armando Lippel Braga "in memoriam"
Marcelo Antunes Nemer
Marcello do Nascimento
Milton de Mello Junqueira Leite "in memoriam"
Newton Silveira "in memoriam"

Diretoria de Relações Institucionais
Ricardo Luiz Sichel
Ricardo Pernold Vieira de Mello
Tânia Aoki Carneiro

Diretoria de Relações Acadêmicas
Livia Barboza Maia
Manoel J. Pereira dos Santos
Neide Bueno

Diretoria de Comunicação e Marketing
Igor Manzan
Marcos Henrique Marques Bueno
Marina Inês Fuzita Karakanian

Diretoria Editorial
David Fernando Rodrigues
Larissa Andréa Carasso Kac
Vinicius Cervantes

Diretoria Jurídica e Ética
Carlos André Barbosa Cavalcanti
João Marcos Silveira
Tereza Raquel Thomazini

Diretoria de Relações Internacionais
Liliane Agostinho Leite
Fernanda Lins Emerenciano
Wilfrido Fernandez

Diretoria Social
Fernanda Vilela
Samantha Bancroft Vianna Braga
Viviane Moreira Miglatti

Diretoria de Integração
Ana Beatriz Nunes Guerra - RJ
Aristóteles Santos - AM | RR

Carina Almeida Lucena - BA
Celino Bento de Souza - Campinas
| SJRP

Cleyton Mendes - ES
Daniela Fortunato - AP
Débora Ximenes - CE
Elise Fregadolli - MS
Fernanda Carla Tissot Pavão - PR
Hugo Leonardo Pereira Leitão - SC
Indhira Batista Santos Soares - DF

José Barreto Netto - SE
José de Arimatéia Quinto Silva Filho - PI | MA
Letícia Khater Covesi - Campinas
Melise Andrade Kramer - RS
Paulo de Tarso Melo - PA
Rayane Carneiro Melo - GO
Rebeca Estrela - PE | PB
Vinicius Oliveira - MG
Walter Everson de Andrade - CE

DIRETORIA CULTURAL

1- Coordenação do Núcleo de resolução de conflitos
Aline Ferreira de Carvalho da Silva
Marcio Junqueira Leite
Rodrigo Coeli Silva

2- Coordenação do Núcleo de direito autoral, publicidade e entretenimento
Flavia Marques Lizardo
Mariana Rodrigues de Carvalho Mello
Paula Luciana de Menezes

3- Coordenação do Núcleo de acesso à biodiversidade e inovação
Renata Angeli

Elza Durham
Katia Jane Ferreira

4- Coordenação do Núcleo de patentes, desenho industrial e transferência de tecnologia
Ari Magalhães Neto
Marcio Tabata
Vinicius Patitucci

5- Coordenação do Núcleo de sinais distintivos
Camila Garcindo Dayrell Garrote da Costa
Luana A. Muniz de Barros
Sandra Volasco Carvalho

6- Coordenação do Núcleo de fashion law e tech
Julia Pazos
Thays Leite Toschi
Virgínia G. Fagury Barros Maluf

Projeto Gráfico
Roteart Comunicação Digital

Diagramação e Arte
Adriana Antico

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

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

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

Novos Associados

Pessoa Física

- **Carollina Souza Marfará 15/07/25**
- **Julia Ticianelli de Carvalho 14/08/25**
- **Francisco de Assis Moreira de Oliveira 18/08/25**
- **Milton Lucídio Leão Barcellos 18/08/25**
- **Marina de Priore Croce 21/08/25**
- **Gabriela Siqueira Destefani Tarbine 27/08/25**
- **Mariana Neves Cabral Molisani Mendonça 02/09/25**
- **Raphael Garcia Moreira 11/09/25**
- **Guilherme Capinzaiki Carboni 01/10/25**
- **Mariza Paola Janjar Scotton 07/10/2025**
- **Marcelo Frullani Lopes 30/10/2025**
- **Elise Barbosa Loureiro Fregadolli 21/11/2025**

Pessoa Jurídica

- **Opella Healthcare Brazil 08/08/2025**
- **W3 Marcas e Patentes 19/08/25**
- **Machado Nunes, Marques e Gutierrez Sociedade de Advogados 17/09/25**
- **VILAGE Marcas e Patentes 22/09/2025**
- **BASF SA 21/11/2025**
- **Ferreira Barroso Melo Advocacia 26/11/2025**

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

Em meados de 2006, foi lançado o 19º Boletim ASPI (Maio/Junho/Julho), uma edição especial inteiramente dedicada a registrar os debates do "II Seminário Internacional ASPI sobre o Protocolo de Madri". A publicação é um registro histórico fundamental, pois documenta a profundidade com que a ASPI já analisava o tema, mais de uma década antes de o Protocolo ser finalmente implementado no Brasil, em 2019.

O destaque central do boletim foi a "Carta de São Paulo", que consolidou a posição oficial da associação na época: contrária à adesão do Brasil ao Protocolo naquele momento.

A "Súmula do Seminário", que resumiu as palestras,

detalhou os desafios que fundamentaram essa decisão. A principal preocupação era o despreparo estrutural e técnico do INPI para cumprir os prazos rigorosos do sistema. Além disso, especialistas levantaram sérios argumentos de inconstitucionalidade, apontando que o Protocolo violaria o princípio da isonomia ao criar um tratamento desigual entre depositantes nacionais e estrangeiros.

Temia-se também que a adesão prejudicasse as empresas nacionais, especialmente as pequenas e médias, beneficiando de forma desproporcional as multinacionais. O seminário trouxe ainda a visão de outros países, como Portugal, que relatou a sobrecarga de suas

estruturas, e os debates de especialistas da Argentina e Canadá sobre seus próprios entraves legais.

Apesar da cobertura densa do seminário, o boletim manteve suas seções tradicionais. O caderno de Jurisprudência estava robusto, com decisões dos Tribunais e análises de casos do CONAR (como a disputa entre TIM e Telemig). Por fim, a seção Miscelânea já anunciava o IX Congresso Internacional da ASPI para 2007.

Rememorar esta edição demonstra o vanguardismo da ASPI em antecipar debates cruciais para a Propriedade Intelectual. Convidamos todos a consultarem o Boletim nº 19 na biblioteca de nossa sede.



Entretenimento no Cenário Jurídico



O CONAR E SUA ATUAÇÃO PARA EVITAR GREENWASHING

Larissa Andréa Carasso Kac¹
larissa@carassokac.com.br

Com olhar atento aos apelos de sustentabilidade em publicidade, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) atualizou, em outubro de 2025, a redação do artigo 36 de seu Código (*Meio ambiente e comunicação de aspectos socioambientais*), assim como as disposições do Anexo U que trata sobre o tema (*Apelos de sustentabilidade e alegações socioambientais*), para fortalecer a transparência, coibir o *greenwashing* e garantir informações verdadeiras e responsáveis ao consumidor².

¹ Advogada e Professora na área de direito de entretenimento, legal marketing e mercado de influência. Coordenadora e coautora da obra "Atividade Publicitária no Brasil: Aspectos Jurídicos", Editora Almedina, 2021. 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. Coordenadora do Núcleo de Direitos Autorais da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/SP. Membro das Comissões de Direito do Entretenimento e Fashion Law do IASP.

² CONAR. **Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária**. Disponível em www.conar.org.br, acesso em 09 nov. 2025.

Como destacam Regina Cirino Alves Ferreira e Taís Satiko Utsumi Okada, a prática conhecida como *greenwashing* se utiliza de narrativas enganosas, ambíguas ou pouco claras para criar a sensação de compromisso ambiental, sem que haja, de fato, iniciativa concreta que respalde essas afirmações. Essa tática não é recente e, além de distorcer a percepção do público, pode potencializar indevidamente a reputação de marcas e gerar vantagem competitiva desleal em um mercado que valoriza cada vez mais a sustentabilidade.

O despertar da consciência ambiental no final do século XX ensejou o surgimento do fenômeno do *greenwashing* – em tradução literal – “lavagem verde” – uma estratégia publicitária cuja principal característica é o apelo ao ecologicamente correto,

embasado em informações vagas e imprecisas com o objetivo de atrair consumidores adeptos à vida sustentável³.

No cenário brasileiro em que o controle da publicidade é misto, as diretrizes éticas trazidas pela autorregulamentação exercem um papel importante no mercado, especialmente na prevenção de abusos e desvio da mensagem publicitária, assim como na proteção do consumidor e da concorrência saudável e leal.

As mudanças propostas pelo grupo de trabalho responsável pelo aperfeiçoamento das regras, composto por representantes das entidades fundadoras e participantes do CONAR, do Pacto Global da ONU – Rede Brasil e especialistas da área, seguem as diretrizes de autorregulamentação de diversos países e se apoiam no Código de Publicidade da Câmara Internacional de Comércio (ICC) e na experiência do Conselho de Ética do Conar, buscando reforçar a consistência ética, a clareza e a responsabilidade das mensagens socioambientais. Esses princípios já estavam presentes nas normas anteriores, mas agora ganham maior detalhamento e força normativa.

³ FERREIRA, Regina Cirino Alves; OKADA, Taís Satiko Utsumi. Publicidade Ilícita e consequências penais. In: KAC, Larissa Andrea Carasso. **Atividade publicitária no Brasil: aspectos jurídicos**. São Paulo: Almedina, 2021. p. 370.



Para facilitar a compreensão da atualização, o CONAR publicou em seu *site* o resumo das principais mudanças, as quais seguem

Principais mudanças na Seção 10

- **Artigo 36:** reforça o compromisso da publicidade em geral com a qualidade de vida e o meio ambiente, passando a mencionar também os cuidados com a biodiversidade, mudanças climáticas e aspectos socioambientais.
- **Novo Artigo 36-A:** incentiva o uso de características socioambientais positivas nos anúncios, desde que respeitem as regras e princípios previstos no Código e na legislação.
- **Novo Artigo 36-B:** define princípios gerais para a publicidade que contenha alegações socioambientais e orienta o uso adequado de termos técnicos.

Alterações no Anexo “U”

- Inclusão de **preâmbulo** e **definições**, destacando a importância de divulgação verdadeira de ações sustentáveis e compreensíveis ao consumidor.
- **Fundamentações:** requer metodologias certificadas quando previstas por lei.
- **Qualificação:** substitui a vedação absoluta ao uso de alegações genéricas pela exigência de qualificadores, de forma a indicar com precisão e veracidade o alcance, condições ou limites do benefício divulgado.
- **Transparência:** possibilita a divulgação de metas, desde que embasadas em planos estabelecidos e com canais de acesso à informação sobre sua implementação.
- **Alegações sobre clima:** orienta informar

a modalidade de ação (redução de emissões, remoção de carbono e/ou compensação de emissões) e a abrangência das alegações.

- **Alegações sobre destinação de resíduos:** orienta a informação sobre atributos, sistemas e capacidade de destinação de resíduos, como reciclável, compostável, degradável etc., e eventuais limitações.

A nova versão do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, já incorporando essas alterações, encontra-se disponível para consulta no portal oficial do CONAR.

Referências

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

CONAR. **Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária.** Disponível em www.conar.org.br, acesso em 09 nov. 2025.

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

...NO REINO UNIDO.

Decisão Histórica em Disputa de Direitos Autorais de IA. A empresa Stability AI, responsável pelo sistema de geração de imagens Stable Diffusion, enfrentava um processo movido pela Getty Images, que acusava a companhia de usar imagens protegidas por direitos autorais para treinar o modelo. Durante o processo, a Getty acabou retirando a principal acusação de violação direta de direitos autorais. Isso aconteceu porque não foi possível comprovar onde o treinamento do sistema havia sido realizado, uma informação considerada essencial para sustentar o caso no contexto das leis britânicas. A juíza responsável também rejeitou a acusação de violação secundária de direitos autorais, afirmando que o Stable Diffusion não guarda cópias completas das imagens originais, mas sim “aprende padrões”, o que dificultaria caracterizar reprodução ilegal direta. Contudo, a Getty obteve uma vitória parcial: o tribunal reconheceu que algumas imagens geradas pelo sistema continham marcas d’água parecidas com as da Getty, configurando uso indevido de marca registrada. Nesse ponto, a Stability AI foi responsabilizada. O caso foi interpretado como um marco na discussão sobre IA e propriedade intelectual. Para alguns especialistas, a decisão

evidencia que a legislação atual ainda apresenta lacunas para lidar com tecnologias de aprendizado de máquina. Ao mesmo tempo, o julgamento pode servir como referência para processos semelhantes no futuro.

...NO JAPÃO.

A Overseas Distribution Association (CODA), entidade que reúne grandes companhias do setor de entretenimento no Japão, incluindo Square Enix, Bandai Namco e o Studio Ghibli, enviou uma notificação formal à OpenAI. A organização acusa a empresa de utilizar obras protegidas por direitos autorais no desenvolvimento do gerador de vídeos Sora 2. Segundo a CODA, os vídeos produzidos pelo modelo reproduzem estilos, personagens e elementos visuais característicos de produções japonesas, o que indicaria que o sistema foi treinado com material protegido sem a devida autorização. A associação ressalta que, de acordo com a legislação japonesa, é necessário consentimento prévio para esse tipo de uso, e afirma que o mecanismo de exclusão de conteúdos da OpenAI não está alinhado às exigências legais do país. A controvérsia ganhou ainda mais visibilidade após circular um vídeo que lembrava fortemente criaturas e personagens semelhantes aos de *Pokémon*, alimentando

críticas sobre possível apropriação de propriedade intelectual japonesa por parte do modelo de IA. Se, por um lado, a IA promete ampliar possibilidades artísticas, por outro, exige novas regras para garantir que o trabalho humano continue sendo reconhecido e respeitado. Assim, o embate entre a CODA e a OpenAI pode se tornar um dos precedentes que moldará como a indústria criativa, governos e empresas de tecnologia vão definir o que é uso legítimo, o que é treinamento ético e o que constitui apropriação indevida nos próximos anos.

...AINDA NO JAPÃO.

O governo do Japão aprovou um novo plano nacional voltado ao fortalecimento da propriedade intelectual e ao aumento da competitividade global do país. Inserido na Estratégia de PI de 2025, o programa busca impulsionar a inovação por meio do uso avançado de inteligência artificial, atração de especialistas internacionais e modernização dos setores criativos e tecnológicos. Entre as metas estabelecidas, o governo pretende levar o Japão ao 4º lugar ou acima no Índice Global de Inovação da OMPI até 2035, posição significativamente mais alta em relação ao 13º lugar que ocupa atualmente. Para alcançar esse objetivo, o plano inclui ações como: (i) incentivar

a vinda de pesquisadores estrangeiros de IA; (ii) oferecer formação em propriedade intelectual a startups; (iii) promover a internacionalização das indústrias culturais do movimento "Cool Japan"; e (iv) estudar novas formas de reconhecer inventores e proteger criações realizadas tanto por IA quanto em ambientes virtuais, como o metaverso. Esse novo plano demonstra que o Japão está se reposicionando estrategicamente diante da transformação tecnológica mundial. Ao colocar a propriedade intelectual e a IA no centro da política de inovação, o país busca não apenas acompanhar, mas disputar liderança com potências como Estados Unidos, União Europeia e China. Assim, o programa não é apenas uma política econômica: é um movimento estratégico para assegurar que o Japão seja protagonista no cenário tecnológico internacional, preservando sua identidade cultural e garantindo competitividade em um mundo cada vez mais moldado pela criatividade digital e pela inteligência artificial.

...NA CHINA.

A China está emergindo como um dos protagonistas na disputa global pela semaglutida, substância presente no Ozempic e no Wegovy, ambos produzidos pela Novo Nordisk. Com a patente do medicamento no país prevista para expirar em 2026, o setor farmacêutico chinês se move rapidamente para ocupar esse espaço. Empresas chinesas já desenvolveram processos próprios de produção da semaglutida e estão conduzindo ensaios clínicos para lançar versões genéricas assim que

a proteção de patente deixe de valer. Além disso, muitos desses laboratórios conseguem produzir a substância a um custo significativamente menor do que empresas europeias e norte-americanas, graças à infraestrutura farmacêutica altamente competitiva da China e políticas industriais que incentivam inovação local. Alguns fabricantes chineses também sinalizam interesse em exportar genéricos para mercados como Estados Unidos e América Latina, especialmente onde os preços atuais do Ozempic são considerados elevados, o que pode aumentar a pressão global sobre a Novo Nordisk e acelerar a queda de preços em diversos países. O avanço da China na produção de semaglutida genérica representa um potencial marco de inflexão no mercado farmacêutico global. Caso essas versões obtendo aprovação regulatória em mercados como Estados Unidos, União Europeia e Brasil, haverá tendência de redução significativa dos preços internacionais. Esse movimento pode alterar diretamente o modelo de precificação premium atualmente sustentado pela Novo Nordisk, reduzindo sua margem de exclusividade e impactando a estrutura de rentabilidade do segmento de medicamentos para diabetes e obesidade. Paralelamente, o caso evidencia que a propriedade intelectual permanece um instrumento estratégico de disputa geopolítica no setor biofarmacêutico. Para a Novo Nordisk, a manutenção da proteção patentária até o limite legal é fundamental para preservar fluxos bilionários de receita e amortizar investimentos em P&D, marketing e estrutura de produção.

...NA UNIÃO EUROPEIA.

O Gabinete Europeu de Luta Antifraude (OLAF) e o Instituto da Propriedade Intelectual da UE (EUIPO) realizaram uma conferência internacional voltada ao fortalecimento das ações contra falsificações no comércio eletrônico. O encontro reuniu autoridades, organismos internacionais e representantes de grandes plataformas online como Amazon, Alibaba, Mercado Livre, Temu, Shopee e PayPal, que apresentaram seus protocolos internos de verificação de autenticidade e mecanismos de monitoramento. O OLAF enfatizou que a expansão do comércio digital ampliou significativamente o volume e a circulação de produtos contrafeitos, incluindo itens potencialmente perigosos à saúde e segurança do consumidor. A conferência marcou o início de uma agenda de cooperação global mais estruturada, visando aprimorar sistemas de rastreabilidade, compartilhamento de dados e fiscalização, com o objetivo de tornar o ambiente digital mais seguro, transparente e competitivo. Além disso, muitos desses laboratórios conseguem produzir a substância a um custo significativamente menor. A iniciativa demonstra que a contrafação online deixou de ser uma questão isolada e passou a constituir um problema transnacional que exige respostas coordenadas. A participação de plataformas globais indica o reconhecimento de que a responsabilidade pelo controle de produtos falsificados não pode recair apenas sobre governos, é necessária uma governança compartilhada entre setor público e privado.



UMA INICIATIVA PARA A GESTÃO DO CONHECIMENTO AMAZÔNICO

Luiz Ricardo Marinello
luiz.marinello@marinello.adv.br

Diversos são os legados da COP30, realizada em Belém.

As negociações formais entre os países presentes se concentraram em maior financiamento climático (oriundo de países desenvolvidos), maior ambição climática, mais transparência e veto a medidas unilaterais e, ainda, na busca de um “mapa do caminho” para eliminar a dependência dos combustíveis fósseis.

Mas as COPs não se limitam às negociações formais – são verdadeiros centros de negócios voltados à bioeconomia, à sustentabilidade e às soluções técnicas amigáveis ao meio ambiente, reunindo indústrias, universidades, ONGs e diversos outros atores da agenda.

Uma das iniciativas que chamou a atenção em Belém foi a recente reativação da UNAMAZ. A proposta da UNAMAZ é ser um centro catalisador de ações que permitam às Universidades e Instituições Científicas amazônicas cooperar regionalmente, de forma interinstitucional, internacional e interdisciplinar, a partir de análises críticas da “realidade amazônica” e da oferta de alternativas que contribuam para solucionar os graves problemas que afetam o desenvolvimento da Amazônia.

Os objetivos estratégicos da UNAMAZ envolvem

a construção de Projetos Integrados em cada um dos Capítulos Nacionais — Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela —, o restabelecimento de relações permanentes com atores amazônicos e organismos de fomento à ciência, além da integração às demais Redes de Cooperação Regional Amazônica existentes.

Desde sua criação, a Associação baseia seu trabalho em cinco grandes eixos temáticos: mudanças climáticas, populações humanas, saúde e meio ambiente, biodiversidade e recursos florestais e hídricos.

Exemplificativamente, no eixo de mudanças climáticas, a Associação acolhe projetos que integram saberes locais e conhecimento científico para compreender as percepções e os impactos das mudanças climáticas na Pan Amazônia, promovendo o protagonismo das comunidades na construção de estratégias de adaptação e mitigação e divulgando amplamente seus resultados.

Já no eixo de biodiversidade, vale mencionar a implantação do Iwasa’i, o Centro Avançado de Pesquisa e Inovação Biotecnológica da Amazônia Oriental, voltado à produção de conhecimento sobre a biodiversidade regional, inovação de base biotecnológica e formação de recursos humanos estratégicos. O Iwasa’i

alinha ciência e inovação à conservação da biodiversidade, ao fortalecimento da bioeconomia e à valorização do conhecimento tradicional associado aos povos ancestrais.

No eixo de Saúde e Meio Ambiente, destaca-se o projeto que avalia as consequências ecotoxicológicas do uso de mercúrio na extração de ouro fluvial no norte amazônico boliviano e seus impactos na saúde das comunidades expostas, além de desenvolver metodologias para mitigação e remediação ambiental — um problema infelizmente comum a todos os países amazônicos.

É justamente nesse ponto de integração entre ciência, inovação e comunidades que emergem oportunidades fundamentais para estruturar uma verdadeira gestão do conhecimento amazônico. A reativação da UNAMAZ cria terreno fértil para avançar em temas estratégicos como transferência de tecnologia, patentes verdes, indicações geográficas e proteção dos conhecimentos tradicionais associados.

A transferência de tecnologia entre países amazônicos e entre instituições científicas e comunidades locais pode acelerar soluções sustentáveis, permitindo que descobertas em biotecnologia, monitoramento climático, manejo florestal e saúde ambiental sejam

transformadas em aplicações práticas e replicáveis em toda a região. Ao mesmo tempo, a promoção de patentes verdes — mecanismos de propriedade intelectual para tecnologias ambientalmente sustentáveis — pode incentivar pesquisas voltadas à redução de emissões, ao aproveitamento sustentável da biodiversidade e ao desenvolvimento de bioinsumos, garantindo que a Amazônia não seja apenas fornecedora de matéria-prima, mas também produtora de inovação.

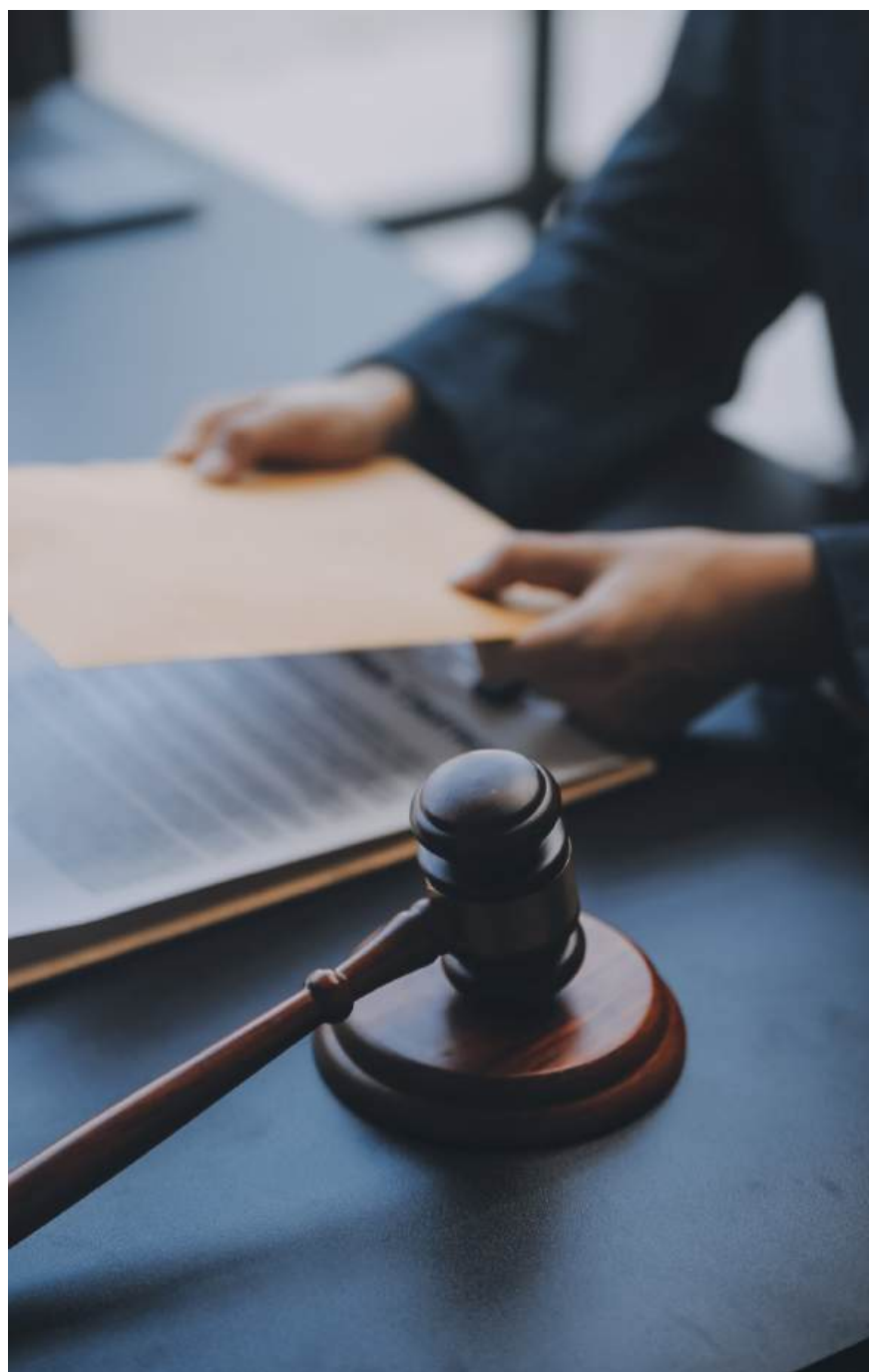
Por outro lado, a valorização de produtos amazônicos por meio de indicações geográficas (IGs) cria instrumentos econômicos para reconhecer a singularidade territorial, a qualidade diferenciada e o vínculo sociocultural de cadeias produtivas tradicionais, como cacau nativo, copaíba, cumaru, castanha e inúmeros outros ativos regionais. As IGs, quando articuladas com pesquisa aplicada, podem fortalecer economias locais, gerar renda sustentável e proteger territórios contra apropriações indevidas.

Finalmente, a proteção e a valorização dos conhecimentos tradicionais associados — elemento central da biodiversidade amazônica — tornam-se indispensáveis não apenas para assegurar direitos às comunidades indígenas, ribeirinhas e tradicionais, mas também para orientar políticas de repartição de benefícios e modelos justos de inovação bioeconômica. A UNAMAZ, ao criar um ecossistema de cooperação que integra universidades, centros de pesquisa e comunidades, posiciona-se como plataforma

privilegiada para desenvolver protocolos éticos, arranjos institucionais e instrumentos jurídicos que conciliem ciência moderna e saberes ancestrais.

Assim, a gestão do conhecimento amazônico deixa de ser apenas um desafio e passa a ser uma grande oportunidade: articular educação superior, ciência,

inovação, direitos culturais e economia sustentável em uma estratégia conjunta de desenvolvimento. A COP30 evidenciou esse caminho, e a UNAMAZ surge como um dos pilares institucionais capazes de transformar esse potencial em políticas reais, tecnologias apropriadas e benefícios concretos para a Pan Amazônia.





PONTES ENTRE GERAÇÕES: DIVERSIDADE E EQUIDADE NA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A experiência e a escuta como fundamentos para uma agenda inclusiva e sustentável no campo da inovação e da criatividade.

Liane Elizabeth Caldeira Lage¹
lianelagepi@gmail.com

1. Introdução

Nos últimos anos, muito se tem falado sobre diversidade e equidade. São conceitos que deixaram de ser apenas temas de seminários ou relatórios institucionais para se tornarem pressupostos éticos e civilizatórios. Diversidade significa reconhecer e valorizar a pluralidade humana — de origens, trajetórias, saberes, idades e modos de viver — como fonte de aprendizado e de inovação. Equidade é o passo seguinte: o compromisso de criar condições reais para que todas as pessoas possam participar plenamente, com respeito às suas singularidades.

No âmbito da Propriedade Intelectual (PI), esses conceitos ganham uma dimensão estratégica. Afinal, a inovação nasce justamente do encontro entre diferenças. Cada invenção, cada obra, cada nova solução é fruto do diálogo entre experiências distintas. Quando um ambiente é homogêneo, tende à repetição; quando é diverso, abre-se ao inédito.

2. Diversidade e Equidade na Propriedade Intelectual

Foi com esse espírito que aceitei o convite da ASPI para coordenar a Comissão de Diversidade e Equidade. Tenho 67 anos e venho de uma família mineira profundamente diversa, unida pelo amor e pelo respeito. Cresci num ambiente em que a convivência com o diferente não era um desafio, mas uma forma natural de viver. Essa formação me ensinou que a escuta e o acolhimento são caminhos para a sabedoria.

Talvez por isso eu veja nesta coordenação uma oportunidade de construir pontes entre gerações, integrando a experiência de quem trilhou longos anos na PI com o entusiasmo e a visão transformadora dos mais jovens. Como dizia Guimarães Rosa, “O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquentada e esfria, apertada e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.” É preciso coragem para ouvir o novo, rever certezas e aprender continuamente.

Vivemos um tempo em que o conhecimento técnico precisa caminhar ao lado da consciência social. A UNESCO tem enfatizado que a diversidade — seja cultural, de gênero, de origem ou de pensamento — é um patrimônio da humanidade e um motor essencial para

a paz e o desenvolvimento sustentável. No contexto da Propriedade Intelectual, isso significa compreender que proteger criações não é apenas assegurar direitos econômicos, mas também valorizar as múltiplas vozes que constroem o saber coletivo.

3. Temas e frentes de ação da Comissão

Coordenar a Comissão de Diversidade e Equidade da ASPI tem o propósito de criar um espaço de escuta, diálogo e ação, que una técnica e humanidade. Pode parecer limitante a restrição do tema à Propriedade Intelectual, mas há um grande universo de assuntos que podemos trabalhar, como por exemplo:

- Gênero e representatividade na PI;
- Diversidade geracional e transmissão de conhecimento;
- Acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência;
- Diversidade regional e interiorização da PI;
- Formação e incentivo a jovens profissionais;
- Diagnóstico da diversidade em escritórios e instituições da área.

¹ Doutora em Engenharia Química e Especialista em Propriedade Industrial. Consultora e perita em Propriedade Industrial, ex-Diretora de Patentes do INPI, membro da ABPI, ABAPI e OAB/SP, coordenadora da Comissão de Diversidade e Equidade da ASPI.

3.1 Presença feminina e liderança na Propriedade Intelectual

A ampliação da presença feminina em cargos de liderança é um dos grandes indicadores de amadurecimento institucional na Propriedade Intelectual. Durante muito tempo, as mulheres estiveram presentes de forma expressiva nas atividades técnicas e acadêmicas, mas em número reduzido nos espaços de deliberação e tomada de decisão. Essa realidade, felizmente, começa a mudar.

De acordo com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), apenas cerca de 17,7% dos inventores listados em pedidos de patente no mundo são mulheres, e essa proporção cai ainda mais quando se analisam posições de gestão em escritórios e organismos internacionais. Ainda assim, há sinais de avanço: em setores como biotecnologia, farmacêutica e design, observa-se um crescimento constante da participação feminina tanto na autoria de pedidos de patente quanto na liderança técnica e administrativa.

A presença feminina nos espaços de liderança — sejam eles institucionais, acadêmicos ou corporativos — não representa apenas justiça social, mas também qualidade de decisão e pluralidade de perspectivas. Como destaca a ONU Mulheres, equipes com maior equilíbrio de gênero tendem a adotar práticas de governança mais transparentes e colaborativas, ampliando o impacto social da inovação.

No contexto brasileiro, esse movimento se torna cada vez mais visível. Nos últimos anos,

mulheres têm assumido cargos de direção, coordenação e presidência em entidades como o INPI, ABPI, ABAPI, OAB e ASPI, inspirando novas gerações e transformando a percepção sobre o papel feminino na construção de um ecossistema mais inclusivo e representativo.

Promover a equidade de gênero na PI é mais do que corrigir desigualdades históricas: é reconhecer que a inovação se fortalece quando diferentes olhares e experiências convivem no mesmo espaço de decisão. A diversidade de gênero, assim como as demais formas de diversidade humana, amplia o alcance da criatividade e a capacidade de gerar soluções para um mundo em constante transformação.

4. As “letrinhas” e a ampliação da consciência humana

A diversidade também se manifesta nas formas de viver a identidade e a afetividade. A sigla LGBTQ+, que alguns chamam de “sopa de letrinhas”, não é apenas um conjunto de categorias, mas um símbolo de respeito e reconhecimento à pluralidade humana. Ela representa lésbicas, gays, bissexuais, pessoas trans, queer, intersexuais, assexuais e tantas outras expressões que compõem o vasto espectro das identidades e orientações. Mais do que letras, trata-se de vidas reais, de histórias e sensibilidades que ampliam o horizonte da humanidade.

Para que essa pauta não se transforme em uma nova bolha, é fundamental incluir nessa conversa as pessoas com mais idade, que muitas vezes não tiveram oportunidade

de dialogar sobre o tema em suas formações. Não se trata apenas de compreender conceitos, mas de criar sensibilidade — por amor aos próprios filhos, netos, amigos e colegas de trabalho que fazem parte dessa diversidade. Essa é uma mudança civilizatória, uma ampliação de empatia e de consciência que não tem volta. A humanidade está aprendendo a olhar para si mesma com mais verdade, menos medo e mais ternura.

No universo da Propriedade Intelectual, que valoriza a originalidade e a criatividade, essa pluralidade é fonte de inovação. Ambientes onde pessoas LGBTQ+ podem se expressar livremente tendem a gerar ideias mais amplas, sensíveis e transformadoras.

5. Neurodiversidade: diferentes modos de pensar e criar

O termo **neurodiversidade** designa a variação natural das formas de funcionamento cerebral humano, englobando tanto pessoas **neurotípicas** — aquelas cujos padrões cognitivos seguem o modelo predominante — quanto pessoas **neurodivergentes**, como autistas, disléxicos ou com TDAH. Essa diversidade neurológica é parte constitutiva da condição humana e deve ser reconhecida como fonte legítima de criatividade, empatia e inovação.

A convivência entre pessoas neurodivergentes e neurotípicas amplia o repertório coletivo e requer sensibilidade mútua — o reconhecimento de que todos aprendem e evoluem nesse diálogo. A verdadeira inclusão não se limita a ajustar o espaço para

o outro, mas implica transformar o olhar de todos, de modo que a diferença deixe de ser exceção e passe a ser compreendida como parte do todo.

Profissionais neurodivergentes percebem o mundo sob perspectivas singulares, muitas vezes trazendo soluções e formas de pensamento que escapam aos modelos convencionais. Promover espaços inclusivos para esses talentos é ampliar o campo da inovação, permitindo que diferentes modos de pensar e criar convivam de forma produtiva e respeitosa.

5.1 Caminhos para a inclusão neurodiversa

Para promover efetivamente a inclusão de pessoas neurodivergentes em ambientes de inovação e de Propriedade Intelectual, é necessário ir além de ajustes pontuais. Práticas de recrutamento inclusivo, adaptação de tarefas e desenho de funções com base em pontos fortes individuais têm se mostrado centrais para o desempenho e o bem-estar desses profissionais.

Entre as estratégias mais eficazes destacam-se: processos de seleção menos dependentes de entrevistas tradicionais, uso de tarefas simuladas e instruções claras, ambientes sensoriais ajustáveis (iluminação, ruído, pausas), além de políticas de mentoria e acompanhamento. Essas medidas criam uma cultura organizacional baseada na neuroinclusão, reconhecendo que diferentes estilos cognitivos podem aumentar a criatividade, a empatia e a capacidade de resolver problemas complexos.

No contexto da Propriedade Intelectual — que combina

direito, técnica e criatividade —, incluir pessoas neurodivergentes é também incluir novas formas de ver o mundo e de traduzir a complexidade em soluções inovadoras. A neurodiversidade, quando acolhida, transforma-se em vantagem competitiva e em expressão concreta de equidade.

6. Conclusão

Diversidade e mérito não se contrapõem: ampliar a diversidade é permitir que o mérito floresça plenamente, sem as barreiras invisíveis da exclusão. A inclusão genuína não substitui a competência — ela a revela, ao permitir que talentos diversos expressem plenamente seu potencial.

Como ensinou a própria UNESCO, “a diversidade é o que nos torna únicos, e o respeito por ela é o que nos torna humanos.” E como nos lembra Guimarães Rosa, “O mais importante e bonito do mundo é isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas — mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior.”

Deixo, assim, um convite: que todos os associados e associadas da ASPI se juntem a essa caminhada. Que participem dos grupos, tragam ideias, inquietações e experiências. Que façamos da diversidade não um discurso, mas uma prática cotidiana. Afinal, se conseguirmos ampliar o olhar dentro do nosso próprio universo da Propriedade Intelectual, contribuiremos para algo muito maior: um Brasil em que o respeito, o reconhecimento e as oportunidades sejam compartilhados — e em que a inovação seja também um ato de humanidade.

Referências

WIPO- World Intellectual Property Indicators 2024 – Highlights. Genebra: WIPO, 2024. Disponível em: <<https://www.wipo.int/web-publications/world-intellectual-property-indicators-2024-highlights/en/patents-highlights.html>>. Acesso em: nov. 2025.

UN Women. Women in Leadership: Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. Nova York: United Nations, 2021.

DELOITTE INSIGHTS. Creating a Neuroinclusive Workplace: From Awareness to Action. Londres: Deloitte Insights, 2023. Disponível em: <<https://www2.deloitte.com/insights>>. Acesso em: nov. 2025.

AUSTIN, R. D.; PISANO, G. P. Neurodiversity as a Competitive Advantage. Harvard Business Review, maio-jun. 2017, v. 95, n. 3, p. 96-103. Disponível em: <<https://hbr.org/2017/05/neurodiversity-as-a-competitive-advantage>>. Acesso em: nov. 2025.

ROLLNIK-SADOWSKA, E.; GRABIŃSKA, V. Managing Neurodiversity in Workplaces: A Review and Future Research Agenda for Sustainable Human Resource Management. Sustainability, 2024, v. 16, n. 15, art. 6594. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2071-1050/16/15/6594>>. Acesso em: nov. 2025.

GUIMARÃES ROSA, João. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006.

UNESCO. Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. Paris: UNESCO, 2001.

UNESCO. World Report on Cultural Diversity. Paris: UNESCO, 2010.

GUIMARÃES ROSA, João. Tutaméia: Terceiras Estórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.

Jurisprudência dos Tribunais



Márcio Junqueira Leite
mjunqueira@pn.com.br

Pedro Magnabosco
pmagnabosco@pn.com.br

Nº	Referência	Ementa
1	STJ - 3ª Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, REsp 2.196.790/DF, j. 20/08/2025	RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. OBRA NÃO ASSINADA. PSEUDÔNIMO E ANONIMATO. REGISTRO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA. DIREITOS PATRIMONIAIS E MORAIS. OFENSA. AFASTAMENTO. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: (1.i) se houve negativa de prestação jurisdicional; (1.ii) se a falta de registro da obra excluía a proteção que lhe é dada pelo direito autoral, e (1.iii) se a obra reclamada poderia ser classificada como anônima e, como tal, sua autoria poderia ser provada pelo recorrente por meios ordinários de prova. 2. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos relevantes para a solução da controvérsia e afastou aqueles que seriam capazes de alterar a conclusão adotada. 3. No que tange à autoria das obras intelectuais, a norma estabelece que, para se identificar como autor, poderá o criador da obra literária, artística ou científica usar de seu nome civil, completo ou abreviado até por suas iniciais, de pseudônimo ou qualquer outro sinal convencional. Desse modo, o autor da obra intelectual, não havendo prova em contrário, é aquele que, por uma das modalidades de identificação referidas, tiver, em conformidade com o uso, indicada ou anunciada essa qualidade na sua utilização. 4. No Brasil, é facultativo o registro de obras literárias e artísticas em geral, mas é indispensável que o autor indique que a obra tem um dono, que tem um criador. É a chamada obra assinada, que se diferencia da obra anônima. 5. Nesse sistema normativo, é possível verificar que, ainda que o uso exclusivo da obra por seu criador independa de registro, faculdade esta conferida por lei, uma vez alegado o plágio, caberá à parte reclamante, no âmbito do ônus processual que lhe compete, demonstrar o fato constitutivo do direito autoral reivindicado. 6. Sem o regular registro de autoria da obra artística, é forçoso reconhecer que aumenta-se o ônus probatório, porquanto os meios de prova a serem apresentados pelo denominado autor devem estar aptos a confirmar a veracidade da narrativa fática. 7. A omissão do nome do autor ou de coautor na divulgação da obra não presume o anonimato ou a cessão de seus direitos. Tal dispositivo está inserido em um conjunto de regras referentes à transferência dos direitos autorais e tem a finalidade de proteger os direitos patrimoniais e morais do autor, ainda que a sua obra esteja identificada por anonimato.

Nº	Referência	Ementa
1	STJ - 3ª Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, REsp 2.196.790/DF, j. 20/08/2025	8. Não sendo identificada a autoria, “[a] Lei dos Direitos Autorais não prevê a responsabilização daquele que não fiscaliza previamente os conteúdos vendidos.” (REsp 2.057.908/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2024). Portanto, não se pode presumir que a recorrida seria a responsável por descobrir quem seria o autor de uma obra anônima para que, somente a partir desse momento, viesse a comercializar os seus produtos. 9. No recurso ora analisado, as obras do recorrente não foram assinadas, de modo que se enquadram na categoria de anônimas. Estas somente estarão sujeitas à proteção jurídica após o reconhecimento formal do seu autor. A proteção jurídica do anonimato e eventuais direitos sobre a obra anônima incidem a partir do momento em que o autor se torna conhecido. 10. Sem assinatura ou registro da obra e sem a comprovação de sua autoria pelos meios ordinários processuais de prova, conforme a hipótese do caso concreto, o recorrente não conseguiu caracterizar sua autoria, de modo que não pode auferir os lucros originados. 11. Recurso especial não provido.
2	TJSP – Apelação Cível nº 1077087-06.2023.8.26.0100, Rel. Fortes Barbosa, j. 20/08/25	Marca - Ação inibitória e indenizatória - Decreto de improcedência - Cerceamento de defesa não caracterizado - Registro de marca realizado perante o INPI - Pleito de imposição de abstenção do vocábulo “Bárbaro” - Palavra inapta, quando considerada isoladamente, a gerar exclusividade ilimitada ou irrestrita, até mesmo diante de seu caráter comum - Natureza mista e nominativa das marcas de titularidade da autora, ausente semelhança quanto ao conjunto gráfico - Contrafação descaracterizada - Ausência de violação da propriedade industrial - Sentença mantida - Honorários recursais - Recurso desprovido.
3	TJSP – Apelação Cível nº 1153098-76.2023.8.26.0100, Rel. J.B. Paula Lima, j. 17/09/25	DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO DOS AUTORES/RECONVINDOS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA/RECONVINTE DESPROVIDO. I. Caso em Exame Apelações contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconvencionais. Discussão quanto ao uso indevido da marca “Lamborghini” e associação indevida aos conhecidos automóveis de luxo. Autores/reconvindos alegam uso não autorizado da história e marca “Lamborghini” pelas rés/reconvintes. A ré/reconvinte Fabio Lamborghini Brasil Ltda. alega cerceamento de defesa e direito ao uso do nome civil, além de abuso do direito de ação.

Nº	Referência	Ementa
3	TJSP – Apelação Cível nº 1153098-76.2023.8.26.0100, Rel. J.B. Paula Lima, j. 17/09/25	II. Razões de Decidir Afastado o cerceamento de defesa, pois as provas requeridas são dispensáveis e os fatos já estão suficientemente delineados. As questões debatidas demandam prova eminentemente documental. Art. 355, I, do CPC. Doutrina. A marca “Lamborghini” não conta com proteção de alto renome. Art. 125 da LPI e as rés/reconvintes providenciariam o registro da própria marca, dois deles já referidos, não constatada a alegada violação. Evidente concorrência desleal e parasitária pelas rés/reconvintes ao se valerem da história e prestígio dos automóveis Lamborghini, bem como do nome do fundador da empresa, configurando risco de confusão e associação indevida. Abstenção da conduta, sob pena de multa. Possibilidade de utilização do nome “Fabio Lamborghini”, diante da autorização do titular. Art. 18 CC. Arts. 124, XV, e 195, III, da LPI. A concorrência desleal dispensa a prova de efetivo prejuízo, pois in re ipsa. Jurisprudência. Os danos materiais serão apurados em liquidação de sentença. Art. 210, I, da Lei n. 9.279/1996. Enunciado VIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do E. TJSP. Jurisprudência. Danos morais arbitrados em R\$ 30.000,00. Descabimento dos pedidos reconventionais, afastada a alegação de abuso do direito de ação. III. Dispositivo. Recurso da ré/reconvinte não provido. Recurso dos autores/reconvindos parcialmente provido.
4	TJSP - Apelação Cível nº 109162910.2015.8.26.0100, Rel. Azuma Nishi, j. 06/08/25	APELAÇÃO. MARCA. Impossibilidade de complementação da prova pericial. Estudo realizado pelo expert mostrou-se atinente às recomendações técnicas. Imitação de embalagem de iogurte perceptível ictu oculi. Concessão da marca tridimensional a VIGOR no âmbito da Justiça Federal. Violação da exclusividade assegurada no art. 129 da LPI. Ato ilícito (art. 189, I da LPI). Cessação do uso indevido da embalagem, sob pena de multa. Indenização dos danos materiais, nos termos do art. 210 da LPI. Descabimento de indenização por tutela cessada. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO DA VIGOR PROVIDO EM PARTE, DESPROVIDO O DA FRIMESA
5	TJSP - Apelação Cível nº 1000648-36.2024.8.26.0514, Rel. Rui Cascaldi, j. 20/08/25	PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por uso indevido de marca registrada – Sentença de procedência – Inconformismo manifestado pela ré, provedora de marketplace – Descabimento – Anúncios – Utilização da marca da autora (“SAPO”) como palavra-chave para direcionar consumidores a anúncios de concorrentes – Concorrência desleal parasitária caracterizada – Precedentes – Tese de violação ao art. 19 do Marco Civil da Internet por ausência de indicação de URLs específicas que não se aplica à hipótese – Responsabilidade da plataforma configurada – Danos morais e materiais bem verificados – Alegações recursais incapazes de infirmar a conclusão a que chegou o juízo originário – Sentença mantida – Recurso desprovido, com observação.

Decisões do CONAR

Larissa Andréa Carasso Kac
larissa@carassokac.com.br

"CACAU COMÉRCIO ELETRÔNICO - PANETONE GOTAS"

Mês/Ano Julgamento:
JUNHO/2025

Representação nº: 017/25,
em recurso ordinário

Autor(a): Conar mediante
queixa de consumidor

Anunciante: Cacau Comércio
Eletrônico

Relator(a): Conselheiros
Wesley Cardia e Licínio Motta

Câmara: Segunda Câmara
e Câmara Especial de Recursos

Decisão: Sustação

Fundamentos: Artigos 1º,
3º, 6º, 27 e 50, letra "c", do Código
e seu Anexo "H"

Resumo: Anúncios em
embalagem de panettone e em
perfil de rede social da marca
(Instagram) atraíram queixa
de consumidor. Ele considera
que a apresentação visual dos
anúncios pode induzir a erro
quanto a atributo e característica
essencial, sugerindo que o
produto tem quantidade de
chocolate muito maior do que a
efetivamente encontrada.

A anunciante negou, em
defesa enviada ao Conar,
responsabilidade pelas peças,
apresentando-se apenas como
vendedora online do produto.
Mesmo assim, por pertencer ao
mesmo grupo econômico, pode
afirmar que a fabricante preza
pela qualidade dos produtos,
transparência e clareza em

sua comunicação, bem como
respeito a seus consumidores.
Quanto à frustração dos
consumidores, considera que
são casos isolados, dada a
grande quantidade de produtos
vendidos.

O relator não se deixou convencer
por estas e outras alegações da
defesa, notando que a defesa é
apresentada em papel timbrado
onde consta a logomarca Cacau
Show. Escreveu ele em seu
voto: "a quebra de expectativa
dos consumidores é real. O
anúncio deve ser honesto. Esse
preceito é um dos alicerces da
propaganda. O anúncio também
deve conter uma apresentação
verdadeira do produto oferecido,
conforme expresso em nosso
Código". Por isso, votou pela
sustação, sendo acompanhado
por unanimidade.

Houve recurso por parte da
anunciante, mas a decisão inicial
foi confirmada por unanimidade
em segunda instância, seguindo
parecer do relator. "Ainda que
seja considerado pequeno o
número de reclamações versus
a quantidade de panetones
fabricados e comercializados,
resta o fato de que consumidores
podem ter sido levados ao
engano", escreveu o relator
em seu voto, aprovado por
unanimidade.

"CERVEJARIAS KAISER BRASIL - AMSTEL NA FINAL DA LIBERTADORES"

Mês/Ano Julgamento:
JUNHO/2025

Representação nº: 280/24,
em recurso ordinário

Autor(a): Ambev

Anunciante: Cervejarias
Kaiser Brasil

Relator(a): Conselheiros
Luiz Celso de Piratininga Jr. e
Priscilla Ceruti

Câmara: Sétima Câmara

Decisão: Sustação e
advertência

Fundamentos: Artigos 1º,
17, 27, 31 e 50, letras "a" e "c", do
Código

Resumo: Trata-se de
representação apresentada
por empresa associada por
entender que anúncios de
concorrente veiculados em
rede social (Instagram) dias
antes da partida final da
Conmebol Libertadores 2024
associaram diretamente marca
de cerveja anunciante com os
times do Botafogo e do Atlético
Mineiro, equipes patrocinadas
por marca da concorrente.
A denúncia considera se
tratar de prática denominada
marketing de emboscada ou
de carona, violando direitos da
autora e gerando confusão nos
consumidores-torcedores.

A denúncia informa que os
anúncios da concorrente se
caracterizariam como um call to
action aos torcedores dos clubes,
utilizando-se da imagem dos
jogadores, torcedores, uniformes
e mascotes dos times, assim como
de famosos bordões e gritos das
torcidas, conduta que já teria sido

Decisões do CONAR

reprovada pelo Conselho de Ética em caso análogo (Representação 191/23). Houve concessão de medida liminar parcial, alcançando os anúncios nos quais ocorre a associação direta de elementos característicos identificadores dos times, vinculados à marca divulgada.

A anunciante apresentou defesa, na qual alega que, por ser patrocinadora oficial dos campeonatos organizados pela Confederação Sul-Americana de Futebol desde 2017, teria o direito de divulgar anúncios relacionados ao campeonato, sendo que os times participantes seriam citados apenas em momentos específicos. Informa

que as postagens foram feitas apenas para seus seguidores em redes oficiais da marca - proprietárias -, sempre indicando na divulgação ser a cerveja oficial da Conmebol Libertadores e nega marketing de emboscada e qualquer tipo de call to action.

O relator de primeira instância deu razão à denúncia. "Embora a anunciante seja patrocinadora oficial do torneio, isso não lhe assegura direitos de associação direta com a simbologia dos times participantes, que são patrocinados por concorrente", escreveu em seu voto. "A análise identificou que as peças publicitárias invadem

indevidamente o ambiente de comunicação dos contratos firmados entre os clubes e a denunciante, tentando criar associação emocional com os elementos proprietários das equipes finalistas, sem amparo legal". Por isso, propôs a manutenção da sustação já adiantada pela medida liminar de sustação, agravada por advertência à anunciante por reincidência. Seu voto foi aceito por unanimidade.

Houve recurso ordinário formulado pela anunciante, mas a decisão inicial foi confirmada por maioria de votos pela segunda instância, seguindo parecer da relatora.

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



www.ruopatentesyMarcas.com

Outros escritórios em Madrid, Barcelona e Roma.

AS LIMITAÇÕES AOS DIREITOS AUTORAIS À LUZ DO INTERESSE PÚBLICO E OS DESAFIOS DA ERA DIGITAL

Julia Bessa Sanzi¹

1 Introdução

No âmbito das relações jurídicas, as criações intelectuais, tais como obras literárias, artísticas ou científicas e outras manifestações da criatividade humana, são classificadas como bens imateriais e tratadas como formas de propriedade privada, passíveis de proteção por intermédio do sistema da propriedade intelectual.

O propósito central do referido sistema compreende não apenas proteger os bens imateriais resultantes do intelecto humano, garantindo reconhecimento e retorno financeiro aos seus criadores, como também contribuir substancialmente para o desenvolvimento econômico e tecnológico e fomentar a disseminação do conhecimento.

Em relação aos direitos autorais, tais como espécie do gênero propriedade intelectual, esse duplo aspecto — incentivo à criação individual e promoção de benefícios à sociedade — revela a sua função social. Isto é, embora o ordenamento jurídico assegure prerrogativas aos particulares,

também exige a observância ao interesse público. Dessa forma, o atendimento à função social pressupõe limitações para assegurar que a exclusividade concedida pela legislação não se transforme em um obstáculo ao progresso cultural, científico e social.

A busca pelo equilíbrio entre a proteção individual e os benefícios à coletividade não é uma tarefa nova, tampouco fácil. Entretanto, este paradoxo tem ganhado novos contornos na era digital, em que o avanço acelerado das tecnologias e dos meios de comunicações digitais impacta diretamente na concepção, na distribuição e no consumo das criações intelectuais. A internet, com suas facilidades, possibilita o compartilhamento de informações em larga escala e em tempo real, dificultando o controle sobre o uso indevido de obras, cenário que desafia o sistema clássico de proteção aos direitos autorais.

Dado esse contexto, o presente artigo pretende analisar os limites aos direitos de autor à luz do interesse público e os desafios trazidos pela era digital, com o intuito de discutir as transformações ocorridas na sociedade moderna, além das propostas de reequilíbrio, tudo em consonância com os princípios constitucionais e os deveres assumidos pelo Estado.

2 A tensão entre os Direitos Autorais e o Interesse Público

No âmbito internacional, a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas ("Convenção de Berna"), promulgada em 1886, é considerada a norma pioneira na previsão de princípios fundamentais e comuns voltados à proteção dos direitos autorais. Esse tratado, do qual o Brasil é signatário, inovou na ordem internacional ao consagrar o princípio do tratamento nacional, segundo o qual os países signatários devem conceder aos autores estrangeiros mesmo tratamento que o destinado aos nacionais em matéria de direitos autorais.

Apesar de não tratar especificadamente da função social dos direitos de autor, a Convenção de Berna permite que os países signatários estabeleçam limitações à proteção absoluta, justificadas pelo interesse público, a partir da chamada "regra dos três passos". Esta regra determina que as limitações são permitidas desde que atendidos os seguintes critérios: (i) sejam utilizadas apenas em casos especiais; (ii) não afetem a exploração comercial da obra e; (iii) não prejudiquem os interesses legítimos do autor.

Outro tratado internacional bastante relevante ao tema

¹ Sócia do escritório Montauray Pimenta, Machado & Vieira de Mello e atua com ênfase nas áreas de Direito Digital, Propriedade Intelectual e Privacidade e Proteção de Dados. É pós-graduada em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-Rio e pós-graduada em Direito Digital e Compliance pelo Damásio Educacional. É formada em Direito pela Universidade Católica de Santos. Possui certificação internacional como Data Protection Officer (DPO) pela EXIN.

é o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio ("o Acordo TRIPS"), de 1994, do qual o Brasil também é signatário. Esse tratado internalizou muitos dos princípios previstos na Convenção de Berna, elevando os padrões de proteção da propriedade intelectual a um patamar comercial global.

No Acordo TRIPS, a função social é expressamente trazida no artigo 7º² que determina que *"a proteção e a aplicação dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e disseminação de tecnologia, para o benefício mútuo dos produtores e usuários do conhecimento tecnológico e de uma maneira propícia ao bem-estar social e econômico, e para um equilíbrio de direitos e obrigações"*.

Verifica-se, portanto, que a noção de uso livre e limitado de obras acompanha a própria proteção autoral desde o início. Segundo Carlos Bittar³:

Integrados ao sistema autoral *ab origine*, essas

limitações, tecidas com linhas ditadas pela prevalência da ideia de difusão da cultura e do conhecimento, constituem derrogações à exclusividade do autor, encontrando guarida tanto na Convenção quanto no Direito interno dos países componentes da União.

No Brasil, o ordenamento jurídico sempre cuidou das criações intelectuais e, sob forte influência das diretrizes internacionais e dos princípios fundamentais que moldam o tema, a Constituição Federal de 1988 previu proteção específica aos direitos de autor, reconhecendo-lhes status de direitos fundamentais, conforme positivado no artigo 5º, incisos XXVII e XXVIII⁴. A função social, por sua vez, apareceu como um direito e dever associado à propriedade, bem como um dos princípios gerais da atividade econômica.

Em nível infraconstitucional, a Lei nº 9.610/1998 ("Lei de Direitos

Autorais") trouxe regramento específico e conferiu ao autor a prerrogativa exclusiva de utilizar, fruir e dispor de sua obra por um período determinado, tanto sob o aspecto patrimonial quanto moral, findo o qual, a obra recai em domínio público e pode ser utilizada livremente por qualquer pessoa.

Ocorre que, além dos direitos de autor, a Constituição Federal também estabeleceu a educação e cultura como garantias fundamentais, atribuindo ao Estado o dever de promovê-las e assegurar seu pleno exercício. O direito de acesso à informação, complementar ao direito de educação e cultura, também restou protegido pela Carta Magna, assim como o desenvolvimento nacional, que representa um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, aspecto que engloba o bem-estar social, a igualdade e a justiça para todos os cidadãos. A liberdade de emitir opiniões e receber informações, essencial à democracia, igualmente foi assegurada constitucionalmente por meio da liberdade de expressão.

Todos esses direitos possuem uma dimensão coletiva e são instrumentos essenciais para o desenvolvimento individual e social, especialmente em uma sociedade marcada por desigualdades estruturais.

4 Constituição Federal, art. 5º (...) XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas.

2 Disponível em <https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/31bis_trips_03_e.htm>. Acesso em 19/07/2025.

3 BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de Autor**. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

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

Nesse contexto, embora fundamentais para a valorização da criação intelectual, nota-se que os direitos autorais não podem ser interpretados de forma absoluta, premissa existente desde as suas origens. A exclusividade conferida ao autor deve ser compatibilizada com o interesse público, sobretudo no que diz respeito ao acesso democrático ao conhecimento e aos bens culturais.

Portanto, comprometido com a proteção autoral em escala global, o Brasil deve adaptar e interpretar essas regras à sua realidade jurídica e social, especialmente no que tange ao equilíbrio entre a proteção dos criadores e a garantia do acesso público na era digital e sob a ótica dos direitos fundamentais.

3 Limitações aos Direitos Autorais

Ao garantir aos autores o reconhecimento e a prerrogativa de controle sobre suas obras, o sistema autoral busca fomentar a produção intelectual que, por sua vez, constitui a essência da educação, da cultura e do avanço científico. Nessa perspectiva, o autor não é meramente o detentor de um direito de propriedade, mas um agente fundamental na geração e transformação social, já que a própria criação depende do conjunto de referências, ou seja, do diálogo com o conhecimento preexistente.

É nesse ponto que a relação do autor com a coletividade se entrelaça com as limitações trazidas pela legislação. Se, por um lado, a lei protege o autor para que ele continue a criar, por outro, ela estabelece balizas para que essa proteção não se

torne uma barreira ao acesso à cultura, ao conhecimento e ao desenvolvimento social.

Não há dúvidas de que o pleno desenvolvimento social exige a livre circulação de ideias e a possibilidade de reutilização de obras para fins como a criação de novas expressões, além de críticas, pesquisas e disseminação de conhecimento. Sem as limitações previstas em lei, o que se pretende como estímulo à produção intelectual poderia se converter em um monopólio cultural, comprometendo o progresso da sociedade, indo de encontro com as próprias princípios dos direitos de autor e da própria Constituição Federal.

Seguindo essa premissa, em seus artigos 46 a 48, a Lei de Direitos Autorais elenca diversas hipóteses em que o uso de obras protegidas pode ocorrer sem a necessidade de autorização prévia do autor e sem pagamento de remuneração.

Essas limitações incluem, por exemplo, a reprodução de pequenos trechos de obras, desde que para uso privado e sem intuito de lucro, a citação de passagens de obras com finalidades educacionais, críticas ou polêmicas, desde que indicado o nome do autor e a origem da obra, bem como a representação teatral ou execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, sem objetivo de lucro, hipóteses que estão diretamente relacionadas às garantias constitucionais de educação e cultura, especialmente em contextos de utilização privada. Ainda neste cenário, a legislação permite a paródia, desde que não seja uma reprodução da obra original e não implique descrédito.

De igual modo, ainda nos termos da lei, não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução de notícia ou de artigo informativo na imprensa diária ou periódica, desde que mediante menção ao autor, tampouco a reprodução de discursos proferidos em reuniões públicas em diários ou periódicos, restando garantido, de tal forma, também o acesso à informação.

Embora o legislador tenha buscado detalhar as exceções, de acordo com a doutrina brasileira, as limitações traçadas pela legislação não são suficientes para resolver os conflitos entre o direito individual do autor e o interesse público à livre utilização de obras intelectuais, de modo que a leitura do rol como se taxativo fosse acabaria por contrariar a função social dos direitos autorais.

Essa tensão se agrava ainda mais em contextos de desigualdade social, em que o acesso à educação, cultura e informação depende, muitas vezes, da utilização de obras protegidas. Ou seja, em sociedades marcadas por disparidades econômicas, como é o caso do Brasil, a rigidez das normas autorais pode dificultar a efetivação de direitos fundamentais.

Neste contexto, considerando que os efeitos sociais da restritividade são mais amplos do que pequenas restrições à exploração econômica de uma obra, Guilherme Carboni⁵ ensina que as limitações aos direitos autorais devem ser lidas como princípios gerais, possibilitando

5 CARBONI, CARBONI, Guilherme. **Aspectos Gerais da Teoria da Função Social do Direito de Autor**. 2008. Disponível em <https://gedai.ufpr.br/wp-content/uploads/2018/08/LIVRO_Estudos-de-Direito-de-Autor-e-Interesse-P%C3%BAblico_-A-nais-II-CODAIP-1.pdf>. Acesso em 08/08/2025.

que sejam moldados a depender do caso concreto:

É por essa razão que somos favoráveis à regulamentação das limitações aos direitos autorais na forma de princípios gerais (tal como no fair use norte-americano) e não à enumeração de situações taxativas.

Portanto, o restrito rol trazido pela legislação deve ser interpretado de forma extensiva, especialmente em atenção ao princípio basilar relativo à função social, solução que, inclusive, já foi reforçada pelo próprio Poder Judiciário Brasileiro.

Ao se debruçar sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, Corte que exerce papel fundamental de uniformização de jurisprudência, firmou entendimento quanto ao caráter exemplificativo do rol de restrições e limitações aos direitos autorais, que devem ser interpretadas e aplicadas em consonância com os direitos fundamentais.

No julgamento do Recurso Especial nº 964.404, em que conflitavam os direitos autorais e a liberdade religiosa, o Ministro Relator do caso, Paulo de Tarso Sanseverino, asseverou que *“se as limitações de que tratam os artigos 46, 47 e 48 da Lei 9.610/1998 representam*

a valorização, pelo legislador ordinário, de direitos e garantias fundamentais frente ao direito à propriedade autoral, também um direito fundamental, constituindo elas – as limitações dos artigos 46, 47 e 48 – o resultado da ponderação destes valores em determinadas situações, não se pode considerá-las a totalidade das limitações existente⁶”.

Considerando que o julgado envolveu evento sem fins lucrativos, com entrada gratuita e finalidade exclusivamente religiosa, entendeu a Corte que o uso desautorizado não acarretaria qualquer conflito com a exploração comercial normal da obra, tampouco prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. De tal modo, ainda que não previsto expressamente o caso concreto na legislação, a hipótese de exceção poderia ser aplicada.

Em oportunidade posterior, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou novamente a matéria no julgamento do Recurso Especial nº 1.575.225, caso que envolveu a discussão sobre a possibilidade de cobrança de valores relativos a direitos autorais decorrentes da execução de músicas culturais e folclóricas em festa junina ocorrida, sem fins lucrativos, no

interior do estabelecimento de ensino.

O Ministro Relator do caso, Raul Araújo, apesar de enfatizar a existência de divergência no que tange à aplicação do rol de exceções previstas na legislação, ratificou o entendimento anterior ao frisar que *“festa promovida com fins didáticos, pedagógicos ou de integração pelos estabelecimentos de ensino, sem intuito de lucro, como se dá com as festas juninas, em que se executam músicas culturais e folclóricas configura hipótese em que se revela indevida a cobrança⁷”*.

Em mesmo sentido ensina a doutrina especializada no assunto, conforme Leonardo Macedo Poli⁸,

Cada uma das limitações previstas na LDA decorre da recepção legal de um ou outro princípio constitucionalmente garantido, relacionados, por exemplo, ao “direito à intimidade e à vida privada” ao “desenvolvimento nacional”, à “cultura, educação e ciência”.

Conclui-se que a relativização das limitações previstas na Lei de Direitos Autorais, legislação

6 STJ - REsp: 964404 ES 2007/0144450-5, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/03/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2011.

7 STJ - REsp n. 1.575.225/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 22/6/2016, DJe de 3/8/2016.

8 Poli, Leonardo Macedo. Direito Autoral: parte geral. Belo Horizonte: Del Rey, 2008.

demasiadamente restritiva e cujas exceções são insuficientes frente à realidade do país, pode ser vista como uma alternativa para restabelecer o equilíbrio entre a proteção à criatividade e a efetivação de direitos fundamentais.

No entanto, as práticas comuns na era digital geram intensas discussões e desafiam a aplicação rígida da lei, cuja estrutura foi concebida antes da consolidação do meio digital e da circulação massiva de conteúdo em ambientes virtuais, o que a torna defasada frente aos avanços tecnológicos.

4 Desafios na Era Digital e Perspectivas para um Futuro Equilibrado

Com o avanço acelerado das tecnologias e a evolução dos meios de comunicações digitais, a maneira como as pessoas criam, distribuem e consomem obras intelectuais se transformou drasticamente. A transição para modelos de distribuição digital e o compartilhamento desenfreado de conteúdo trouxeram consigo uma série de desafios para a indústria, especialmente no que diz respeito à proteção de direitos autorais.

Não há dúvidas de que a internet, as plataformas digitais, as redes sociais e a inteligência artificial ampliaram exponencialmente a circulação de conteúdo, ao passo que fragilizaram os mecanismos tradicionais de controle e remuneração dos titulares de direitos. Ou seja, a própria natureza descentralizada e global da internet dificulta o rastreamento e a identificação de violações, tornando ainda mais complexa a aplicação da legislação e eventuais sanções aos infratores.

Nesse cenário, os limites entre uso autorizado e uso indevido tornam-se cada vez mais difusos, impondo desafios concretos à efetividade do sistema autoral e ao atendimento do interesse público. Ao mesmo tempo em que a digitalização oferece novas oportunidades de democratização da cultura e do conhecimento, também exige uma reinterpretação das normas existentes à luz dos direitos fundamentais e da função social do direito de autor.

Isso se deve ao fato de que a Lei de Direitos Autorais foi elaborada no contexto anterior à consolidação da internet e da massificação das tecnologias digitais. Assim, ainda que represente um

marco importante na proteção das criações intelectuais, seu conteúdo reflete um cenário patrimonialista, que é centrado na noção de exclusividade do autor e na valorização da exploração econômica da obra, sem conseguir antecipar, de maneira satisfatória, as dinâmicas da circulação de conteúdo na era digital.

Como já visto, as limitações previstas nos artigos 46 e 48 são insuficientes diante da multiplicidade de situações vivenciadas atualmente. Práticas culturais difundidas – tais como a criação de remixes, paródias e memes – ou a utilização de trechos de obras em vídeos educacionais e produções de conteúdo para redes sociais, permanecem em uma zona cinzenta quanto à sua legalidade, já que inexistem diretriz clara e adaptada à realidade tecnológica, o que impacta a aplicação do princípio da função social.

Além disso, grande preocupação gira em torno da rigidez da regra de exclusividade que, se aplicada sem a devida ponderação com os demais direitos fundamentais, pode gerar um efeito inibidor sobre a liberdade de expressão, o acesso ao conhecimento e a própria inovação cultural. A falta de atualização legislativa,



RITTER

ADVOGADOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL



portanto, impõe obstáculos ao equilíbrio entre os interesses dos autores e os da coletividade, especialmente em uma sociedade marcada por desigualdades socioeconômicas e pela crescente digitalização das relações humanas.

Frente aos desafios citados, algumas iniciativas buscam reequilibrar os direitos do autor com os interesses da coletividade, observadas as dinâmicas trazidas pela sociedade digital.

Uma medida bastante relevante é o fortalecimento e disseminação de licenças abertas, como as promovidas pela organização *Creative Commons*, uma organização não-governamental internacional, sem fins lucrativos, que visa promover o compartilhamento do conhecimento, da cultura e da criatividade. O projeto colaborativo permite que aos autores definam previamente em que condições suas obras poderão ser utilizadas e defende que *"o direito autoral deve garantir o acesso à cultura e ao conhecimento por meio do equilíbrio entre a proteção e o acesso às obras"*⁹.

Outro mecanismo possível é a inserção de uma cláusula geral de limitações aos direitos autorais, nos moldes do *"fair use"* norte-americano ou do *"fair dealing"* canadense. Essas cláusulas abertas permitem que os tribunais avaliem, com base em critérios como finalidade, natureza da obra, quantidade utilizada e impacto sobre o mercado, se determinado uso não autorizado deve ser

considerado legítimo. Ao adotá-las, o ordenamento jurídico amplia sua capacidade de resposta às situações não previstas explicitamente na legislação, o que é especialmente relevante em um ambiente de constante inovação tecnológica e insegurança jurídica.

Tais modelos, somados à experiência de países que reformaram seus marcos legais para incorporar princípios mais compatíveis com o ambiente digital, servem de inspiração para o Brasil, que já conta com propostas que buscam ampliar as exceções previstas na norma e adaptá-las ao ambiente digital.

Enquanto o Legislativo não atualiza a legislação, o Poder Judiciário assume papel protagonista na construção de soluções alternativas, que viabilizem a compatibilização entre os direitos autorais e os demais direitos fundamentais. Como já mencionado, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado uma leitura mais extensiva e principiológica das limitações legais, reconhecendo o caráter exemplificativo dos artigos 46 a 48 da Lei de Direitos Autorais, especialmente em hipóteses de uso não comercial com finalidade educativa, religiosa ou cultural.

Essa atuação judicial, no entanto, é ainda pontual e depende da sensibilidade dos julgadores diante das peculiaridades do caso concreto, o que torna imprescindível a articulação entre os poderes públicos no sentido de promover políticas que ampliem o acesso democrático à cultura e ao conhecimento, respeitando a função social da propriedade intelectual.

Em síntese, a construção de um futuro equilibrado

para o direito autoral na era digital exige a atuação coordenada de múltiplos atores e instrumentos. Reformas legislativas capazes de incorporar cláusulas gerais de limitação e exceção, somadas a uma jurisprudência sensível à função social da propriedade intelectual, devem caminhar lado a lado com políticas públicas voltadas à democratização do acesso à cultura, à educação e à informação.

5 Conclusão

A busca por um sistema autoral mais equilibrado não implica enfraquecer os direitos dos criadores, mas garantir que esses direitos coexistam com os princípios constitucionais da função social, da dignidade humana e da universalização do acesso ao conhecimento. Trata-se de reconhecer que, em uma sociedade plural e tecnologicamente avançada, a proteção à criação deve caminhar junto com a promoção da educação e da cultura como bens públicos e essenciais.

O direito de autor, enquanto instrumento de valorização da criação intelectual e de incentivo à produção cultural, desempenha função relevante no ordenamento jurídico brasileiro. No entanto, sua aplicação deve ser interpretada à luz dos demais direitos fundamentais, especialmente o direito à educação e à cultura, constitucionalmente assegurados como pilares de uma sociedade livre, justa e solidária.

A análise das limitações legais previstas na Lei de Direitos Autorais revela que o legislador já reconheceu, ao menos em parte,

9 CREATIVE Commons Brasil. **O que você precisa saber sobre licenças CC.** 2021. Disponível em: <<https://br.creativecommons.net/2021/02/02/novacartilhaccbrasil/>>. Acesso em 08/08/2025.

a necessidade de compatibilizar a proteção à autoria com o interesse público. As exceções voltadas ao uso educacional e ao acesso à informação são manifestações concretas desse esforço de equilíbrio. Contudo, o avanço das tecnologias digitais e a crescente circulação de conteúdo em plataformas virtuais impõem novos desafios à efetividade dessa convivência normativa.

O Poder Judiciário tem se debruçado sobre essa tensão, embora ainda exista muita divergência nos entendimentos. Diante desse cenário, torna-se imprescindível uma reavaliação crítica do regime autoral brasileiro, tanto no plano legislativo quanto na prática institucional, com vistas a torná-lo mais condizente com as dinâmicas do século XXI.

A adoção de modelos mais flexíveis, como as licenças abertas e as cláusulas de uso justo, a promoção de políticas públicas de democratização do conhecimento e a formação de uma cultura jurídica sensível à função social da propriedade intelectual são caminhos promissores para

garantir que o direito de autor não se converta em obstáculo ao direito de aprender, criar e transformar.

O desafio, portanto, não está em escolher entre proteger o autor ou garantir o acesso à cultura e à educação, mas sim em construir um sistema jurídico que harmonize essas dimensões em benefício do interesse público e da justiça social, observadas as nuances da era moderna.

6 Referências

ABRÃO, Eliane Yachouh. **Direitos de Autor e Direitos Conexos**. São Paulo: Editora do Brasil, 2002.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direitos Autorais**. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução À Propriedade Intelectual**. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.

BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de Autor**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001.

CARBONI, Guilherme. **Aspectos Gerais da Teoria da Função Social do Direito de Autor**. 2008. Disponível em <https://gedai.ufpr.br/wp-content/uploads/2018/08/LIVRO_Estudos-de-Direito-de-Autor-e-Interesse-P%C3%BAblico_-Anais-II-CODAIP-1.pdf>. Acesso em 08/08/2025.

CREATIVE Commons Brasil. **O que você precisa saber sobre licençasCC**. 2021. Disponível em: <<https://br.creativecommons.net/2021/02/02/novacartilhaccbrasil/>>. Acesso em: 08/08/2025.

POLI, Leonardo Macedo. **Direito Autoral: parte geral**. Belo Horizonte: Del Rey, 2008.

ROCHA DE SOUZA, A.; AMIEL, T. **Direito Autoral e Educação Aberta e a Distância: Perguntas e Respostas**. V1.0. Iniciativa Educação Aberta, 2020. Disponível em: <<https://ibdautor.al.org.br/novo/wp-content/uploads/2022/08/GuiaEAD-PerguntasRespostasFINALIS-BN.pdf>> Acesso em: 15/07/2025.



tinoco soares sociedade de advogados

marcas, patentes e direitos autorais

José Carlos Tinoco Soares
(Desde o ano de 1943)

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

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

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

Av. Presidente Vargas, 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

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)

MÉTRICAS DE INOVAÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Simone Villaçã¹
villaca@remer.com.br

1. INTRODUÇÃO

O Brasil ingressou, em 2002, pela primeira vez, no ranking global de inovação — o Global Innovation Index (GII) — entre as três maiores economias de sua região (Caribe/América Latina). Trata-se de um farol relevante para o setor, uma vez que este relatório, publicado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em conjunto com o INSEAD (Institut Européen d'Administration des Affaires) e outras instituições, mede o desempenho de ecossistemas de inovação de quase 140 países, identificando as principais tendências globais.

A partir de 2020, o GIÍ passou a destacar indicadores como o aumento da produção de artigos científicos, a ampliação do orçamento governamental destinado à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) e o crescimento no depósito de marcas e patentes — com especial destaque para o avanço de depósito de marcas em âmbito internacional, indicador de empreendedorismo.

Em 2025, observa-se a China entre os dez países mais inovadores pela primeira vez, enquanto o Brasil, após ascensão meteórica entre 2019 e 2023, caiu algumas posições.

O fato é que ficamos atrás de países como Tailândia, Turquia e Malásia em nosso grupo econômico.

Outra relevante novidade foi a introdução de métricas relativas ao volume de negócios originados por *Venture Capital* (VC). Este novo indicador, somado aos indicadores de depósitos internacionais de patentes e publicações científicas, passou a ser utilizado para ranquear *Clusters de Inovação*² (COI).

Como afirma o Diretor-geral da OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual), Daren Tang, o que este novo indicador trouxe foi a relevância da conversão de pesquisa científica em resultado econômico³. Com esta mudança, vários impactos foram sentidos de imediato - Londres, por exemplo, subiu de 21º lugar para 8º. A liderança dentre os COI passou para o eixo Shenzhen-Hong-Kong-Guangzhou (China), que ultrapassou Tokyo-Yokohama (Japão).

De modo geral, o Brasil avançou bem, demonstrando oportunidades em todas as

áreas, embora tenha perdido a 1ª colocação regional para o Chile no GIÍ de 2025. São Paulo, como Cluster, mantém-se entre os 100 melhores do mundo.

O relatório GIÍ de 2022 já havia concluído que as métricas antigas, muito focadas em **produtividade**, eram insuficientes e conclamou à criação de novas métricas, mais voltadas aos **impactos**, preferencialmente acompanhadas de sistemas mais apurados para medir a inovação. Este mostrou-se um importante caminho para melhor se apreender o real impacto da inovação para o desenvolvimento de cada país. Vide trecho abaixo, extraído do referido documento (livre tradução, por Villaçã)²

"Não se tem certeza se as atuais métricas de produtividade estão capturando a potência da inovação. Muitas das preocupações da sociedade, e muitos dos impactos na nova Era Digital e das Inovações da chamada Ciência Profunda estão hoje focadas na qualidade de vida (bem-estar), incluindo saúde, melhor educação, meio ambiente e moradia. Mas estes valores não necessariamente correspondem ao conceito de produtividade - fazer mais com menos. É preciso repensar a forma de medir o impacto e os resultados da inovação - um campo

¹ Advogada, sócia de Remer Villaçã & Nogueira®, Mestra, ALM, *Harvard University*. Fundadora da EduTech LEARNOMICS®. Professora no Módulo de Propriedade Intelectual no MBA em Gestão da Inovação na Área da Saúde: Convênio USP/HC/Butantan.

² Clusters de Inovação foram definidos por Engel e del-Palacio em 2009 como "ambientes que favorecem a criação e o desenvolvimento de atividades de empreendedorismo de alto potencial. Caracterizam-se por alta mobilidade de recursos (especialmente pessoas, capital e informação - incluindo propriedade intelectual)"

Disponível em < <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007681309000810>>. Acesso em 21/10/2025.

³ https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2025/article_0009.html

fértil para futuras métricas de inovação e trabalho de políticas públicas”⁴

É nesse contexto que enxergamos muitas oportunidades, em especial para os especialistas em Propriedade Intelectual (PI), de estudarmos o tema para melhor aconselharmos nossos clientes, seja do setor público ou privado, a encontrarem a métrica e sistematização ideal para seus objetivos próprios.

Nossa proposta é colaborar com a presente discussão, indicando as métricas mais usadas atualmente e sugerindo outras que também podem ser agregadas em estudos de caso específicos. Por fim, apontaremos que, antes de se falar em métrica, é necessário entender qual o objetivo específico daquela instituição ou empresa com seus investimentos em inovação.

O referencial teórico aqui utilizado tem como respaldo referências bibliográficas e melhores práticas nacionais e internacionais, bem como o acesso a estudos globais de inovação referenciais para a área, a exemplo do relatório *Global Innovation Index* – em especial edições de 2022 e de 2025⁵.

2. MAPEAMENTO DE INDICADORES E MÉTRICAS DE GERAÇÃO DE VALOR EM PROCESSOS DE INOVAÇÃO

Como bem apontou Alex Goryachev, líder de processos de inovação em empresas como Dell, Cisco, Pfizer e IBM, “a inovação deve ser medida, mas normalmente se usam as métricas erradas”². Para o autor, o ideal seria utilizar métricas de impacto — e não apenas de processo.

Para contextualizar a discussão, o que se tem hoje são dois grandes grupos: Métricas de processo (também chamadas de entrada ou “input”), que se contrapõem às chamadas métricas de impacto (de saída ou “output”).

Métricas de processo (Input)⁶

Entre as principais, destacam-se:

- Orçamento/Gastos com inovação;
- Número de pessoas 100% dedicadas à inovação;

- Número de líderes capacitados em gestão da inovação;
- Diversidade de pessoas e áreas ligadas à inovação;
- Existência de cargo dedicado à inovação;
- Existência de políticas claras referentes à inovação e propriedade intelectual, internas e externas;
- Oferta de formação/educação em inovação ou horas dedicadas;
- Programa de premiação e incentivo à inovação;
- Número de Invenções recebidas ou divulgadas;
- Número de comentários e votos em invenções recebidas;
- Patentes depositadas/concedidas no Brasil;
- Patentes depositadas/concedidas no exterior;
- Marcas depositadas/concedidas no Brasil;
- Marcas depositadas/concedidas no exterior;
- Número de *hackatons* promovidos;

⁶ “How to measure Innovation: Essential KPIs & Best Practices”, por Carlos Mendes @Innovation-Cast. Disponível em <<https://innovationcast.com/blog/how-to-measure-innovation/>>. Acesso em 17/10/2025.

⁴ GII – Global Innovation Index (2022). Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO).

Disponível em: <<https://www.wipo.int/en/web/global-innovation-index/2022/index/>>. Acesso em 20 outubro 2025.

⁵ GII – Global Innovation Index (2025). Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO).

Disponível em: <<https://www.wipo.int/en/web/global-innovation-index/2025/index/>>. Acesso em 20 outubro 2025.



Registro de Marcas y Patentes

**Nós protegemos
marcas que
CRUZAM FRONTEIRAS**

40 anos criando estratégias
globais de propriedade intelectual

www.almaraz.com.ar



- Construção de base de *startups*, para mapeamento ou relacionamento;
- Convênios com parceiros institucionais ou de mercado;
- Existência de plataforma de inovação ou plano para sua criação;
- Criação ou desenvolvimento de *Clusters de Inovação* (COI).

Métricas de impacto (*output*)⁷

Entre as mais relevantes, estão:⁸

- Criação de novas Startups (para ICTs ou Incubadoras);
- Parceria com novas Startups (para empresas);
- Formação de novos talentos/ número de estudantes impactados com cursos diretamente ligados à gestão da inovação;
- Aumento de engajamento corporativo;
- Aumento do PIB local/ regional;
- Criação de empregos e geração de Impostos;
- Economia corporativa gerada (ex.: custos, Lei do Bem, etc.);
- Atração de investimentos;
- Soluções técnicas efetivamente geradas e implantadas após *Hackatons*;

- Número de licenciamentos;
- Patentes e Marcas licenciadas no Brasil e/ou exterior;
- Contratos de prestação de serviços de laboratório/ Instituto/Hub;
- *Royalties* de licenciamento;
- Pagamento *upfront*, por acesso ao know-how ou tecnologia;
- Uso de marca/ vinculação institucional (*branding value*);
- Melhoria da qualidade de produtos resultantes dos projetos;
- Taxa de adoção e permanência de novos produtos/tecnologias ao longo do tempo;
- Expansão de *market share* para novos mercados ou novas geografias;
- ROI (Retorno sobre Investimento).

Como se observa, tanto nas métricas de processo (*input*) quanto nas de impacto (*output*), a propriedade intelectual se mostra uma ferramenta fundamental para direcionar políticas privadas ou governamentais, bem como para indicar eficácia e impacto do processo de inovação.

Por fim, também vale lembrar que embora as métricas de impacto revelem maior eficiência e conversão das ações de inovação, não se deve descartar as métricas de *input*, pois são elas que direcionam as ações que futuramente causarão o impacto desejado. O fato é que precisamos dos dois grupos de métricas, são dois lados da mesma moeda.

3. COMO ESCOLHER AS MELHORES MÉTRICAS PARA SUA START UP, EMPRESA OU INSTITUIÇÃO

O ponto de partida para o uso de qualquer ferramenta é saber o que se deseja alcançar com ela. Parece uma constatação óbvia, mas observa-se que muitas empresas e instituições embarcam no discurso da inovação sem se atentarem ao essencial — definir previamente os **objetivos estratégicos** relacionados aos investimentos em inovação.

Entre tais objetivos, especialmente no mundo corporativo, podem estar a busca de vantagem competitiva perante a concorrência, maior eficiência operacional ou mesmo antecipação de tendências, para se colocar como líder de inovação, gerando não só **reputação** como aumento do valor intangível da empresa.

No caso das *startups*, que já trazem a inovação em sua própria essência, as métricas podem ser usadas, por exemplo, para aumentar sua atratividade a investidores.

Quando se trata de instituições, o objetivo principal costuma ser educar pessoas, formar líderes, produzir e divulgar conhecimento, além de gerar renda e emprego a partir de recursos públicos.

Ainda assim, podem ser traçados direcionamentos específicos. Harvard, por exemplo, entende que sua missão é “preparar líderes e inovadores que possam mudar o mundo causando impacto na sociedade”⁹ Já o MIT (Massachusetts Institute

7 AUTM, Infográfico com métricas de drivers da economia da inovação. Disponível em <<https://autm.net/AUTM/media/SurveyReportsPDF/2024-US-AUTM-Infographic.pdf>>. Acesso em 17/10/2025.

8 “Guiando a Inovação por meio de Métricas de Sucesso”, por Fernanda Cavalcante, maio de 2024. Disponível em <https://www.pwc.com.br/pt/consultoria/agtech-innovation/agtech-innovation-news/materias/2024/Guiando-a-inovacao-por-meio-de-metricas-de-sucesso-organizacional.html>. Acesso em 18/10/2025.

9 https://www.harvard.edu/search/?q_as=mision+harvard+university

of Technology) traz a missão de “avançar o conhecimento de alunos em ciência, tecnologia e outras áreas para servir à nação e ao mundo”.¹⁰ É uma diferença sutil, mas perceptível ao leitor mais atento.

O mais importante é lembrar que uma reflexão interna sobre os objetivos concretos a serem alcançados com os investimentos em inovação deve preceder a escolha de qualquer métrica.

4. CONCLUSÕES

Diante da coexistência de múltiplas métricas — sejam de processo (*input*) ou de impacto (*output*) —, o grande desafio, e ao mesmo tempo a principal oportunidade, está em customizar os indicadores conforme a natureza e os objetivos estratégicos de cada organização.

Não há, como visto, uma métrica ideal universal. Há, sim, uma necessidade crescente de criar modelos próprios de avaliação, que traduzam, em cada ente, sua missão institucional e os resultados pretendidos com a inovação.

¹⁰ <https://www.mit.edu/about/mission-statement/>

Para especialistas em Propriedade Intelectual, compreender essa dinâmica é essencial para orientar empresas, startups e instituições na construção de sistemas de mensuração de valor coerentes com sua estratégia de inovação e gestão de ativos intangíveis.

REFERÊNCIAS

AUTM, Infográfico com métricas de drivers da economia da inovação.

Disponível em <<https://autm.net/AUTM/media/SurveyReportsPDF/2024-US-AUTM-Infographic.pdf>> Acesso em 17/10/2025.

GII – Global Innovation Index (2022). Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO).

Disponível em: <<https://www.wipo.int/en/web/global-innovation-index/2022/index/>>. Acesso em 20 outubro 2025.

GII – Global Innovation Index (2025). Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO).

Disponível em: <<https://www.wipo.int/en/web/global-innovation-index/2025/index/>>. Acesso em 20 outubro 2025.

“Global networks of clusters of innovation: Accelerating the in-

novation process”, por Jerome S. Engel e Itxaso del-Palacio. Business Horizons, Volume 52, Issue 5, Setembro-Outubro 2009. Disponível em <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007681309000810?via%3Dihub> Acesso em 21/10/2025.

“Guiando a Inovação por meio de Métricas de Sucesso”, por Fernanda Cavalcante, maio de 2024. Disponível em <https://www.pwc.com.br/pt/consultoria/agtech-innovation/agtech-innovation-news/materias/2024/Guiando-a-inovacao-por-meio-de-metricas-de-sucesso-organizacional.html> Acesso em 18/10/2025.

Harvard University Mission Statement. Disponível em <https://www.harvard.edu/search/?q_as=mission+harvard+university>. Acesso em 20/10/2025.

“How to measure Innovation: Essential KPIs & Best Practices”, por Carlos Mendes @InnovationCast. Disponível em <<https://innovationcast.com/blog/how-to-measure-innovation/>>. Acesso em 17/10/2025.

MIT Mission Statement. Disponível em <<https://www.mit.edu/about/mission-statement/>>. Acesso em 20/10/2025.

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



www.ricciipi.com.br

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

MÚSICA, MÁQUINA E DIREITO: UMA ANÁLISE ACERCA DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO ECAD SOBRE CRIAÇÕES MUSICAIS POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Deyse Alcantara de Lima¹

Alexandre Fragoso Machado²

Resumo

O presente artigo analisa a legitimidade da cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) sobre a execução pública de músicas geradas por Inteligência Artificial (IA) no Brasil. O problema central reside na colisão entre o modelo de gestão coletiva, desenhado para remunerar autores humanos, e a natureza de obras maquínicas que, sob a ótica da Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), carecem de autoria humana e, conseqüentemente, de proteção originária. Para tanto, busca-se examinar o caso *Spitz Park Aventuras vs. ECAD*³, o primeiro enfrentamento judicial da matéria, que resultou em uma solução pragmática, porém dogmaticamente instável. A hipótese é que a cobrança, na sua formatação atual, é juridicamente

insustentável, pois cria o paradoxo de uma arrecadação sem um titular de direito passível de ser remunerado. Por fim, o artigo contrapõe o debate internacional, focado no *input* (treinamento), e avalia a proposta legislativa brasileira (PL nº 2.338/2023) como solução viável para instituir um direito *sui generis* de remuneração.

Palavras-chave: Direito Autoral; Inteligência Artificial; ECAD; Gestão Coletiva; Vácuo de Autoria; PL 2.338/2023.

1. Introdução

A ascensão da inteligência artificial generativa representa um dos desafios mais profundos que o sistema de propriedade intelectual enfrentou desde a digitalização das obras. A capacidade de algoritmos criarem, em segundos, composições musicais complexas, textos e imagens, abala a própria fundação do direito autoral: o conceito de autoria, historicamente atrelado à criação do espírito de uma pessoa física. A legislação brasileira, em linha com a tradição do *droit d'auteur*, é inequívoca ao definir os contornos dessa proteção. Assim, obras protegidas são "criações do espírito"⁴ e o

titular originário desse direito é, taxativamente, o autor, definido como a "pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica"⁵.

Todavia, enquanto a doutrina e o legislador debatem o status jurídico dessas criações maquínicas, o mercado impõe sua própria realidade. Recentemente, a questão deixou o campo teórico e ingressou no Judiciário brasileiro por uma via inesperada: a cobrança de direitos autorais pela execução pública de música gerada por IA.

A disputa, movida por um parque temático em Santa Catarina contra o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), questiona a legitimidade da cobrança sobre músicas algorítmicas, argumentando que, por não possuírem autor humano, tais obras estariam em domínio público. O ECAD, por sua vez, defende a legalidade de sua atuação, fundamentada em seu

1 Graduada em Direito pela FDRP-USP. Bolsista de ensino (PAP e PEEG) nas áreas de Direito Civil e Prática Jurídica Socioambiental. Autora de artigo na Revista dos Tribunais e certificada pela WIPO em Propriedade Intelectual. E-mail: dli@muradpma.com.

2 Mestre em Direito pela USP. Especialista em Direito das Novas Tecnologias (CEU Law School) e em Propriedade Intelectual (PUC-Rio). ELP Executive Law Program (CEU Law School). Diretor Secretário da ASPI. Autor do livro "O Uso das Marcas e sua Integridade", Bookstart, São Paulo, 2015. E-mail: afm@muradpma.com.

3 Nota ética: O presente texto tem natureza estritamente acadêmica e doutrinária, elaborado com o propósito de contribuir para o debate jurídico sobre a aplicação do Direito Autoral às obras geradas por inteligência artificial. Não reflete a atuação profissional ou o patrocínio de qualquer das partes mencionadas, limitando-se à análise pública de decisões judiciais e normas aplicáveis sob perspectiva científica e educacional.

4 A Lei nº 9.610 (LDA), de 19 de fevereiro de 1998, estabelece em seu art. 7º que "São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte". A doutrina clássica, notadamente a de José de Oliveira Ascensão, é rigorosa ao diferenciar o domínio das ideias, que é livre, da forma de expressão, que é protegida. A proteção "recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico" (ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. 2ª Ed., ref. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 37).

5 A legislação pátria adota uma concepção estritamente antropocêntrica. A LDA é taxativa em seu art. 11: "Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica". Esta definição exclui, dogmaticamente, a autoria por pessoas jurídicas ou, por extensão, por máquinas (ABRÃO, Eliane Y. Direitos de autor e direitos conexos. 1 Ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2002; BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 2).

6 A legislação pátria adota uma concepção estritamente antropocêntrica. A LDA é taxativa em seu art. 11: "Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica". Esta definição exclui, dogmaticamente, a autoria por pessoas jurídicas ou, por extensão, por máquinas (ABRÃO, Eliane Y. Direitos de autor e direitos conexos. 1 Ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2002; BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 2).

monopólio legal de arrecadação e na jurisprudência consolidada que o ampara⁶.

Demonstrada a relevância do debate estabelecido, este artigo analisa a referida decisão e o complexo paradoxo jurídico que ela expõe: a colisão entre a dogmática antropocêntrica da Lei de Direitos Autorais (LDA) e a arquitetura pragmática do sistema de gestão coletiva brasileiro.

Argumenta-se que a cobrança do ECAD, embora pragmaticamente compreensível como medida de contenção de danos econômicos, é dogmaticamente frágil por resultar em uma arrecadação sem titular.

Para desenvolver essa hipótese, o artigo será estruturado em quatro seções. A primeira se debruçará sobre a decisão do TJSC no caso *Spitz Park*, de modo a destrinchar os argumentos processuais e de mérito que sustentam uma solução focada no *output* (a

música executada). A segunda aprofundará a análise do paradoxo entre o vácuo de autoria na LDA e a natureza econômica da gestão coletiva. A terceira contextualizará o debate brasileiro com o cenário internacional, que tem focado no *input* (o treinamento dos modelos). Por fim, a quarta seção terá como foco os caminhos regulatórios propostos no Brasil, notadamente o Projeto de Lei nº 2.338/2023.

2. O Caso Spitz Park Aventuras vs. ECAD: pragmatismo judicial e ficção jurídica

A controvérsia sobre a cobrança de direitos autorais de músicas geradas por IA atingiu o Judiciário brasileiro no agravo de instrumento analisado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC). O caso, que envolve o parque temático *Spitz Park Aventuras* e o ECAD, tornou-se o marco referencial por ser o primeiro pronunciamento de um tribunal de segunda instância no país sobre o tema.

O parque temático, buscando a suspensão das cobranças, sustentou a tese central de que as músicas executadas em seu ambiente, por serem

geradas inteiramente por IA, não se enquadram na proteção da Lei nº 9.610/98, pois carecem de autoria humana. Consequentemente, seriam obras em domínio público, e a cobrança de execução pública pelo ECAD seria, portanto, ilegítima.

A decisão interlocutória do TJSC, contudo, manteve a exigibilidade da cobrança. Do ponto de vista processual, o tribunal negou a tutela de urgência por ausência de probabilidade do direito (*fumus boni iuris*), de forma a utilizar-se do argumento de que a complexidade da matéria demanda análise técnica aprofundada e produção de provas específicas, incompatíveis com o rito célere e sumário da tutela provisória.

O mérito da decisão, entretanto, é o mais revelador, pois o tribunal não enfrentou diretamente o dilema dogmático do “vácuo de autoria”. Em vez disso, adotou uma solução pragmática, amparando-se em dois pilares que sustentam historicamente a atuação do ECAD.

O primeiro pilar é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que desobriga o ECAD de provar

⁶ A gestão coletiva no Brasil possui um histórico complexo de disputas e dissidências entre as associações de titulares, que culminou na unificação da arrecadação. O ECAD foi estabelecido pela Lei n. 5.988/73, não como uma associação, mas como um escritório centralizador mantido pelas próprias associações para moralização do direito de autor e centralização da cobrança, superando conflitos históricos entre entidades como UBC, Sbacem, Sadembra e Sicam (FRANCISCO, Pedro Augusto P.; VALENTE, Mariana Giorgetti (Orgs.). Da rádio ao streaming: ECAD, direito autoral e música no Brasil. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2016. p. 54-71).

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

a filiação dos titulares ou de identificar previamente cada obra executada para legitimar a cobrança, sob pena de inviabilizar o sistema⁷. Já o segundo pilar se baseia na valorização de uma prova técnica apresentada pelo ECAD: um laudo de similaridade musical que, de acordo com o acórdão, identificou “significativa semelhança com obra musical preexistente” (p. 5).

Ao valorizar o laudo de similaridade, o TJSC constrói uma ficção jurídica temporária. Assim, a corte requalifica, ainda que implicitamente, a música de IA, uma vez que ela deixa de ser uma obra nova sem autor, isto é, em domínio público, para se tornar uma potencial obra derivada criada sem autorização, uma infração. Essa requalificação sutil desloca o foco do problema.

A cobrança do ECAD se justifica, sob essa ótica, não como remuneração ao inexistente “autor-IA” pelo *output*, mas como uma compensação devida aos titulares das obras originárias que foram indevidamente utilizadas no processo de treinamento, chamado de *input*.

Portanto, tal decisão é uma medida de contenção de danos econômicos. Ciente da ameaça que a tese do domínio público representa para todo o sistema de gestão coletiva, o tribunal

opta por proteger a estrutura econômica do mercado musical, postergando a resolução do dilema dogmático. Esse posicionamento é validado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, que defende sua estrutura monopolística⁸.

3. A Estrutura da Gestão Coletiva do ECAD e o Vácuo de Autoria na LDA

Para além do exposto e como anteriormente indicado, a decisão perscrutada expõe uma tensão fundamental no direito autoral brasileiro: o conflito entre a arquitetura econômica da gestão coletiva e a dogmática personalíssima da autoria.

De um lado, tem-se o sistema ECAD. A gestão coletiva de direitos autorais não é uma mera conveniência administrativa, mas uma solução econômica para uma clássica falha de mercado. A doutrina econômico-regulatória demonstra que, em setores como o da música, os custos de transação para o licenciamento individualizado são proibitivos e seria impossível para um usuário (como uma rádio ou um parque temático) localizar e negociar individualmente com cada titular de direito (autor, intérprete, produtor fonográfico) de cada música executada. O monopólio legal do ECAD atua, assim, como uma forma de regulação econômica que busca corrigir esta falha, centralizando a arrecadação e viabilizando

a exploração econômica da música⁹.

Do outro lado, tem-se a concepção antropocêntrica da Lei de Direitos Autorais. Como visto, o art. 11 da LDA é taxativo ao definir autor como “pessoa física”. A consequência dogmática da ausência de um “autor-pessoa física” é a inexistência de um titular originário de direitos. Assim, a gestão coletiva compulsória, na prática, transforma o direito de autorização, que é uma faculdade personalíssima, em um mero direito de remuneração, que, por sua vez, trata-se de faculdade patrimonial.

Ou seja, se a obra gerada por IA, por ausência de autor humano, não gera direitos patrimoniais originários, caindo em domínio público, como defende o Enunciado 670 da IX Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal, ela não gera, por consequência, o direito de remuneração que é o objeto exclusivo da gestão do ECAD¹⁰.

9 A gestão coletiva de direitos autorais não é uma mera conveniência administrativa, mas uma solução econômica para uma “falha de mercado” (market failure). A doutrina econômico-regulatória demonstra que, em certos setores, os custos de transação para o licenciamento individual são proibitivos — seria impossível para uma rádio, por exemplo, localizar e negociar individualmente com cada titular de direito de cada música executada. O monopólio legal do ECAD atua, assim, como uma forma de “regulação econômica” que busca “emular a situação de concorrência perfeita” e corrigir esta falha, centralizando a arrecadação e distribuição (FRANCISCO, Pedro Augusto P.; VALENTE, Mariana Giorgetti (Orgs.). Op. cit. p. 113-114; SCHAPIRO, Mario Gomes (Coord.). Direito Econômico Regulatório. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 41-52).

10 A consequência dogmática da ausência de um “autor-pessoa física” (art. 11, LDA) é a inexistência de um titular originário de direitos. Como aponta José de Oliveira Ascensão, a gestão coletiva compulsória, na prática, transforma o “direito de autorização” (uma faculdade personalíssima) em um mero “direito de remuneração” (uma faculdade patrimonial). Se a obra gerada por IA, por ausência de autor humano, não gera direitos patrimoniais originários — caindo em domínio público —, ela não gera, por consequência, o “direito de remuneração” que é o objeto exclusivo da gestão do ECAD (ASCENÇÃO, José de Oliveira. Direito

7 O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar o desafio de novos serviços como o streaming e rádios online, consolidou o entendimento de que a cobrança do ECAD é devida pela simples execução pública, independentemente da identificação individualizada de cada obra ou da filiação de seus titulares. A exigência de tal comprovação prévia inviabilizaria o próprio sistema de gestão coletiva, cuja função social é proteger o repertório como um todo. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgInt no AREsp n. 2.267.423/MA. Relator: Min. Raul Araújo. Quarta Turma. Julgado em 19/06/2023; Ver também: FRANCISCO, Pedro Augusto P.; VALENTE, Mariana Giorgetti (Orgs.). Op. cit. p. 304).

8 A força do sistema centralizado do ECAD, que fundamenta a decisão do TJSC, foi validada pelo Supremo Tribunal Federal. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.054/DF, o STF julgou que o art. 99 da Lei 9.610/98 (que prevê o escritório único) não violava a liberdade de associação, entendendo que “o modelo centralizador é necessário para a garantia de outro direito, também protegido constitucionalmente: o autoral” (FRANCISCO, Pedro Augusto P.; VALENTE, Mariana Giorgetti (Orgs.). Op. cit. p. 174).

Cria-se, assim, um dilema jurídico que é a arrecadação sem titular. Pois, se a música de IA é, de fato, considerada em domínio público pela LDA, a cobrança do ECAD se desconecta de sua finalidade distributiva. Desta maneira, a taxa cobrada deixaria de ser uma remuneração por um direito de propriedade intelectual e se transformaria em uma espécie de tributo sobre a utilização de tecnologia, o qual carece de fundamento legal.

A ficção jurídica adotada pelo TJSC, quer dizer, tratar o *output* como obra derivada infratora, é uma maneira de reconciliar temporariamente esses dois pilares, de forma a manter a cobrança atrelada a um titular humano, que é o autor da obra supostamente plagiada no *input*.

4. Perspectivas Internacionais: *inputs*, *outputs* e caminhos regulatórios

Se ampliado o crivo de observação do litígio, a estratégia do TJSC, focada no *output* como uma infração, destoa do eixo central do debate internacional, que tem se concentrado na legalidade do *input*, o uso de

obras protegidas para treinar os modelos de IA.

Nos Estados Unidos, casos como (i) *UMG Recordings, Inc. v. Suno, Inc.* e (ii) *Concord Music Group, Inc. v. Anthropic PBC* opõem grandes titulares de direitos a desenvolvedores de IA. A defesa das empresas de tecnologia se baseia na doutrina do *fair use* (uso justo), argumentando que o uso de obras para treinamento é transformativo, pois extrai padrões e não a expressão, de forma análoga ao que foi decidido em *Authors Guild v. Google*. Os titulares, por sua vez, rebatem com o precedente *Andy Warhol Foundation v. Goldsmith*, que restringiu o *fair use* para usos comerciais que substituem o mercado original da obra.

Já na União Europeia, a escolha foi por uma regulação preventiva. A Diretiva sobre Direitos de Autor no Mercado Único Digital (Diretiva (UE) 2019/790) permite a Mineração de Textos e Dados (TDM) para fins comerciais, mas concede aos titulares um direito de “reserva de uso” (*opt-out*). Se o titular proíbe ativamente o uso, a empresa de IA deve obter uma licença. O recente *AI Act* (Lei de IA da UE) reforça essa estrutura, impondo obrigações de transparência aos desenvolvedores, que devem

publicar resumos dos conteúdos utilizados no treino.

Sob outra ótica, o debate sobre o *input* pode, ainda, ser enriquecido por uma perspectiva do Direito Concorrencial, visto que o vasto acervo de obras protegidas pode ser enquadrado na doutrina das instalações essenciais (*essential facilities doctrine*)¹¹. Tal doutrina impõe um dever de contratar a um monopolista que controle um ativo essencial para a competição em um mercado secundário (o mercado de música generativa) e cuja duplicação seja economicamente inviável.

Nesta ótica, a recusa das grandes gravadoras e editoras em licenciar seus catálogos para novas empresas de IA poderia, em tese, ser caracterizada como abuso de posição dominante, uma conduta unilateral que visa eliminar a concorrência. No mesmo sentido, a Constituição Federal de 88, em seu art. 173, § 4º, determina que “a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados,

¹¹ Esta doutrina, importada do direito antitruste norte-americano, impõe o dever de contratar a um monopolista que controle um ativo (i) essencial para a competição em um mercado secundário e (ii) cuja duplicação seja economicamente inviável (CASAGRANDE, Paulo L. Regulação pró-concorrencial de acesso a ativos de infraestrutura: regime jurídico e aspectos econômicos. In: SCHAPIRO, Mario Gomes (Coord.). Direito Econômico Regulatório. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 64-65).

autoral. 2ª Ed., ref. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 621).



Transformamos ideias em legado

São Paulo:

+55 (11) 3158-3030

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

contato@agmoreira.com.br

www.agmoreira.com.br

agmoreira
PROPRIEDADE INTELECTUAL

à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”¹².

5. Caminhos para uma Reforma Legislativa no Brasil

Nota-se, dessa forma, que a ficção jurídica adotada pelo TJSC é uma solução de curto prazo. Isso, pois, a segurança jurídica para titulares e usuários de tecnologia depende de uma reforma legislativa que enderece o problema de forma direta. Nesse caminho, o Brasil possui uma iniciativa, o Projeto de Lei nº 2.338/2023, que institui o marco regulatório da IA.

Tal projeto reflete a necessidade de adaptação legislativa a disrupções tecnológicas, tal como ocorreu anteriormente com a reforma do próprio sistema de gestão coletiva, que culminou na Lei nº 12.853/2013 após intensos

debates, incluindo uma CPI sobre o ECAD e um processo no CADE¹³.

O PL nº 2.338/2023, em seus artigos 62 a 65, adota uma abordagem alinhada ao modelo europeu, centrado na regulação do *input* dos sistemas de inteligência artificial.

Seu art. 62 estabelece a obrigação de transparência, determinando que os desenvolvedores tornem público um resumo das obras utilizadas no treinamento dos modelos. Já o art. 63 introduz uma exceção para fins de pesquisa, de modo a permitir a mineração de dados (*text and data mining* ou TDM) sem finalidade comercial por instituições científicas e culturais. Noutro passo, o art. 64, por sua vez, assegura ao titular o direito de proibição, conferindo-lhe a prerrogativa de optar pelo *opt-out* e vetar o uso de suas obras. Por fim, o art. 65 prevê a remuneração obrigatória pelo uso de conteúdos protegidos no treinamento de sistemas de IA.

Entre essas disposições, destaca-se a proposta de criação de um direito de remuneração obrigatório, a ser exercido preferencialmente de forma coletiva, como a solução mais robusta e equilibrada. Essa formulação não depende da tese construída pelo TJSC de que o *output* gerado pela IA constituiria uma obra derivada. Em vez disso, reconhece o valor intrínseco do acervo humano que alimenta os algoritmos e propõe uma compensação legítima pelo uso do *input*.

Tal solução apresenta-se como a que melhor harmoniza os princípios constitucionais potencialmente em tensão: de um lado, o direito de propriedade (art. 170, II, CF/88) sobre o acervo utilizado no treinamento; de outro, a livre-concorrência (art. 170, IV, CF/88) no emergente mercado de inteligência artificial.

Assim sendo, a função social da propriedade (art. 170, III, CF/88) serve como fundamento para essa conciliação, pois legitima a concessão de uma licença compulsória, que evita o abuso de posição dominante pelos titulares de dados, mediante uma remuneração justa, que assegura a proteção dos autores. Trata-se, portanto, de uma leitura funcional do

12 Nesta ótica, a recusa das grandes gravadoras e editoras em licenciar seus catálogos (o *input*) para empresas de IA poderia ser caracterizada como “abuso de posição dominante”, uma “conduta unilateral” que visa “excluir os concorrentes” do novo mercado de música generativa. A Constituição Federal, em seu art. 173, § 4º, determina que “a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros” (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; BAGNOLI, Vicente. Direito econômico e concorrencial. 9. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2022; FIGUEIREDO, Leonar do Vizeu. Lições de Direito Econômico. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 29).

13 A tramitação do PL 2.338/2023 reflete a necessidade de adaptação legislativa a disrupções tecnológicas, tal como ocorreu com a “Reforma do Sistema de Gestão Coletiva”. A Lei nº 12.853/2013 foi o resultado de intensos debates, incluindo uma CPI sobre o ECAD e um processo no CADE, que buscaram modernizar a gestão coletiva e aumentar sua transparência diante das novas demandas do ambiente digital (FRANCISCO, Pedro Augusto P.; VALENTE, Mariana Giorgetti (Orgs.). *Op. cit.* p. 257-258).



PROPRIEDADE INTELECTUAL
PROTEÇÃO DE DADOS
ENTRETENIMENTO
TECNOLOGIA

www.glpi.com.br

gipi@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.

Direito Econômico aplicada ao novo paradigma tecnológico¹⁴.

6. Conclusão

A controvérsia entre o parque temático catarinense e o ECAD representa mais do que um caso isolado: é o sintoma inaugural de um problema estrutural no direito autoral brasileiro diante das criações geradas por inteligência artificial. A decisão do TJSC, ao manter a cobrança com fundamento em uma ficção jurídica e tratar *output* da IA como uma potencial obra derivada infratora, evidencia um pragmatismo judicial voltado à preservação da arquitetura econômica do mercado musical.

Conclui-se que, embora compreensível sob o ponto de vista econômico-regulatório, essa solução revela-se dogmaticamente frágil. Ao contornar o vácuo de

autoria previsto na LDA, que limita a titularidade às pessoas físicas, o Judiciário cria um paradoxo de difícil superação: a manutenção de uma arrecadação coletiva sem um titular legitimado a receber. Nesse contexto, o sistema de gestão coletiva passa a operar desconectado de sua finalidade essencial e, transforma-se, na prática, em um mecanismo de compensação econômica sem lastro jurídico consistente.

O cenário internacional, por sua vez, oferece outros caminhos. Ao deslocar o eixo da discussão do *output* (a obra gerada) para o *input* (os dados utilizados no treinamento), legisladores e tribunais estrangeiros têm buscado equilibrar proteção autoral e estímulo à inovação. É nesse horizonte que se insere o PL nº 2.338/2023, cuja proposta de criação de um direito *sui generis* de remuneração pelo uso de acervos humanos no treinamento de sistemas de IA apresenta-se como a via para compatibilizar os princípios constitucionais da propriedade intelectual, da livre concorrência e da função social da propriedade.

Em última análise, a instituição de um regime remuneratório coletivo voltado ao uso de *inputs* representa não apenas uma resposta técnica ao impasse jurídico, mas também

uma atualização normativa necessária à economia criativa contemporânea. Desse modo, trata-se de uma solução que busca preservar o valor do trabalho humano que alimenta os algoritmos, oferecer segurança jurídica a desenvolvedores e usuários, bem como garantir que o avanço tecnológico se dê de forma equitativa, sustentável e em harmonia com os fundamentos do Direito Econômico.

REFERÊNCIAS

ABRÃO, Eliane Y. Direitos de autor e direitos conexos. 1 Ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2002;

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito autoral**. 2. ed. ref. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

BAGNOLI, Vicente. **Direito econômico e concorrencial**. 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2022.

BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 2.

BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal. Projeto de Lei nº 2.338, de 2023. Dispõe sobre o uso da Inteligência Artificial. Disponível: <<https://www25>

14 A criação de um direito *sui generis* de remuneração (como proposto no art. 65 do PL 2.338/2023) é a solução regulatória que melhor compatibiliza os princípios constitucionais em tensão. De um lado, o direito de propriedade (art. 170, II, CF/88) sobre o input; de outro, a livre-concorrência (art. 170, IV, CF/88) no mercado de IA. A solução é a função social da propriedade (art. 170, III, CF/88), que justifica a licença (impedindo o abuso de posição dominante) mediante justa remuneração (protegendo o autor). Trata-se da interpretação teleológica e funcional do Direito Econômico, como defendido por Eros Roberto Grau (SCHAPIRO, Mario Gomes (Coord.). Op. cit. p. 68-70; FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Op. cit. p. 16).



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

senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/157233>. Acesso em: 04 nov. 2025.

BRASIL. Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Regula os direitos autorais e dá outras providências. Disponível: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 03 nov. 2025.

BRASIL. Lei nº 12.529 de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Disponível: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12529.htm>. Acesso em: 07 nov. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.559.264/RJ. Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Segunda Seção. Julgado em 08/02/2017. DJe 15/02/2017. Disponível: <https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201502678539&dt_publicacao=09/12/2020>. Acesso em: 22 out. 2025.

BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Agravo de Instrumento nº 5032376-37.2025.8.24.0000/SC. Relator: Desembargador João Marcos Buch. Julgado em 31/07/2025. DJe 05/08/2025. Disponível: <https://sipla.ip.mpg.de/fileadmin/Files/Files/ECAD_music_AI.pdf?utm_source=chatgpt.com>. Acesso em: 23 out. 2025.

CASAGRANDE, Paulo L. Regulação pró-concorrencial de acesso a ativos de infraestrutura: regime jurídico e aspectos econômicos. In: SCHAPIRO, Mario Gomes (Coord.). Direito Econômico Regulatório. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 64-65).

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. IX Jornada de Direito Civil. Enunciado 670. Disponível: <<https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/1811>>. Acesso em: 10 nov. 2025.

ESTADOS UNIDOS. U.S. Court of Appeals for the Second Circuit. Authors Guild v. Google, Inc. 804 F.3d 202 (2d Cir. 2015).

ESTADOS UNIDOS. U.S. Court of Appeals for the Sixth Circuit. Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films. 410 F.3d 792 (6th Cir. 2005).

ESTADOS UNIDOS. U.S. District Court for the District of Massachusetts. UMG Recordings, Inc., et al. v. Suno, Inc., et al. Civil Action No. 1:24-cv-11611-FDS. (D. Mass. Jun. 24, 2024).

ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith (598 U.S., 2023).

FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. **Lições de direito econômico**. 7. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

FRANCISCO, Pedro Augusto P.; VALENTE, Mariana Giorgetti (Orgs.). **Da rádio ao streaming: ECAD, direito autoral e música no Brasil**. Rio de Janeiro: Azougue, 2016.

SCHAPIRO, Mario Gomes (Coord.). **Direito Econômico Regulatório** (Série GVlaw). São Paulo: Saraiva, 2010.

UNIÃO EUROPEIA. Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, relativa aos direitos de autor e direitos conexos no Mercado Único Digital. Disponível: <<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj?locale=pt>>. Acesso em: 23 out. 2025.

UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) 2024/1689 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de junho de 2024, que estabelece regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial (Regulamento Inteligência Artificial). Disponível: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32024R1689>>. Acesso em: 06 nov. 2025.



MARKETING DE EMBOSCADA E PROPRIEDADE INTELECTUAL: LIMITES DA CRIATIVIDADE PUBLICITÁRIA E A PROTEÇÃO DE ATIVOS EM GRANDES EVENTOS

Gisele Karassawa¹
Mariana Carlucci² e
Carolina Rector³

1. Introdução

O ano de 2026 será marcado por grandes eventos, tanto mundialmente, com a Copa do Mundo nos Estados Unidos/Canadá/México e Jogos Olímpicos de Inverno na Itália, como no Brasil, com relevantes festivais de música como o Lollapalooza e Rock in Rio. Com a proximidade desses grandes acontecimentos no mundo dos esportes e da cultura, voltam a ganhar repercussão, inclusive na mídia, temas como investimentos em patrocínios e ações de marketing e, ato contínuo, notícias de ambush marketing (ou marketing de emboscada).

Este artigo examina os limites entre criatividade publicitária e marketing de emboscada sob a ótica da Propriedade Intelectual (PI) e do abuso de ativos de identificação no ordenamento jurídico brasileiro e foi desenvolvido em quatro movimentos: (i) definição de

marketing de emboscada a partir de sua origem e evolução, reconstruída por casos práticos e paradigmáticos; (ii) mapeamento do arcabouço normativo vigente e critérios de enquadramento; (iii) discussão dos limites entre oportunidade e emboscada com foco em PI e ativos de identificação e (iv) aplicação desses critérios em um estudo de caso.

Metodologicamente, combinamos revisão bibliográfica, análise de jurisprudência e casuística, extraíndo critérios operacionais para decisões de anunciantes, agências e titulares de exploração dos direitos dos eventos. A contribuição prática do trabalho é oferecer um roteiro de conformidade — com sinais de alto risco, zonas cinzentas e portos seguros — e aplicar esses critérios em casos concretos, gerando parâmetros objetivos para decisões futuras.

2. O jogo fora das quatro linhas: marketing de emboscada explicado

2.1. Origem do marketing de emboscada como estratégia publicitária

Nas décadas finais do século XX, o patrocínio ganhou maior atenção e peso nas estratégias de comunicação. A nova era de megaeventos foi iniciada com os Jogos Olímpicos de Los

Angeles 1984, quando o comitê organizador redesenhou o modelo de cotas de patrocínio exclusivas instituindo três faixas de apoio por categoria, reduzindo o número de empresas oficialmente ligadas ao evento⁴ e potencializando a visibilidade das patrocinadoras.

Embora o patrocínio tenha se tornado mais atraente, a entrada de marcas nesses contratos ficou mais difícil em razão do aumento de custos e das exclusividades por categoria, levando a valorização dos ativos olímpicos e a competição por cotas. Diante disso, empresas sem vínculo contratual, que se viram fora dos holofotes, mas que contavam com equipes de marketing de alto nível e orçamento para investimento, passaram a explorar formas criativas de associação indireta — conhecidas como marketing de emboscada⁵ — contribuindo para a confusão do público sobre o real patrocinador⁶.

4 Shani D & Sandler D (1998). Ambush marketing: Is confusion to blame for the flickering of the flame? *Psychology and Marketing*, 15 (4), 367-383. Disponível em: [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1520-6793\(199807\)15:4<3C367::AID-MAR6%3E3.0.CO;2-6](https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6793(199807)15:4<3C367::AID-MAR6%3E3.0.CO;2-6). Acesso em: 5 nov. 2025, p. 369-370

5 Segundo a literatura, a expressão "ambush marketing" surgiu na década de 1980, introduzida por Jerry Welsh, então estrategista de marketing da American Express. (SAVANOOR, Sudarshan S.; BEGUM, Faseeha; KAUR, Parminder. *Ambush Marketing – A Principled Business Practice and Just Commercial Irritant either! A Case Study of Contemporary Era. Perspectives on Business Management, Economics & Information Technology (PBMEIT)*, v. 1, 2024. Disponível em: <https://pbme.in/papers/pbmeit-1-1.pdf>. Acesso em: 5 nov. 2025. DOI: 10.5281/zenodo.10802972).

6 Ibid. p. 368-372.

1 Gisele Karassawa é sócia do VLK Advogados e líder da prática de Legal Marketing. Atua há 20 anos com Propriedade Intelectual, Direito Digital, Privacidade e Inovação, com experiência em jurídicos corporativos e escritórios. (gisele@vlklaw.com.br).

2 Mariana Carlucci é advogada do VLK Advogados, mestre em Direito Internacional e Comparado pela USP e atua há mais de 5 anos em Direito do Consumidor e Legal Marketing, com experiência em CONAR, Procon, Senacon, Anvisa e Inmetro. (mariana.carlucci@vlklaw.com.br).

3 Carolina Rector é advogada do VLK Advogados, pós-graduada em Propriedade Intelectual (FGV) e atua há mais de 6 anos na área, com experiência em gestão de portfólios de PI, contratos, direitos autorais e concorrência desleal. (carolina.rector@vlklaw.com.br).

Naquela edição dos jogos (Los Angeles 1984), a Fuji obteve o status de patrocinadora oficial no segmento de filmes fotográficos, enquanto a Kodak, sem esse selo, investiu maciçamente em publicidade televisiva e em ações vinculadas à equipe olímpica de atletismo dos EUA — criando um 'halo' competitivo sobre o evento a partir de uma presença comunicacional intensa, diluindo o impacto e a associação da marca Fuji ao evento⁷. A campanha ficou registrada como um dos primeiros casos paradigmáticos de emboscada moderna: a Fuji, patrocinadora oficial, se viu dividindo os holofotes e atenção dos consumidores com a Kodak, sua concorrente direta.

A partir de 1985, a disputa simbólica entre oficiais e não oficiais intensificou-se, inclusive nas transmissões de TV — um terreno que o público muitas vezes interpreta como “selo de oficialidade”⁸. Contudo, anos mais tarde, os papéis se inverteram: a Kodak garantiu o patrocínio da categoria para os Jogos Olímpicos de 1988, enquanto a Fuji obteve o patrocínio da equipe norte-americana de natação, que promoveu agressivamente⁹.

7 CROW, Dean; HOEK, Janet. Ambush Marketing: A Critical Review and Some Practical Advice. *Marketing Bulletin*, v. 14, art. 1, 2003. Disponível em: https://marketing-bulletin.massey.ac.nz/V14/MB_V14_A1_Crow.pdf. Acesso em: 5 nov. 2025, p. 2-3.

8 SHANI; SANDLER, 1998, p. 371-372.

9 CROW; HOEK, 2003, p. 2-3. Outro exemplo, é a campanha da Nike “Find Your Greatness”, em 2012. Sem patrocínio oficial, a Nike filmou em cidades chamadas “London” fora do Reino Unido e destacou “London” nas peças criando uma ponte mental imediata entre a marca e os Jogos Olímpicos de Londres 2012, patrocinados pela concorrente Adidas. Vale mencionar, ainda, a campanha Steinlager “We believe” durante a Copa Mundial de Rugby 2011, patrocinadora dos All Blacks (seleção neozelandesa), que se apropriou do capital simbólico do torneio ao explorar memória, identidade nacional e vínculos com a equipe. Ao relançar a “lata branca da sorte” de 1987, a Steinlager resgatou a lembrança do título neozelandês e estimulou os torcedores a levarem o item ao

A reação institucional veio a partir da virada dos anos 1990, quando o Comitê Olímpico Internacional passou a adotar restrições formais para proteção dos ativos olímpicos (marcas, símbolos e ativos que identificam os jogos), medidas de controle de visibilidade de marcas em uniformes e equipamentos bem como o patrocínio de atletas, com destaque para a criação da Regra 40¹⁰.

Em síntese, a origem do marketing de emboscada não está apenas na rivalidade entre empresas, mas em mudanças estruturais do mercado de patrocínio: exclusividades por categoria, encarecimento das cotas, múltiplas camadas de designações e abertura da grade televisiva a anunciantes não patrocinadores. Somadas à falta de informação clara ao público sobre quem são os patrocinadores e quais direitos possuem, essas condições criaram um terreno fértil para táticas de associação indireta e, por vezes, parasitária¹¹.

2.2. Regime jurídico aplicável ao marketing de emboscada no Brasil

No Brasil, a Lei Geral da Copa (Lei n.º 12.663/2012) foi o primeiro dispositivo legal a trazer o conceito de marketing

estádio, como “amuleto” da torcida, associando-se aos All Blacks sem usar marcas oficiais do evento, tangenciando as fronteiras de exclusividade da patrocinadora (Heineken)(SAVANOOR; BEGUM; KAUR, 2024, p. 9-10).

10 A Regra 40 regula a participação de atletas para fins publicitários durante os Jogos Olímpicos no que diz respeito ao uso do nome, imagem ou desempenho esportivo de um atleta, equipe técnica ou qualquer profissional credenciado nos jogos olímpicos em questão. (COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL. Regra 40 [apresentação]. [S.l.: s.n.], [s.d.]. Disponível em: https://admin.cob.org.br/uploads/831_0481661777_11dc89f13c.pdf. Acesso em: 5 nov. 2025).

11 SHANI; SANDLER, 1998, p. 371-373).

de emboscada (artigos 32 a 36). Contudo, sua vigência estava restrita à Copa do Mundo de 2014, o que já foi confirmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que rechaçou sua aplicação analógica por se tratar de legislação especial e temporária¹².

Os dispositivos trazidos pela Lei da Copa foram ajustados e passaram a integrar a Lei Geral do Esporte (Lei n.º 14.597/2023 - LGE), que tipifica duas modalidades penais: o marketing de emboscada “por associação” e “por intrusão”. A emboscada por associação ocorre quando a marca tenta vincular sua imagem ao evento usando símbolos ou sinais distintivos da organização esportiva, campeonato, festival ou megaevento (nome oficial, emblema, mascote, hino, lemas, ou outros sinais distintivos) sem autorização, induzindo o público a crer que há endosso¹³.

12 A 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP afastou a aplicação analógica do art. 11 da Lei da Copa para criar “área de exclusividade” pleiteada em festival de música privado.

O TJSP entendeu tratar-se de norma especial e temporária, restrita a eventos de interesse público, e concluiu que ações comerciais lícitas em área pública no entorno do evento, sem uso de sinais, imagens ou elementos que remetam ao festival ou à marca patrocinadora, não configuram marketing de emboscada. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. *Apelação Cível nº 1124546-04.2023.8.26.0100*. Rel. Des. Maurício Pessoa. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, São Paulo, j. 21 out. 2025.

13 Alguns exemplos de marketing de emboscada por associação são: (i) campanha que exhibe a mascote do evento ou o emblema do comitê organizador ou com o slogan que associe a marca ao evento (ex.: “melhor forma de curtir o evento X é com a marca Y”), sem ser patrocinadora; (ii) promoção “ingresso grátis do evento X” vinculada à compra de produtos, com nome oficial e logotipo do evento; (iii) posts e peças com hashtag oficial e identidade visual do evento, sugerindo parceria inexistente; (iv) alegar que é o “patrocinador oficial do evento” quando o patrocínio se refere apenas a participante ou transmissão do evento. Ainda, vale mencionar precedente do STJ que reconheceu marketing de emboscada por associação em campanha da cerveja Proibida estrelada por Neymar Jr., que utilizava uniformes nas cores da Seleção Brasileira em contexto de Copa, violando direitos da CBF e da marca patrocinadora oficial. O precedente reforça que, em contexto de patrocínio oficial, a apropriação de signos característicos pode configurar associação indevida/concorrên-

Já a emboscada por intrusão não tem como objetivo, necessariamente, fazer se passar como patrocinador, mas capturar atenção publicitária nos locais do evento sem autorização — dentro ou nos espaços oficialmente afetados ao evento¹⁴. Em ambos os casos, se a comunicação induz à percepção de endosso (associação) ou apareça no ambiente do evento sem aval (intrusão), há a irregularidade e não basta adicionar um mero “disclaimer” na tentativa de forjar eventual transparência para buscar a legitimidade da referida estratégia de marketing.

Diferentemente da Lei Geral da Copa, a LGE consolida a tutela de forma permanente e desvinculada de um megaevento específico, afastando a regra que previa áreas de exclusividade no perímetro máximo de 2 (dois) km (dois quilômetros) ao redor dos referidos Locais Oficiais de Competição (art. 11).

A disciplina é, também, regulamentada pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) por meio do art. 31 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (CBAP)¹⁵, que condena “proveitos publicitários

indevidos e ilegítimos, obtidos por meio de “carona” e/ou “emboscada”, mediante invasão do espaço editorial ou comercial de veículo de comunicação”. A jurisprudência do CONAR sobre o tema também contribui para uma melhor delimitação desta prática publicitária¹⁶, congregando diferentes perspectivas por meio de seus associados e conselheiros representantes da sociedade civil, anunciantes, empresas de comunicação e big techs.

Cumprе mencionar, ainda, a Lei Pelé (Lei 9.615/1998), que, embora não trate especificamente da prática, assegura aos entes do esporte propriedade exclusiva sobre denominações e símbolos (art. 87) e prevê contratos de exploração de uso do direito de imagem de atletas (art. 87 – A). No mesmo sentido, o Tratado de Nairóbi¹⁷, protege o sinal olímpico (cinco anéis), estabelecendo exclusividade sobre símbolos e expressões correlatas (art. 15).

A prática também pode ser reprimida com fundamento na enganiosidade (Código de Defesa do Consumidor – CDC) ou concorrência desleal (Lei de Propriedade Industrial – LPI). À luz do CDC, é direito básico do consumidor a proteção contra

práticas abusivas (art. 6º, IV). Como ensina Bruno Miragem, “as práticas abusivas englobam toda a atuação do fornecedor em desconformidade com padrões de conduta reclamados, ou que estejam em desacordo com a boa-fé e a confiança dos consumidores”¹⁸. Ademais, configura ilícito qualquer comunicação capaz de enganar ou de induzir o consumidor em erro (art. 37) quanto à origem ou ao vínculo do anunciante com o evento. A LPI, por sua vez, tutela a relação entre concorrentes mediante a tipificação de condutas de concorrência desleal (art. 195) e o direito à indenização também para atos não tipificados que causem confusão ou prejudiquem reputação alheia (art. 209).

3. Os limites entre a oportunidade e a emboscada: Propriedade Intelectual e “abuso de ativos de identificação”

A propriedade intelectual cumpre papel central no equilíbrio entre incentivo à criação/invenção e a preservação da livre concorrência. Ao reconhecer direitos exclusivos sobre ativos intangíveis, o sistema jurídico brasileiro busca estimular o investimento em pesquisa, desenvolvimento e criatividade, conferindo ao titular segurança jurídica e retorno econômico. Essa proteção também beneficia a coletividade, na medida em que os princípios que guiam a propriedade intelectual visam promover um ambiente concorrencial leal e de desenvolvimento econômico, científico e cultural.

cia desleal típica de *marketing de emboscada*, ensejando tutela inibitória e indenização por dano material. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *AREsp nº 1.671.932/RJ* (2020/0048474-8). Rel. Min. Moura Ribeiro. DJe 27 ago. 2020).

14 Exemplos de marketing de emboscada por intrusão: (i) distribuir bonés/camisetas com a marca na entrada do evento ou fan zone; (ii) realizar um “flash mob” com cartazes e uniformes da marca na arquibancada ou dentro do evento; (iii) estacionar caminhão-telão ou projetar luzes/mensagens promocionais direcionadas ao público presente no local da competição; (iv) criação de conteúdo dentro, ou em frente a um evento de rua, sem ser patrocinador”.

15 CONAR. *Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária*. São Paulo: CONAR, 2024. Disponível em: <https://www.conar.org.br/pdf/Codigo-CONAR-2024.pdf>. Acesso em: 5 nov. 2025.

16 “As imagens dizem muito: a marca que não seria a protagonista do espetáculo forçou a entrada, contornando as placas para tomar o foco. [...] “Querer um lugar de destaque, uma grande exposição e a atenção do público não é irregular. As ideias criativas que promovem a interação são positivas. Entretanto não se pode usar o lugar de destaque de outros que dedicaram investimentos e apoio tendo, em contrapartida, o contrato de exclusividade de associação ao campeonato”. A relatora notou ainda que [...] [a prática] pode desestimular parcerias legítimas de apoio à cultura e ao esporte, que beneficiam o próprio mercado e o público”. Cf. *Representação CONAR nº 192/20*.

17 TRATADO DE NAIRÓBI SOBRE PROTEÇÃO DO SÍMBOLO OLÍMPICO. Adotado em Nairóbi, 26 set. 1981. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/Tratado_de_Nairóbi.pdf. Acesso em: 6 nov. 2025.

18 MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 9ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2024. p. 197.

O que torna o estudo do ambush marketing instigante é o fato de que uma determinada estratégia pode violar diferentes ativos intangíveis, sem que em um primeiro momento haja clareza e facilidade para identificar qual exatamente foi o objeto de violação. A seguir, iremos analisar alguns tipos de propriedade intelectual usualmente violadas em práticas de emboscada.

3.1. Marcas nominativas, figurativas e mistas

A marca constitui um dos instrumentos mais relevantes para a proteção de ativos intangíveis em contextos de marketing e eventos. No Brasil, sua proteção é disciplinada pela LPI. São registráveis como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis capazes de identificar produtos ou serviços e de diferenciá-los de outros idênticos, semelhantes ou afins (arts. 122 e 123). O alcance da proteção conferida a uma marca não é absoluto. Ele se orienta, em primeiro lugar, pelo princípio da especialidade, segundo o qual o direito de exclusividade limita-se aos produtos ou serviços assinalados no depósito, salvo exceções, como as de alto renome e notoriamente conhecidas, dos arts. 125 e 126

da LPI, que gozam de proteção mais abrangente. Além disso, a extensão é determinada pela apresentação adotada no depósito, sendo as mais comuns nominativa (proteção exclusiva do nome), figurativa (proteção exclusiva da figura) e mista (proteção ao conjunto do nome + figura).

As práticas ilícitas de emboscada podem resultar tanto pelo uso não autorizado de marcas idênticas ou semelhantes, configurando a violação marcária propriamente dita, quanto pela associação indevida a um evento de grande visibilidade, com o intuito de se beneficiar do prestígio alheio, configurando a carona parasitária, coibida à luz da concorrência desleal.

Em 2009, por exemplo, durante os jogos esportivos da Major League Soccer (MLS), a Black & Decker montou estandes próximos aos estádios para anunciar seus produtos, utilizou logos e marcas registradas da MLS em panfletos promocionais e ofereceu ingressos para jogos da MLS aos consumidores que comprassem US\$ 600 em ferramentas Black & Decker¹⁹.

19 SPORTS BUSINESS JOURNAL. MLS Sues Black & Decker Over "Ambush Marketing" Campaign. *Sports Business Journal*, 27 dez. 2009. Disponível em: <https://www.sportsbusinessjournal.com/Daily/Issues/2009/12/28/Sponsorships-Adverti->

Trata-se de caso clássico de marketing de emboscada com violação marcária, pois a empresa utilizou sinais distintivos de titularidade exclusiva da MLS sem autorização.

Já no REsp 1.583.007/RJ²⁰ a 4ª Turma do STJ anulou o registro da marca "FOGO OLÍMPICO" ao reconhecer proteção especial aos sinais da "propriedade industrial olímpica" (aros, tocha, pira e denominações), em consonância com o art. 124, XIII, da LPI, arts. 15 e 87 da Lei Pelé e Tratado de Nairóbi. A marca de álcool etílico trazia a expressão "Fogo Olímpico" e a iconografia olímpica (aros e tocha), o que levou à declaração de nulidade do registro. O STJ destacou que a vedação alcança qualquer classe e visa impedir associação comercial indevida e aproveitamento parasitário típico do marketing de emboscada²¹.

sing-Marketing/MLS-Sues-Black-Decker-Over-Ambush-Marketing-Campaign/. Acesso em: 3 nov. 2025.

20 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial n. 1.583.007/RJ*. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. 4ª Turma. Julgado em 20 abr. 2021. DJe 10 maio 2021. Brasília, DF.

21 Um caso semelhante ocorreu em 2020, a Puma tentou registrar antecipadamente diversas marcas relacionados a Jogos Olímpicos, como "Puma Tokyo 2021", "Puma Tokyo 2022", "Puma Beijing 2022" e "Puma Paris 2024", apesar de não ser oficialmente patrocinadora dos eventos. Todos os pedidos foram indeferidos devido aos seus potenciais conexões com os eventos. (HOFSTATTER, Rachel M. PUMA TOKYO 2021: Legitimate Mark or False Association with the Olympic Games? IPWa-

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.

SEMIÓTICA JURÍDICA - PARECERES E PERÍCIAS LTDA.

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

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

Vale reforçar que para determinados eventos de grande relevância, o legislador brasileiro criou mecanismos extraordinários de proteção a expressões e sinais distintivos vinculados à sua organização. Dentre esses mecanismos, destacamos a já mencionada Lei Geral da Copa e a Lei nº 13.284/2016 (Leis das Olimpíadas), que criaram um regime jurídico *sui generis* de proteção, além do direito marcário tradicional, conferindo direitos exclusivos de uso mesmo sem registro formal e independentemente de confusão ou concorrência direta. Essas duas leis específicas foram parte de estratégia importante para trazer ferramentas legais claras e estruturadas com a finalidade de robustecer a proteção jurídica dos ativos de megaeventos sediados no país, trazendo segurança jurídica para os organizadores, investidores e patrocinadores.

3.2. Reprodução ou imitação ao Trade Dress

O marketing de emboscada muitas vezes se vale de estratégias sutis de associação, que não utilizam marcas registradas ou sinais protegidos, mas elementos visuais e simbólicos capazes de induzir o público a crer que há vínculo com o evento ou patrocinador oficial. Nesses casos, podemos avaliar a cópia de *trade dress* como o conjunto de elementos que transmitem a identidade de um *player* (cores, formas, tipografias, estética de comunicação, layout, arquitetura dos locais, cheiros e fragrâncias entre outras combinações de elementos): o

que se tutela é a originalidade e a capacidade de identificação do conjunto.

O *trade dress* não possui definição ou uma proteção específica em lei. No entanto, é possível protegê-lo mediante aplicação do art. 195 da LPI sobre concorrência desleal e do art. 209, que assegura ao prejudicado “o direito de haver perdas e danos em razão de atos de violação de direitos de propriedade industrial e de atos de concorrência desleal não previstos especificamente”²².

3.3. Violação a Direitos Autorais

No contexto do marketing de emboscada, também é comum a violação de direitos autorais quando campanhas, materiais promocionais ou ativações utilizam, sem autorização, fotografias, vídeos, bordões, mascotes, jingles ou elementos da identidade visual de um evento ou de seus patrocinadores oficiais não protegidos por propriedade industrial. Via de regra, a reprodução, adaptação ou uso de qualquer desses elementos sem prévia e

expressa autorização do titular viola o art. 29 da Lei n. 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais - LDA), que exige consentimento para toda e qualquer forma de utilização de obra protegida, inclusive digital. A infração pode ensejar a reparação a danos de ordem patrimonial e moral, com responsabilidade solidária de anunciantes e agências de comunicação.

A paródia, prevista no art. 46, VI, da LDA, é a principal exceção relevante nesse contexto. Ela é lícita quando não reproduz a obra original de modo servil nem causa prejuízo à exploração econômica ou à reputação do autor. No campo publicitário, a paródia só é admitida quando evidentemente humorística, transformadora e não associativa, isto é, quando o público consegue identificar a crítica ou sátira e não se confunde quanto à origem da obra ou ao vínculo com o evento ou patrocinador. Quando o uso de obra protegida gera associação comercial indevida ou confusão quanto à origem, deixa de ser paródia e passa a configurar uso ilícito com intuito mercadológico, típico do marketing de emboscada. O elemento determinante é a finalidade econômica e a possibilidade de aproveitamento parasitário, e não apenas o teor humorístico, o que torna particularmente desafiador para o enquadramento de estratégias de marketing. Isso porque, diferentemente de obras de entretenimento e culturais como peças de teatro, quadros de programas de televisão, seriados e podcasts que possuem a finalidade de divertir e entreter, no caso de conteúdos publicitários e estratégias de marketing o foco geralmente é a venda de produtos, serviços ou

²² A reprodução ou imitação do conjunto pode configurar concorrência desleal por confusão ou associação indevida, violando o art. 195, incisos III e IV, da LPI, além de atrair a incidência do art. 209, que legitima a reparação de danos por tais atos, como exemplo, no ano de 2021, no contexto da Libertadores da América, o Palmeiras enviou notificação extrajudicial ao Burger King em virtude de uma campanha publicitária alusiva ao clube, veiculada no lançamento de um sanduíche de carne de porco. O clube alegou marketing de emboscada, sustentando que a empresa, não sendo patrocinadora oficial, utilizou indevidamente cores e referências futebolísticas que remetem à sua identidade, violando o art. 87 da Lei Pelé. Ainda que não se trate de marca registrada, a notificação teve como fundamento o art. 189 da LPI, que tipifica crime contra a marca, e art. 195, que caracteriza a concorrência desleal (UOL. Palmeiras notifica Burger King por propaganda de sanduíche. *UOL Esporte*, 9 dez. 2021. Disponível em: <https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/lancepress/2021/12/09/palmeiras-notifica-burger-king-por-propaganda-de-sanduiche.htm>. Acesso em: 3 nov. 2025).

tchdog, 25 mar. 2021. Disponível em: <https://ipwattchdog.com/2021/03/25/puma-tokyo-2021-legitimate-mark-false-association-olympic-games/>. Acesso em: 3 nov. 2025.

fortalecimento de marca, tendo ao fim, objetivo econômico.

4. Estudo de Caso: Meia Maratona e Maratona de Buenos Aires 2025

Como já mencionado, nem toda emboscada usa marcas/símbolos. Muitas vezes, referências indiretas (cores icônicas, claims ambíguos, coreografias) em contexto e períodos específicos (proximidade temporal/territorial do evento), bastam para o público perceber uma ligação — e para a marca roubar a cena. O teste é circunstancial e repousa na leitura global do consumidor: se a campanha cria a impressão de endosso ou parasita a audiência do evento, há risco de enquadramento por associação ou intrusão. Neste contexto, propomos um estudo de um caso protagonizado pela Nike que obteve destaque na mídia.

Em 24 de agosto de 2025, na Meia Maratona de Buenos Aires — prova que tinha a Adidas como patrocinadora oficial — a Nike executou uma intervenção urbana massiva ao longo de todo o percurso da prova com diversas mensagens motivacionais, cartazes e ativações emocionais, conquistando atenção desproporcional e desencadeando o debate público sobre marketing de emboscada. A cobertura setorial descreveu a ação como uma “intervenção estratégica” que impactou mais de 27 (vinte e sete) mil corredores, enquanto veículos argentinos registraram a “batalha de marcas” e a polêmica nas redes sociais após a prova. A ação se repetiu em 21 de setembro 2025, na

Maratona de Buenos Aires²³. O caso teve ampla repercussão na mídia e nas redes, mas não há registro público de sanção formal, processo judicial ou reprimenda oficial contra a Nike por essas ativações, seja pelos organizadores ou pela patrocinadora oficial. Neste contexto, segue um exercício de como seria a leitura de impacto legal/regulatório caso a situação tivesse ocorrido aqui no Brasil, sob as perspectivas de enquadramento legal, emboscada e uso indevido de ativos do evento, concorrência desleal, autorregulamentação e conclusão prática:

Enquadramento legal: como vimos, a LGE tipifica, no âmbito penal, duas modalidades de marketing de emboscada, por associação (art. 170) e por intrusão (art. 171). Em cenário brasileiro, o enquadramento possível seria na modalidade de intrusão, na medida em que a Nike, apesar de não utilizar logotipos oficiais do evento, realizou intervenções urbanas ao longo de todo o percurso do evento e sem autorização. Assim, considerando que os participantes eram constantemente impactados por mensagens da Nike claramente relacionadas à corrida ao longo do trajeto (motivacionais, incentivando os corredores a continuarem a correr, com referência inclusive à distâncias específicas em mídias out of home (OOH)), é possível argumentar que a ação teria potencial de enganar e induzir os consumidores a pensar que haveria algum tipo de associação com a organização.

Emboscada e uso indevido de ativos do evento: sob a ótica de PI, merecem destaque três pontos relacionados ao evento, quais sejam, (i) suas marcas e sinais oficiais (logotipos, emblemas, lemas)²⁴; (ii) uso nominativo da sua designação²⁵; (iii) “trade dress”/look-and-feel²⁶. No presente caso, embora não se verifique o uso de marca, cores, ou nome do evento, o teor das mensagens dentro do contexto, período de exibição, localização específicos, assim como o volume das comunicações, indica potencial de confusão e associação direta da Nike ao evento. Possível, assim, aplicação da cláusula geral repressiva (art. 209 da LPI) e dos incisos do art. 195 (meio fraudulento para desviar clientela; imitação de sinais de propaganda).

Concorrência desleal: o art. 195 da LPI tipifica, entre outros, o emprego de meio fraudulento para desviar clientela e o uso/imitação de sinais de propaganda alheios de modo a criar confusão. O art. 209 amplia a proteção, prevendo a reparação de danos por atos não tipificados nos incisos do art. 195, desde que tendentes a prejudicar a reputação ou criar confusão entre estabelecimentos/

24 Seu uso sem licença pode configurar crime na LGE (art. 168/169) e, em paralelo, violação marcária (ex.: uso de sinais distintivos alheios; LPI). Mesmo a imitação que cause confusão pode atrair a tutela da concorrência desleal (LPI art. 195, IV).

25 Referências meramente descritivas (ex.: “meia maratona de X”) tendem a ser toleradas quando necessárias e sem insinuar endosso; todavia, onde a percepção global da campanha leva o público a crer em ligação oficial, o risco jurídico migra para o art. 170 (associação) e/ou art. 195, IV, LPI. A aferição é contextual, baseada no conjunto-imagem.

26 Embora a LPI não traga um tipo autônomo para “aparência” de evento, práticas que mimetizam identidade visual ao ponto de confundir o público podem ser combatidas pela cláusula geral repressiva (art. 209 da LPI) e por incisos do art. 195 (meio fraudulento para desviar clientela; imitação de sinais de propaganda).

23 La batalla de marcas que generó debate en la media maratón de Buenos Aires. *La Capital*, 25 ago. 2025. Disponível em: <https://www.lacapital.com.ar/informacion-general/la-batalla-marcas-que-genero-debate-la-media-maraton-buenos-aires-n10214929.html>. Acesso em: 6 nov. 2025

produtos/serviços. Em termos probatórios, discute-se desvio de clientela, confusão e vantagem parasitária. A prática de ambush marketing “limpo”, neste caso, ainda que não viole marcas registradas, pode configurar concorrência desleal se demonstrado aproveitamento parasitário e confusão que leva o consumidor médio a supor o endosso.

Autorregulamentação: o CBAP e a jurisprudência do CONAR²⁷ reforçam o princípio da transparência, da não enganabilidade e da leal concorrência, condenando os proveitos publicitários indevidos e ilegítimos, obtidos por meio de “carona” e/ou emboscada. Neste contexto, a ação da Nike, muito provavelmente, seria reprovada na medida em que mesmo não tendo citado diretamente o evento, a associação, sob a perspectiva do impacto ao consumidor, é óbvia e evidente²⁸, mediante a presença contundente da marca no percurso da prova.

Conclusão prática: se a ativação ocorre nos locais do evento, durante o evento e sem autorização da organização, o risco, no Brasil, é elevado para a configuração do art. 171 (intrusão) da Lei Geral do Esporte; da mesma forma se a mensagem ou composição visual induz endosso com aparente ligação da marca ao evento, aplica-se adicionalmente o art. 170 (associação) da LGE. Neste caso sob análise, como não houve o uso de símbolos oficiais da organização, não é possível

encontrar respaldo no art. 168 da LGE. Na esfera civil, a chave é a enganabilidade, confusão e o aproveitamento parasitário, com aplicação do art. 37 do CDC para proteção aos consumidores e arts. 195/209 da LPI para medidas contra o concorrente. No CONAR, a tendência é pela repressão às comunicações de terceiros sem autorização ou vínculo com o organizador oficial do evento que prejudiquem as estratégias de marketing do patrocinador oficial.

5. Conclusão

Os casos e normas analisados convergem para um princípio simples: há oportunidade legítima quando a marca não se apropria de ativos protegidos, não induz percepção de endosso oficial e não invade perímetros controlados. Fora desses marcos, aumenta o risco de emboscada (associação/intrusão), reprimível pela LGE e complementada pelo CDC, pela LPI, LDA e normas de autorregulamentação do CONAR. A tutela reforçada de sinais distintivos (Lei Pelé e Tratado de Nairóbi) e a jurisprudência recente mostram que confusão e o aproveitamento parasitário podem emergir mesmo sem uso literal de marcas, bastando o conjunto comunicacional (cores, gestos, *trade dress*, narrativa) em contexto sensível.

Neste sentido, são boas práticas para se evitar o ambush marketing: (a) mapear previamente os ativos de identificação e evitar equivalentes funcionais (pictogramas, paletas, apelidos, *hashtags* oficiais); (b) separar ativação de atleta/equipe de evento com sinais claros; (c)

respeitar perímetros e *fan zones*; (d) testar peças sob a ótica do consumidor médio (probabilidade de confusão) e do ambiente de veiculação (intrusão); e (e) documentar autorização quando houver risco residual. Para organizadores, a lição é simétrica: clareza contratual, sinalização eficaz e informação ao público reduzem ambiguidade e litigiosidade.

Em síntese, comunicar com criatividade é compatível com a exclusividade patrocinada: o ponto de equilíbrio está em não abusar dos ativos de identificação, não sugerir endosso e não capturar atenção nos espaços do evento sem autorização, ou em detrimento do patrocinador oficial.

6. Referências

BARBOSA, Denis Borges. “Concorrência sem concorrência”, Revista da ABPI, 2011. Disponível em: < <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/efeito-extraterritorial-das-marcas-abpi-magazine-n-111-march-april-2011-with-co-autor-denis-borges-barbosa.pdf> >. Acesso em: 03 de nov 2025.

BRASIL. Lei nº 12.663 de 5 de junho de 2012. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12663.htm >. Acesso em: 5 nov. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.284 de 10 de maio de 2016. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13284.htm >. Acesso em: 3 nov. 2025.

BRASIL. Lei nº 14.597 de 14 de junho de 2023. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/ >

27 Em breve pesquisa jurisprudencial a partir da palavra-chave “emboscada” na ferramenta de busca do CONAR, verifica-se que, recentemente, foram julgados 5 casos sobre o tema – todos eles com condenação (sustação ou alteração) da campanha denunciada, o que demonstra uma postura bastante estrita do Conselho.

28 Nesse sentido, cf. decisão do CONAR na Representação n.º 247/22.

lei/l14597.htm> . Acesso em: 5 nov. 2025

BRASIL. Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm >. Acesso em: 5 nov. 2025.

BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm >. Acesso em: 5 nov. 2025.

BRASIL. Lei nº 9.615 de 24 de março de 1998. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9615consol.htm >. Acesso em: 5 nov. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Agravo em Recurso Especial nº 1.671.932/RJ* (2020/0048474-8). Rel. Min. Moura Ribeiro. DJe 27 ago. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial n. 1.583.007/RJ*. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. 4ª Turma. Julgado em 20 abr. 2021.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. *Apelação Cível nº 1124546-04.2023.8.26.0100*. Rel. Des. Maurício Pessoa. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, São Paulo. Julgado em 21 out. 2025.

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL. Regra 40. [S.l.: s.n.], [s.d.]. Disponível em: < https://admin.cob.org.br/uploads/831_0481661777_11dc89f13c.pdf >. Acesso em: 5 nov. 2025.

CONAR. *Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária*. São Paulo: CONAR, 2024. Disponível em: < <https://www.conar.org.br/pdf/Codigo-CONAR-2024.pdf> >. Acesso em: 5 nov. 2025.

CONAR. *Representação nº*

192/20; Rel. Conselheiros Ana Cândida Moisés e Ruy Lindenberg. Julgado em mar/21. São Paulo: CONAR, [s.d.]. Disponível em: < <http://www.conar.org.br/processos/detcaso.php?id=5647> >. Acesso em: 5 nov. 2025.

CROW, Dean; HOEK, Janet. Ambush Marketing: A Critical Review and Some Practical Advice. *Marketing Bulletin*, v. 14, art. 1, 2003. Disponível em: < https://marketing-bulletin.massey.ac.nz/V14/MB_V14_A1_Crow.pdf >. Acesso em: 5 nov. 2025.

HOFSTATTER, Rachel M. PUMA TOKYO 2021: Legitimate Mark or False Association with the Olympic Games? IPWatchdog, 25 mar. 2021. Disponível em: < <https://ipwatchdog.com/2021/03/25/puma-tokyo-2021-legitimate-mark-false-association-olympic-games/> >. Acesso em: 3 nov. 2025.

LA CAPITAL. La batalla de marcas que generó debate en la media maratón de Buenos Aires. *La Capital*, 25 ago. 2025. Disponível em: < <https://www.lacapital.com.ar/informacion-general/la-batalla-marcas-que-genero-debate-la-media-maraton-buenos-aires-n10214929.html> >. Acesso em: 6 nov. 2025.

MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 9ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2024.

PEREIRA, Marco Antonio Marcondes. Concorrência desleal por meio da publicidade. São Paulo: Juarez Oliveira, 2001, p. 148.

SAVANOOR, Sudarshan S.; BEGUM, Faseeha; KAUR, Parminder. Ambush Marketing – A Principled Business Practice and Just Commercial

Irritant either! A Case Study of Contemporary Era. *Perspectives on Business Management, Economics & Information Technology* (PBMEIT), v. 1, 2024. Disponível em: < <https://pbmeit.in/papers/pbmeit-1-1.pdf> >. Acesso em: 5 nov. 2025. DOI: 10.5281/zenodo.10802972.

Shani D & Sandler D (1998). Ambush marketing: Is confusion to blame for the flickering of the flame? *Psychology and Marketing*, 15 (4), 367-383. Disponível em: < [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1520-6793\(199807\)15:4%3C367::AID-MAR6%3E3.0.CO;2-6](https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6793(199807)15:4%3C367::AID-MAR6%3E3.0.CO;2-6) >. Acesso em: 5 nov. 2025.

SPORTS BUSINESS JOURNAL. MLS Sues Black & Decker Over "Ambush Marketing" Campaign. *Sports Business Journal*, 27 dez. 2009. Disponível em: < <https://www.sportsbusinessjournal.com/Daily/Issues/2009/12/28/Sponsorships-Advertising-Marketing/MLS-Sues-Black-Decker-Over-Ambush-Marketing-Campaign/> >. Acesso em: 3 nov. 2025.

TRATADO DE NAIROBI SOBRE PROTEÇÃO DO SÍMBOLO OLÍMPICO. Adotado em Nairóbi, 26 set. 1981. Disponível em: < https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/Tradado_de_Nairobi.pdf >. Acesso em: 6 nov. 2025.

UOL. Palmeiras notifica Burger King por propaganda de sanduíche. *UOL Esporte*, 9 dez. 2021. Disponível em: < <https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/lancepress/2021/12/09/palmeiras-notifica-burger-king-por-propaganda-de-sanduche.htm> >. Acesso em: 3 nov. 2025.

INFRAÇÃO DE PATENTE: LIMITES DA LICITUDE DE ATOS PREPARATÓRIOS DE TERCEIROS E AS EXCEÇÕES BOLAR E DO USO EXPERIMENTAL

Isabella Bonisolo¹
Maria Eduarda dos Santos² e
Daniel Menegucci Pereira³

Introdução

À medida que o prazo de proteção patentária se aproxima do fim, surge uma zona de tensão jurídica e econômica: de um lado, o titular ainda detém o direito de impedir o uso não autorizado; de outro, agentes de mercado começam atos preparatórios para a livre exploração da tecnologia após o término da vigência da exclusividade.

Nesse contexto, certos atos preparatórios de agentes mercadológicos colocam em pauta quais os limites entre o exercício legítimo do direito de patente e a liberdade de iniciativa voltada à futura entrada

no mercado. A definição jurídica desses limites, especialmente em relação ao caráter experimental ou econômico das condutas, é uma questão sensível e que parece carecer de uniformidade na aplicação da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996 – “LPI”).

O artigo 43 da LPI estabelece hipóteses específicas em que a exploração de uma invenção patenteada não constitui infração, entre as quais se destacam a exceção para fins experimentais (inciso II) e a exceção Bolar (inciso VII), voltada à realização de estudos necessários à obtenção de registro regulatório. Embora distintas em finalidade e alcance, ambas desempenham papel decisivo no período de transição entre a vigência da patente e o início da exploração livre da tecnologia.

A interpretação desses dispositivos suscita controvérsias quanto aos limites objetivos e subjetivos das condutas permitidas: quais atos podem

ser considerados experimentais ou para fins regulatórios, e quem efetivamente pode se beneficiar dessas exceções? A comparação com a experiência europeia⁴, especialmente diante da proposta de reforma do *EU Pharma Package*^{5,6,7}, evidencia que a dúvida não se restringe ao contexto nacional, mas integra um debate mais amplo

4 A análise do contexto europeu não tem por finalidade apresentar um modelo a ser transplantado, mas examinar como o direito nessa jurisdição tem enfrentado o mesmo problema estrutural, especialmente por meio das reformas legislativas recentes voltadas à harmonização e à ampliação do alcance subjetivo da exceção Bolar. A perspectiva permite observar de que modo distintas opções normativas buscam compatibilizar a proteção patentária com a liberdade de pesquisa e a preparação regulatória legítima, fornecendo subsídios interpretativos para o debate brasileiro.

5 **EU pharma package: bolar exemption.** Disponível em: <<https://www.simmons-simmons.com/en/publications/cljcrnd7o00actpz08oakdlsp/eu-pharma-package-bolar-exemption>>. Acesso em: 24 out. 2025.

6 **The New EU “Pharma Package”: The “Bolar” exemption – A comparison of Commission/Parliament/Council positions.** Disponível em: <<https://www.crowell.com/en/insights/client-alerts/the-new-eu-pharma-package-the-bolar-exemption-a-comparison-of-commission-parliament-council-positions>>. Acesso em: 23 out. 2025.

7 **The pharma package: new EU rules on medicines.** Disponível em: <<https://www.consilium.europa.eu/en/policies/pharma-pack/>>. Acesso em: 21 out. 2025.

1 Advogada, sócia de Remer Villaça & Nogueira®. Mestra, ALM, *Harvard University*. Fundadora da EduTech LEARNOMICS®. Professora no Módulo de Propriedade Intelectual no MBA em Gestão da Inovação na Área da Saúde: Convênio USP/HC/Butantan.

2 Advogada no Licks Advogados. Especialista em Direito Ambiental e do Agronegócio pela PUC-PR. Pós-graduanda em Direito da Propriedade Intelectual na PUC-Rio. maria.santos@lickslegal.com

3 Estagiário no Licks Advogados. Graduando em Direito na Universidade de São Paulo (USP). daniel.pereira@lickslegal.com



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

sobre a compatibilização entre a tutela da inovação protegida e a preparação legítima para a ampla concorrência após proteção patentária.

O presente artigo tem por objetivo examinar os limites da licitude das atividades pré-comerciais de terceiros, realizadas durante a vigência de patentes, com especial atenção às exceções previstas nos incisos II e VII do artigo 43 da LPI e à evolução recente da doutrina da exceção Bolar no direito europeu. Busca-se compreender de que modo a “finalidade” do ato (experimental, regulatória ou comercial) e o “sujeito” que o pratica influenciam sua qualificação jurídica.

1. O regime jurídico brasileiro dos atos preparatórios e das exceções ao direito de patente

A LPI confere ao titular da patente o direito de impedir que terceiros, sem o seu consentimento, produzam, usem, ofereçam à venda, vendam, importem, exportem, exponham, tenham em estoque, ocultem ou empreguem de qualquer modo a matéria protegida. A redação ampla do artigo 42, combinada com o artigo 184, que prevê como ilícito qualquer desses atos praticados durante a vigência da patente, estabelece um regime de proteção de natureza excludente, voltado a assegurar ao inventor o controle efetivo sobre a exploração econômica de sua criação.

A amplitude normativa projeta efeitos para além da comercialização imediata, alcançando também condutas preparatórias, de caráter técnico ou promocional, que antecedem

o ingresso formal do produto de terceiros no mercado. É nesse ponto que se insere a controvérsia jurídica examinada neste estudo: a definição dos limites entre o uso legítimo de uma tecnologia patenteada para fins de pesquisa, desenvolvimento ou medidas regulatórias e os atos que, embora não envolvam venda direta, caracterizam-se como ofertas ou utilizações indevidas durante a vigência do direito de exclusividade.

O TJSP tem conferido interpretação ampla aos atos de exploração dispostos na LPI, reconhecendo que o uso indevido de uma invenção patenteada ocorre mesmo antes da efetiva comercialização do produto. A Corte tem reiterado que expressões como “usar”, “oferecer à venda” e “produzir” prescindem da efetiva consumação de transações comerciais para caracterizar o ilícito, abrangendo também condutas preparatórias de natureza econômica voltadas à promoção de produtos ainda protegidos por patente. Assim, iniciativas como a apresentação pública de protótipos ou a participação em feiras técnicas têm sido consideradas infratoras quando realizadas antes da expiração do direito de exclusividade.

Por exemplo, em *FOODMATE v. AGROSUL*⁸, a 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem, do TJSP, entendeu pela legitimidade da ré para integrar o polo passivo pela acusação de concorrência desleal, mesmo que a AGROSUL

não tenha fabricado nem vendido o produto que continha a tecnologia infratora. O fato de ela o ter exibido em uma de suas instalações, para fins de demonstração a potenciais clientes, seria suficiente para que figurasse no polo passivo da pretensão da titular do direito.

A extensão protetiva do art. 42 da LPI equilibra-se com as exceções previstas no artigo 43. Sem essas salvaguardas, o direito de exclusividade tenderia a estender-se sobre qualquer iniciativa técnica ou preparatória que envolvesse o produto patenteado, mesmo quando desprovida de finalidade comercial imediata ou futura.

As exceções, portanto, cumprem função essencial de delimitar a fronteira entre a exploração econômica indevida e o uso legítimo da invenção para fins de pesquisa, experimentação ou regulação. É justamente nessa zona de interseção, entre a vedação ao uso não autorizado e a liberdade científica e tecnológica, que se concentram as maiores incertezas interpretativas do direito brasileiro, as quais serão analisadas a seguir, à luz dos incisos II e VII do artigo 43 da LPI.

1.1. O uso experimental e a exceção bolar como limites à exclusividade patentária

O artigo 43 da LPI estabelece um conjunto de hipóteses taxativas em que o uso de uma invenção patenteada sem autorização prévia não constitui infração, funcionando como um mecanismo de moderação do direito de exclusividade. Essas exceções têm natureza estritamente finalística: buscam

8 BRASIL. TJSP. Ação ordinária nº 1012784-04.2024.8.26.0114. 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem.

assegurar que a proteção conferida ao titular não inviabilize atividades de pesquisa, ensino, experimentação ou regulação essenciais ao avanço tecnológico e à difusão do conhecimento. Entre essas hipóteses, destacam-se o uso experimental da invenção, previsto no inciso II, e a exceção Bolar, do inciso VII.

A exceção prevista no artigo 43, inciso II, da LPI exclui a ilicitude dos atos praticados por terceiros *"com finalidade experimental, relacionados a estudos ou a pesquisas científicas ou tecnológicas"*⁹. O dispositivo permite que a invenção seja utilizada para fins de geração de conhecimento, sem proveito econômico direto ou indireto, garantindo o fluxo de inovação durante a vigência da patente. O elemento central dessa hipótese é a finalidade do ato: apenas condutas voltadas à pesquisa ou à verificação de propriedades técnicas podem ser enquadradas como experimentais.¹⁰

OTJSP já adotou interpretação estrita desse requisito, exigindo prova concreta de que o uso da tecnologia tenha caráter científico ou tecnológico autônomo, desvinculado de interesses comerciais. No caso *BASF v. Agrialliance*¹¹, a Corte

rejeitou a alegação de uso experimental por ausência de documentação comprobatória e pela constatação de que a atividade da empresa era predominantemente comercial.

Esse precedente exemplifica que, no Brasil, a aplicação da exceção depende não apenas da natureza técnica da atividade, mas também da capacidade de demonstração de uma finalidade científica legítima, devidamente documentada.

Já o inciso VII desse mesmo artigo excepciona da proteção patentária *"os atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40"*¹².

A norma tem origem em formulações estrangeiras voltadas inicialmente ao setor farmacêutico, notadamente no contexto norte-americano e europeu, em que se buscava compatibilizar a proteção à patente com a autorização sanitária de genéricos. Ela foi incorporada ao direito brasileiro com alcance mais amplo, voltado às finalidades regulatórias em geral. Sua função é permitir que, ainda durante a vigência da patente, sejam realizados testes e

estudos necessários à obtenção de registro de comercialização, viabilizando a entrada imediata de concorrentes no mercado após o término da proteção.

Diferentemente do uso experimental previsto no inciso II – voltado à geração de conhecimento científico ou tecnológico –, a exceção Bolar refere-se exclusivamente aos atos preparatórios de natureza administrativa. O TJSP também já aplicou interpretação restrita ao dispositivo, reconhecendo sua incidência apenas quando comprovada a finalidade regulatória exclusiva e afastando-a quando identificados elementos de promoção, divulgação ou prospecção comercial. Por exemplo, em *Genentech v. Bionovis*¹³, entendeu-se que a exceção experimental exigia necessariamente um vínculo direto com a pesquisa e ausência de exploração econômica.

Em síntese, a exceção Bolar abrange o uso técnico e documental necessário à instrução de processos regulatórios, mas não protege outras condutas preparatórias que antecipem a exploração econômica da invenção durante a vigência do direito de exclusividade.

A interpretação combinada dos artigos 42 e 43 da LPI revela o caráter tensionado do sistema de proteção patentária brasileiro. De um lado, o TJSP parece adotar leitura ampla dos conceitos de "produção", "uso" e "oferta à venda" previstos no artigo 42, reconhecendo como potencialmente infratoras diversas condutas preparatórias,

9 BRASIL. Lei nº 9.279. [Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial]. Brasília: Congresso Nacional, 1996. Art. 43, II: *"aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas"*

10 CORREA, Juan Ignacio; LAMPING, Matthias. **Implementación de las flexibilidades del sistema de patentes en países seleccionados de Latinoamérica**. SMART IP FOR LATIN AMERICA (SIPLA), Max Planck Institute for Innovation and Competition, 2021. p. 71 Disponível em: https://sipla.ip.mpg.de/fileadmin/Files/Publications/Implementacion_de_Flexibilidades_-_Informe_Final.pdf. Acesso em: 9 nov. 2025.

11 BRASIL. TJSP, Apelação nº 0127448-30.2012.8.26.0100. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Rel. Teixeira Leite, j. em 03/02/2015.

12 BRASIL. Lei nº 9.279. [Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial]. Brasília: Congresso Nacional, 1996. Art. 43, VII: *"aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40."*

13 BRASIL. TJSP, Agravo de Instrumento nº 2237337-78.2018.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Rel. Grava Brazil, j. em 29/04/2019.

ainda que desprovidas de transação comercial efetiva, com a comercialização de um produto. De outro, as exceções do artigo 43 ora comentadas estabelecem válvulas de equilíbrio que preservam exclusivamente a continuidade da pesquisa científica e a possibilidade de preparação regulatória para o período pós-patente. Nos dois casos, a genuína finalidade do ato parece balizar a atuação da justiça.

A coexistência desses dois vetores impõe ao intérprete o desafio de identificar o limite funcional de cada exceção e o sujeito legitimado a invocá-la. Se a licitude do ato pautado no art. 43 depende de sua finalidade, a controvérsia seguinte sobre o mesmo dispositivo recai sobre quem pode efetivamente alegar essa finalidade.

2. O alcance subjetivo das exceções: quem pode se beneficiar da proteção legal

A análise das exceções ao direito de patente não se esgota na identificação dos atos que podem ser considerados legítimos durante a vigência da proteção. É igualmente necessário definir quem está autorizado a praticá-los. Essa dimensão subjetiva tem

ganhado importância crescente, sobretudo diante de situações em que o uso experimental ou regulatório da invenção conta com a participação de terceiros, posicionados em diferentes pontos da cadeia, como fornecedores, distribuidores, laboratórios contratados ou parceiros de pesquisa.

O problema é particularmente sensível nas atividades pré-comerciais, em que diferentes agentes interagem na fase preparatória à entrada no mercado. Nesses contextos, torna-se necessário determinar se o amparo legal se estende apenas ao executor direto do ato com cunho experimental ou regulatório, ou também àqueles que dele participam de forma indireta.

Ainda que se possa alegar que o ordenamento jurídico brasileiro não dispõe, de forma expressa, sobre o alcance subjetivo das exceções ao direito de patente, uma interpretação constitucional adequada é suficiente para resolver essa questão. Isso porque o direito patentário é garantia constitucional, consagrada no art. 5º, XXIX, da Constituição Federal, de modo que toda e qualquer restrição a esse direito deve ser expressa, taxativa e interpretada restritivamente. A

hermenêutica constitucional impõe que limitações a direitos fundamentais sejam excepcionais e compatíveis com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, preservando sua essência e finalidade.

Sob esse aspecto, inspirado na doutrina constitucional suíça, Abboud propõe parâmetros adicionais aplicáveis ao contexto brasileiro, segundo os quais: **(i)** a restrição deve estar constitucionalmente autorizada; **(ii)** deve ser proporcional; **(iii)** deve atender ao interesse social, privilegiando outros direitos fundamentais; **(iv)** deve ser exaustivamente fundamentada; e **(v)** deve estar sujeita à ampla revisão judicial, sempre que houver indícios de ilegalidade ou inconstitucionalidade¹⁴.

Portanto, o benefício das exceções não pode se estender a todos os agentes da cadeia produtiva ou regulatória, mas apenas àqueles que executam diretamente os atos descritos nos incisos pertinentes da LPI. A ampliação desse alcance subjetivo, para abranger terceiros indiretos

14 ABBLOUD, Georges. Art. 5º In: ABBLOUD, Georges. **Constituição Federal Comentada** - Ed. 2024. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/constituicao-federal-comentada-ed-2024/3017123277>. Acesso em: 10 de out. de 2025.



ou colaboradores secundários, configuraria restrição indevida ao direito de patente, carecendo de amparo legal e contrariando a leitura constitucional que deve prevalecer.

Não há decisões expressas do TJSP sobre a definição de quem pode se beneficiar das exceções experimentais ou regulatórias. As decisões existentes, contudo, indicam que a finalidade efetiva do ato e a presença (ou não) de interesse econômico são critérios relevantes para a sua caracterização¹⁵. Embora predomine uma leitura restritiva — segundo a qual apenas o executor direto se beneficia da exceção —, essa posição ainda decorre de entendimentos pontuais, e não de uma orientação consolidada.

O desafio, portanto, consiste em compreender como outros sistemas jurídicos têm buscado equilibrar a proteção patentária e o interesse público na inovação, delimitando de forma mais precisa o alcance subjetivo das exceções. Essa análise comparada servirá de ponto de partida para o próximo capítulo, reforçando que a interpretação constitucional é suficiente para assegurar coerência e completude ao sistema brasileiro, sem necessidade de expansão indevida das restrições ao direito de patente.

3. A exceção Bolar na União Europeia e sua reforma no “EU Pharma Package”

Na União Europeia, embora o direito positivo reconheça exceções análogas às previstas no artigo 43 da LPI, o debate sobre quem pode invocá-las permaneceu aberto por décadas.

A Exceção Bolar foi incorporada ao ordenamento da União Europeia por meio do artigo 10(6) da Diretiva 2001/83/CE¹⁶, na redação conferida pela Diretiva 2004/27/CE¹⁷, que regula a autorização de comercialização de medicamentos de uso humano. A origem da norma remonta ao esforço de evitar o chamado “hiato de exclusividade”, período em que, mesmo após a expiração da patente, o mercado permaneceria fechado por ausência de autorização sanitária prévia. A criação desse dispositivo não resolveu integralmente a tensão entre o direito de exclusividade e os atos preparatórios à comercialização pós-patente, mas deslocou a controvérsia para o plano da interpretação subjetiva da exceção: quem pode realizar os atos permitidos e sob quais condições.

O dispositivo estabelece que “os ensaios e testes necessários para a aplicação dos parágrafos 1 a 4 [relativos à autorização de comercialização] não serão

considerados contrários à legislação de patentes ou de certificados complementares de proteção”¹⁸. O legislador europeu optou por descrever o tipo de ato protegido sem definir expressamente quem pode praticá-lo. Essa escolha linguística refletia, à época, uma preocupação pragmática: garantir que a realização dos testes essenciais à avaliação de segurança e eficácia dos medicamentos não fosse obstada por patentes vigentes, sem abrir espaço para usos comerciais encobertos.

A formulação inicial da exceção, contudo, manteve-se neutra quanto ao alcance subjetivo, limitando-se a proteger “os ensaios e testes necessários” sem especificar se a proteção alcançaria também os prestadores de serviços, fornecedores de insumos, fabricantes de princípios ativos ou demais colaboradores envolvidos no processo regulatório. A ausência de definição subjetiva deu origem a interpretações divergentes entre os Estados-Membros, que passaram a transpor o dispositivo de maneira desigual, ora ampliando, ora restringindo o rol de agentes abrangidos¹⁹.

Em alguns países, como França e Bélgica, o legislador adotou uma redação restritiva,

16 UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 2001/83/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de novembro de 2001. Código comunitário relativo aos medicamentos para uso humano. *Jornal Oficial das Comunidades Europeias*, L 311, p. 67–128, 28 nov. 2001. Disponível em: <<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj/eng>>. Acesso em: 24 out. 2025.

17 UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 2004/27/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março de 2004. Altera a Diretiva 2001/83/CE que estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos para uso humano. *Jornal Oficial da União Europeia*, L 136, p. 34–57, 30 abr. 2004. Disponível em: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32004L0027>>. Acesso em: 24 out. 2025.

18 UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 2004/27/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março de 2004. Altera a Diretiva 2001/83/CE que estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos para uso humano. *Jornal Oficial da União Europeia*, L 136, p. 39, 30 abr. 2004. Disponível em: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32004L0027>>. Acesso em: 24 out. 2025.

19 EU pharma package: bolar exemption. Simmons & Simmons LLP. 2023. Disponível em: <<https://www.simmons-simmons.com/en/publications/cljcrnd7o00actpz08oakdlsp/eu-pharma-package-bolar-exemption>>. Acesso em: 24 out. 2025.

15 BRASIL. TJSP. Ação ordinária nº 1012784-04.2024.8.26.0114. 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem; BRASIL. TJSP, Apelação nº 0127448-30.2012.8.26.0100. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Rel. Teixeira Leite, j. em 03/02/2015; BRASIL. TJSP, Agravo de Instrumento nº 2237337-78.2018.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Rel. Grava Brazil, j. em 29/04/2019.

limitando a exceção a atos relacionados à aprovação de medicamentos genéricos e biossimilares dentro dos seus respectivos territórios²⁰. Nesses casos, a garantia de uso lícito conferida pela exceção Bolar é tradicionalmente interpretada em favor do requerente da autorização de comercialização, sem extensão clara a terceiros que prestem serviços, forneçam substâncias ativas ou conduzam ensaios em nome do titular do pedido²¹.

Em outras jurisdições, como no Reino Unido, o entendimento evoluiu para uma leitura mais ampla, abrangendo também atos praticados por terceiros envolvidos na cadeia do processo, como os responsáveis pelos procedimentos de autorização ou que atuem fora da União para fins de registro em outros mercados²².

A diversidade interpretativa gerou consequências práticas relevantes. De um lado, a falta de uniformidade expôs o setor farmacêutico a um risco jurídico fragmentado, em que a mesma conduta poderia ser lícita em um Estado e infratora em outro. De outro, a neutralidade subjetiva da norma, ao não definir quem pode praticar os atos excepcionados, manteve viva

a controvérsia sobre o papel dos prestadores de serviços, fornecedores de insumos e parceiros contratuais, especialmente no contexto de atividades transnacionais.

A experiência europeia evidencia que a dificuldade não reside apenas em compatibilizar a exceção Bolar com o direito de patente, mas em determinar quem pode invocá-la legitimamente. Essa aparente indefinição mostra que a harmonização material das exceções não elimina, por si só, os desafios interpretativos relativos à sua aplicabilidade subjetiva.

A persistência de interpretações divergentes sobre a exceção Bolar levou a Comissão Europeia a propor, em abril de 2023, a reforma do quadro regulatório farmacêutico por meio do chamado "*EU Pharma Package*"²³, composto por uma nova diretiva e um novo regulamento sobre medicamentos de uso humano. O artigo 85 da proposta de diretiva²⁴ redefine a exceção Bolar com o objetivo explícito de uniformizar o seu alcance material e subjetivo em todos os Estados-Membros.

A redação proposta amplia a proteção para abranger "estudos, ensaios e outras atividades" conduzidos com vistas à obtenção de autorização

de comercialização, avaliação de tecnologias em saúde e aprovação de preço e reembolso. Além disso, busca incluir expressamente terceiros prestadores de serviços e fornecedores de insumos como beneficiários legítimos, desde que suas atividades sejam realizadas exclusivamente para fins regulatórios.

Embora as três instituições europeias (Comissão, Parlamento e Conselho) concordem com a necessidade de ampliar o escopo da exceção, divergem quanto à sua extensão²⁵. O Conselho da União Europeia propõe a versão mais abrangente, incluindo a participação em licitações públicas antes da expiração da patente, desde que o fornecimento ocorra apenas após o seu término. Já o Parlamento Europeu introduz uma proibição expressa de "*patent linkage*"²⁶, assegurando que questões de propriedade intelectual não interfiram nas decisões administrativas de registro ou reembolso.

O propósito central da reforma é restaurar a coerência e a previsibilidade do sistema, garantindo que o mesmo tipo de conduta receba tratamento uniforme em toda a União. A definição clara dos beneficiários

20 MIGNOLET, Olivier; JONQUÈRES, François; THIEBAUT, Estelle; DAEMS, Hannelore. Research and Bolar exemptions from UPC, Belgian and French perspectives. In: DESAUNETTES-BARBERO, Luc; DE VISSCHER, Fernand; STROWEL, Alain; CASSIERS, Vincent (ed.). *The Unitary Patent Package & Unified Patent Court: Problems, Possible Improvements and Alternatives*. Milão: Ledizioni, 2023. p. 493–514.

21 **EU pharma package: bolar exemption**. Simmons & Simmons LLP. 2023. Disponível em: <<https://www.simmons-simmons.com/en/publications/cljcrnd7o00actpz08oakdlsp/eu-pharma-package-bolar-exemption>>. Acesso em: 24 out. 2025.

22 *Idem*.

23 **The pharma package: new EU rules on medicines**. Disponível em: <<https://www.consilium.europa.eu/en/policies/pharma-pack/>>. Acesso em: 21 out. 2025.

24 UNIÃO EUROPEIA. Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao código da União em matéria de medicamentos para uso humano e que revoga a Diretiva 2001/83/CE e a Diretiva 2009/35/CE. Bruxelas, 26 abr. 2023. COM (2023) 192 final. Disponível em: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52023PC0192>>. Acesso em: 22 out. 2025.

25 CROWELL & MORING LLP. **The New EU "Pharma Package": The "Bolar" exemption – A comparison of Commission/Parliament/Council positions**. Disponível em: <<https://www.crowell.com/en/insights/client-alerts/the-new-eu-pharma-package-the-bolar-exemption-a-comparison-of-commissionparliamentcouncil-positions>>. Acesso em: 23 out. 2025.

26 "(...) regra de vinculação do registro de comercialização do medicamento genérico ao status da patente do medicamento de referência relacionado (*Linkage*)" - SANTOS, Ana Carolina Moreira. **O vínculo entre patente e registro de medicamentos genéricos (*linkage*): estudo de caso de seus efeitos para o acesso a medicamentos e a indústria farmacêutica brasileira**. 2015. 168 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2015.

e das atividades abrangidas visa reduzir a insegurança jurídica e evitar que a neutralidade subjetiva originalmente prevista no artigo 10(6) continue a gerar litígios fragmentados. Ainda assim, a plena harmonização dependerá da futura transposição nacional e da aplicação judicial consistente.

No Brasil, a delimitação das exceções decorre essencialmente da interpretação judicial caso a caso, na qual os tribunais avaliam se o uso da invenção teve finalidade genuinamente experimental ou regulatória. Os precedentes analisados neste estudo refletem essa abordagem, centrada na finalidade do ato como elemento determinante para a configuração (ou não) da infração patentária.

Considerando que o direito de patente, no contexto brasileiro, foi alçado à categoria de garantia constitucional (art. 5º, XXIX, da Constituição), as restrições a ele impostas pela lei devem ser compreendidas de forma estrita e excepcional, sempre em favor da preservação do núcleo essencial do direito do titular.

As exceções previstas no artigo 43 da LPI representam hipóteses taxativas, que não admitem interpretação extensiva nem aplicação analógica. Embora o dispositivo não indique expressamente quem são os beneficiários, uma leitura constitucional conduz à conclusão de que somente os agentes que executam diretamente os atos excepcionados podem invocá-las legitimamente — permanecendo excluídos os demais integrantes da cadeia que, de modo direto ou indireto, auferam vantagens econômicas às custas da patente.

Conclusão

O artigo revelou que o principal desafio na aplicação das exceções ao direito de patente no Brasil não está na sua existência normativa, mas na aparente falta de clareza quanto aos sujeitos legitimados a invocá-las. A comparação com o modelo europeu demonstrou que esse é um problema comum a diferentes sistemas e que mesmo ordenamentos mais maduros vêm buscando soluções interpretativas e normativas para defini-lo com maior precisão.

Fato é que, no Brasil, o direito patentário foi elevado à categoria de garantia constitucional, conforme previsão do art. 5º, XXIX, da Constituição Federal. Assim, quaisquer restrições a ele estabelecidas em lei devem ser interpretadas restritivamente, em favor do titular da patente. Portanto, embora possa se alegar que o art. 43 da LPI não estabelece, expressamente, quem pode se beneficiar das exceções nele previstas, uma hermenêutica constitucional conduz à conclusão de que apenas os terceiros que praticam diretamente os atos excepcionados podem invocar tal benefício, ficando de fora os demais agente da cadeia.

Nesse contexto, a leitura sistemática dos artigos 42 e 43 da LPI, acompanhados da interpretação hermenêutica da Constituição Federal, oferece um caminho viável para compatibilizar a proteção do titular com os usos legítimos de natureza experimental ou regulatória, sem comprometer a integridade do sistema de patentes.

A interpretação do art. 43 à luz da Constituição contribui para maior segurança jurídica na aplicação da lei, permitindo que empresas e instituições de pesquisa identifiquem com mais clareza os limites de sua atuação antes do término da vigência da patente, reduzindo a dependência de interpretações casuísticas.

Referências bibliográficas

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

GARCIA, Balmes Vega. **Contra-fação de Patentes: Violação de direitos de propriedade industrial com ênfase na área químico-farmacêutica.** São Paulo: LTR, 2004.



www.vanrell.com.uy



EU pharma package: bolar exemption. Disponível em: <<https://www.simmons-simmons.com/en/publications/cljcrnd7o00actpz08oakdlsp/eu-pharma-package-bolar-exemption>>. Acesso em: 24 out. 2025.

The New EU “Pharma Package”: The “Bolar” exemption – A comparison of Commission/Parliament/Council positions. Disponível em: <<https://www.crowell.com/en/insights/client-alerts/the-new-eu-pharma-package-the-bolar-exemption-a-comparison-of-commissionparliamentcouncil-positions>>. Acesso em: 23 out. 2025.

The pharma package: new EU rules on medicines. Disponível em: <<https://www.consilium.europa.eu/en/policies/pharma-pack/>>. Acesso em: 21 out. 2025.

UNIÃO EUROPEIA. **Diretiva 2001/83/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de novembro de 2001.** Código comunitário relativo aos medicamentos para uso humano. *Jornal Oficial das Comunidades Europeias*, L 311, p. 67-128, 28 nov. 2001. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32001L0083>. Acesso em: 24 out. 2025.

UNIÃO EUROPEIA. **Diretiva 2004/27/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março de 2004.** Altera a Diretiva 2001/83/CE que estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos para uso humano. *Jornal Oficial da União Europeia*, L 36, p. 34-57, 30 abr. 2004. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32004L0027>. Acesso em: 24 out. 2025.

UNIÃO EUROPEIA. **Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao código da União em matéria de medicamentos para uso humano e que revoga a Diretiva 2001/83/CE e a Diretiva 2009/35/CE.** Bruxelas, 26 abr. 2023. COM (2023) 192 final. Disponível em: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52023PC0192>>. Acesso em: 22 out. 2025.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Apelação Cível n. 0127448-30.2012.8.26.0100. BASF S.A. v. Agrialiançe Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. Julgado em: 03 fev. 2015. Relator: Francisco Loureiro. *Diário da Justiça Eletrônico*, São Paulo, 04 fev. 2015. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Processos>. Acesso em: 21 out. 2025.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Agravo de Instrumento n. 2237337-78.2018.8.26.0000. Genentech Inc. v. Bionovis S.A. Julgado em: 29 abr. 2019. Relator: Paulo Roberto Grava Brazil. *Diário da Justiça Eletrônico*, São Paulo, 07 mai. 2019. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Processos>. Acesso em: 20 out. 2025.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados a Arbitragem do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ação de Infração n. 1012784-04.2024.8.26.0114. FOODMATE B.V. v. AGROSUL AGROAVÍCOLA INDUSTRIAL S.A. Decisão em: 14 out. 2024. Juiz: Jose Guilherme di Rienzo Marrey. *Diário da Justiça Eletrônico*, São Paulo, 04 nov.

2024. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Processos>. Acesso em: 21 out. 2025.

SANTOS, Ana Carolina Moreira. **O vínculo entre patente e registro de medicamentos genéricos (linkage): estudo de caso de seus efeitos para o acesso a medicamentos e a indústria farmacêutica brasileira.** 2015. 168 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2015.

ABBOUD, Georges. Art. 5º In: ABBOD, Georges. **Constituição Federal Comentada** - Ed. 2024. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/constituicao-federal-comentada-ed-2024/3017123277>. Acesso em: 10 de out. de 2025.

MIGNOLET, Olivier; JONQUÈRES, François; THIEBAUT, Estelle; DAEMS, Hannelore. **Research and Bolar exemptions from UPC, Belgian and French perspectives.** In: DESAUNETTES-BARBERO, Luc; DE VISSCHER, Fernand; STROWEL, Alain; CASSIERS, Vincent (ed.). *The Unitary Patent Package & Unified Patent Court: Problems, Possible Improvements and Alternatives*. Milano: Ledizioni, 2023.

CORREA, Juan Ignacio; LAMPING, Matthias. **Implementación de las flexibilidades del sistema de patentes en países seleccionados de Latinoamérica.** SMART IP FOR LATIN AMERICA (SIPLA), Max Planck Institute for Innovation and Competition, 2021. Disponível em: https://sipla.ip.mpg.de/fileadmin/Files/Publications/Implementacion_de_Flexibilidades_-_Informe_Final.pdf. Acesso em: 9 nov. 2025.

Encontro Nacional **ABAPI**

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

— Brasília • 12 a 15 de Março 2026 —



A MARCA QUE SOBREVIVE: COMO O DIREITO SEPARA OS NOMES FORTES DAS PROMESSAS VAZIAS

Thainá Moreno¹

Introdução

No ambiente em que as marcas constroem valor e buscam distinção, o que diferencia uma marca sólida de uma promessa vazia não é apenas o marketing, mas também o respaldo legal que garante sua exclusividade, proteção e reputação no mercado. A Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) estabelece os critérios para o registro de marcas no Brasil, e seu artigo 124 define com precisão quais sinais não podem ser registrados como marca. Este filtro legal tem um papel decisivo na separação entre marcas verdadeiramente fortes e aquelas que jamais deveriam ter entrado no mercado como promessa de identidade exclusiva.

1. As vedações legais ao registro de marca: o que diz o ART.124 da LPI.

O art. 124 da LPI lista mais de 20 hipóteses em que o registro de uma marca poderá ser negado pelo INPI. Esse filtro jurídico é essencial para evitar confusão no mercado, proteger o consumidor e impedir a banalização dos signos distintivos. Vamos destacar alguns incisos diretamente relacionados à diferenciação entre marcas fortes e promessas frágeis:

Art. 124 - VI – “VI - Sinal de caráter genérico,

necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.”
- *Negrito Nossos.*

Esse dispositivo representa um dos pilares mais relevantes para a aferição da distintividade, as marcas que utilizam termos genéricos ou descritivos não têm força jurídica nem distintividade comercial. São promessas vazias, pois por exemplo qualquer um poderia usar expressões como “SEGURO FÁCIL” para um serviço de seguros. Isso viola a ideia de exclusividade e o INPI provavelmente impedirá o registro.

XIX - Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia. – *Negrito Nossos.*

Marcas fortes se constroem com originalidade e reputação sólida. O uso indevido de marcas semelhantes, nada mais é do que se aproveitar do prestígio alheio, copiando marcas já consolidadas no mercado, sendo

algo frágil e, o ordenamento jurídico trata de coibir esse tipo de conduta.

2. Marcas genéricas: o erro estratégico mais comum

Na construção de uma marca forte, entender os diferentes tipos de marcas é fundamental para evitar erros que podem comprometer seu registro e valor. De maneira simplificada, podemos classificar as marcas em quatro categorias principais:

- **MARCAS GENÉRICAS:** São aquelas que designam o produto ou serviço de forma comum, sem qualquer diferenciação.

Por exemplo: “Clínica Popular” para serviços médicos.

- **MARCAS DESCRITIVAS:** Indicam algumas características, qualidade ou função do produto ou serviço, mas não são tão gerais quanto as genéricas. Elas podem ser registradas apenas se adquirirem um grau suficiente de distintividade.

Por exemplo: “Seguro fácil” para serviços de seguros.

- **MARCAS SUGESTIVAS:** Sugerem de forma indireta alguma qualidade ou características do produto, estimulando a imaginação do consumidor, sem descrevê-la diretamente.

Por exemplo: “Nubank” sugere inovação e

1 Dra. Thainá Moreno, atua na área da Propriedade Intelectual desde 2020, com ênfase especial em Marcas.

tecnologia, sem dizer literalmente o que a empresa faz.

- **MARCAS ARBITRÁRIAS:** São palavras comuns que não tem relação direta com o produto ou serviço.

Por exemplo: "APPLE" para eletrônicos, é altamente distintiva e facilmente protegida.

O problema mais comum está nas marcas genéricas, que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sistematicamente nega registrar, conforme previsto no ART. 124, VI, da Lei nº 9279/96. Isso porque permitir que uma empresa registre um termo genérico como marca seria como conceder-lhe o direito exclusivo de usar uma palavra que todos precisam para identificar aquele produto ou serviço, o que não seria justo.

Esse entendimento está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu diversas vezes sobre a importância da distintividade e da análise do conjunto da marca. Em julgamento recente, o STJ reiterou esses princípios no AREsp 2532006/RJ, destacando a necessidade de proteção contra sinais distintivos que, mesmo com pequenas variações, possam induzir o consumidor ao erro.

Abaixo, transcreve-se a ementa da decisão, que reforça os fundamentos previstos no art. 124, incisos VI e XIX, da Lei nº 9.279/96:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2532006 - RJ (2023/0438048-6) DIREITO MARCÁRIO. CONFLITO ENTRE MARCAS NOMINATIVAS. "ADDERA D3"

E "VITDERAD" POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. TRADE DRESS. DIFERENÇAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO INSUFICIENTES A EVITAR O RISCO DE CONFUSÃO. USO DE EXPRESSÃO NOMINATIVA "DERA" QUE NÃO SE REMETE A QUALQUER PROPRIEDADE DO PRODUTO OU FINALIDADE.

1. A distintividade é condição essencial para o registro de uma marca, motivo pelo qual o artigo 124 da Lei n. 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como os de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo.

2. As marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia, marcas arbitrárias e marcas evocativas (também chamadas de sugestivas ou fracas). (REsp n. 1.336.164/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/12/2019).

3. Para configurar eventual violação de marca anteriormente registrada, afigura-se imprescindível que o uso dos sinais distintivos

impugnados possa ensejar concorrência desleal, desvio de clientela e causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida. (REsp n. 1.908.170/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe de 18/12/2020).

4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes. (REsp n. 1.908.170/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe de 18/12/2020).

5. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa – aquela constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular –, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, desde que não se constate, por óbvio, a possibilidade de confusão no público consumidor. (REsp n. 1.336.164/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/12/2019).

6. O exame da existência de confusão ou de associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, do ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta avaliação diferenciada a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido. (REsp 1.342.741/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.05.2016, DJe 22.06.2016).

7. Não se pode fragmentar a análise da marca a ponto de quebrar sua unidade e a forma pela qual o público consumidor a percebe, sendo de rigor que se proceda a uma análise global do conjunto. (REsp n. 1.924.788/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

8. A proteção que o registro marcário visa a conferir ao titular da marca comercial é quanto ao seu conjunto. A despeito de o aproveitamento parasitário ser repellido pelo ordenamento

jurídico pátrio, independentemente de registro, tal circunstância é de ser aferida a partir do cotejo, pelo conjunto, das marcas comerciais, sendo desimportante o elemento nominativo, individualmente considerado, sobretudo nas marcas de configuração mista. (REsp n. 1.237.752/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 27/5/2015).

9. No caso em apreço, não obstante as marcas em comento utilizem prefixos diferentes "AD" e "VIT", ambas possuem o sufixo "DERA", o qual, frise-se, não está relacionado nem com o princípio ativo do medicamento, nem com sua finalidade terapêutica, o que inegavelmente remete a uma indevida aproximação entre as marcas.

10. Ademais, no que diz com a percepção fonética das marcas, não obstante os prefixos "AD" e "VIT" pronunciem-se de forma distinta, destaca-se a força tônica da sílaba

"DE" no sufixo "DERA", que torna as marcas muito semelhantes em termos de percepção fonética, porquanto a expressão que acaba por se fixar é justamente a "DERA D", que é praticamente igual à marca nominativa da autora "ADDERAD".

11. Necessário destacar, no ponto, que a anterioridade da marca "ADDERA D", e a sua reconhecida credibilidade no mercado consumidor, faz com que a tonicidade do sufixo "DERA" acrescido da letra D, formando a expressão "DERA D", seja associada inevitavelmente aos produtos da apelada.

12. Assim, ainda que, na apresentação gráfica, haja diferenças, estas não são suficientes a tornar distintas, para o consumidor, as marcas em questão.

Decerto, embora haja diferenças em sua impressão conjunta, em especial a cor (rosa/roxo vs. vermelho/amarelo), há semelhanças gráficas, em especial a fonte utilizada, as quais, somadas à força tônica do sufixo "DERA", que não guarda relação



NEOCONT

ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E CONTÁBIL

com qualquer aspecto das substâncias dos produtos ou mesmo sua finalidade, geram possibilidade de confusão ou indevida associação entre as marcas.

14. Não se desconhece a importância do trade dress para identificar a distintividade entre as marcas nominativas. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de recorrer ao trade dress como elemento de decisão quando a marca em si se enquadra como fraca, por ser evocativa, por exemplo.

15. No confronto entre as marcas nominativas

“ADDERA D3” e “VITDERA D”, não se está diante de expressão evocativa; na realidade, como destacado, a expressão “DERA” não guarda conexão com qualquer propriedade do medicamento nem com sua finalidade.

16. Assim, as diferenças não são suficientes a dissipar possível confusão ou associação entre as marcas pelo consumidor, que acessa tais produtos sem receita, sem orientação farmacêutica, via de regra, na mesma prateleira (de suplementos vitamínicos)².

² SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Agravo em recurso especial 2532006. Rel Min. Maria Isabel Gallotti. J. 03 nov. 2024.

Para fugir dessas armadilhas, as empresas devem investir na criação de sinais distintivos criativos e originais que possam ser associados exclusivamente a seus produtos ou serviços. No qual devem inventar palavras ou combinações únicas, criar logotipos e elementos visuais que acrescentem distintividade à marca e explorar termos sugestivos que estimulem a imaginação do consumidor.

3. Marcas de alto valor: quando o direito sustenta a força de mercado

Construir uma marca forte e distintiva vai muito além de escolher um nome atrativo, trata-se de criar um verdadeiro diferencial no mercado. Uma



marca bem estruturada, original e juridicamente protegida torna-se um ativo estratégico capaz de gerar valor concreto para empresa.

Marcas consolidadas ultrapassam em valor os próprios ativos físicos da organização, tornando-se elementos centrais de negociações, franquias e licenciamentos. Ao cumprir os critérios legais de distintividade e exclusividade, a marca deixa de ser apenas um signo visual e passa representar um patrimônio empresarial real, mensurável e negociável.

Para ilustrar a força que uma pode alcançar quando bem construída e juridicamente protegida, apresentamos abaixo o ranking das marcas mais valiosas do Brasil em 2025, conforme dados da BRAND FINANCE:

Posição	Marca	Valor em US\$	Valor em R\$ (aprox.)
1.	Itaú Unibanco	8,6 bi	47,6 bi
2.	Banco do Brasil	5,2 bi	28,8 bi
3.	Bradesco	4,7 bi	26 bi
4.	Nubank	4,0 bi	22,2 bi
5.	Caixa Econômica Federal	3,7 bi	20,5 bi

Todas essas marcas têm em comum um elemento essencial, foram construídas com base em estratégias sólidas de branding, registradas com fundamento jurídico consistente e mantidas de forma contínua e distintiva no mercado. Passaram com êxito pelos critérios estabelecidos no ART. 124 da Lei de Propriedade Industrial, garantindo legitimidade e exclusividade ao seu uso.

O equilíbrio entre uma estratégia empresarial bem definida e o cumprimento das exigências legais é o que permite que a marca se torna um ativo intangível valioso. Isso significa que, além de identificar produtos ou serviços, a marca passa a gerar valor real para o negócio. Uma marca forte pode representar uma vantagem competitiva, fortalecer a reputação da empresa e trazer retorno financeiro direto, seja por meio de aberturas de franquias, expansão para novos mercados ou aumento no valor da empresa.

Conclusão

A construção de uma marca forte não se limita à escolha de um nome marcante ou à execução de boas estratégias de marketing. É essencial compreender que a força real de uma marca está diretamente ligada à sua originalidade, distintividade e, principalmente, ao respaldo jurídico

que assegura sua exclusividade e proteção no mercado. A Lei da Propriedade Industrial, especialmente por meio do art. 124, estabelece os limites e critérios que evitam a banalização dos sinais distintivos e protegem o consumidor de confusões ou associações indevidas.

Marcas genéricas, descritivas ou semelhante à de terceiros são frequentemente recusadas pelo INPI e dificilmente resistem a disputas jurídicas, configurando-se como promessas frágeis e descartáveis. Por outro lado, marcas criativas, únicas e bem registradas se tornam ativos intangíveis valiosos, capazes de agregar credibilidade, confiança e retorno financeiro aos seus titulares.

Portanto, ao aliar criatividade ao direito marcário, empresas e empreendedores aumentam significativamente suas chances de não apenas se manterem no mercado, mas de prosperar em um cenário cada vez mais competitivo e exigente. A marca que respeita a lei é a marca que conquista espaço e se fortalece ao longo do tempo.

Referências Bibliográficas

BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm >. Acessado em: 20/09/25

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Agravo em recurso especial 2532006. Rel Min. Maria Isabel Gallotti. J. 03 nov. 2024.

<https://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2025/06/12/quais-sao-as-marcas-mais-valiosas-do-brasil-em-2025-veja-ranking.ghtml> Acessado em: 20/09/25

SEJA UM PATROCINADOR DO



XXV Congresso Internacional da Propriedade Intelectual

FUNDAMENTOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL PARA UM NOVO TEMPO

e figure entre os grandes escritórios de propriedade intelectual.

16, 17 e 18 de março de 2026

Para receber a Carta Patrocínio entre em
contato pelo e-mail **congresso@aspi.org.br**

GRAND MERCURE SÃO PAULO IBIRAPUERA

Associação
Paulista da
Propriedade
Intelectual

