

**TozziniFreire.**  
ADVOGADOS


**Boletim**

# Propriedade Intelectual.

25ª Edição | 2024

Este boletim é um informativo  
da área de **Propriedade Intelectual**  
de TozziniFreire Advogados.

# SUMÁRIO

Clique na notícia e navegue  
pelo documento 

## 01 | Notícias do INPI

---

/Novidades do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

## 02 | Decisões Judiciais

---

/Uso de marcas comerciais em propaganda eleitoral é proibido

/Grupo Soma processa Shein por cópia de roupas da Animale e busca indenização

/Conhecimento prévio sobre marca estrangeira leva à nulidade de “Deus Brasil Ex Machina” no Brasil

/Reserva deve indenizar o espólio de Tim Maia pelo uso indevido de músicas em camisetas

/Ação de nulidade de registro de marca: só é imprescritível quando há notoriedade da marca e má-fé

/Amazon consegue liminar em disputa sobre patente de tecnologia de codificação de vídeo

# NOTÍCIAS DO INPI

## Novidades do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

- **Procedimento de Exame Técnico dos Pedidos de Patentes em Grau de Recurso:**

publicado pelo INPI, o procedimento tem a finalidade de orientar a elaboração de parecer técnico em grau de recurso para pedidos de patente de invenção, modelo de utilidade e certificado de adição indeferidos em primeira instância. Confira o procedimento [aqui](#).

- **Esclarecimentos do INPI sobre procedimento de alteração de titularidade/nome/sede em patentes:** com o objetivo de esclarecer e atualizar as normas a respeito dos procedimentos de anotação de

alteração de nome, sede, titularidade de patentes, bem como anotações de ônus, o INPI publicou a Portaria INPI/DIRPA nº 20 de 13 de setembro de 2024. A Portaria pode ser encontrada [aqui](#).

- **Diretório Nacional de Combate à Falsificação de Indicações Geográficas (IG):** pré-lançado pelo INPI. Na plataforma,

que fica dentro do portal do INPI, os produtores poderão registrar informações diversas de seus produtos, como principais características, descrição de embalagens e rotas utilizadas. Acesse o Diretório [aqui](#).



# DECISÕES JUDICIAIS

## Uso de marcas comerciais em propaganda eleitoral é proibido

Em julho deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve a proibição do uso de marcas comerciais em propagandas eleitorais, conforme despacho da [consulta \(11551\) nº 0600188-95.2024.6.00.0000](#): “a proibição

da exposição de marcas comerciais ou da veiculação de propaganda realizada com a intenção, ainda que disfarçada ou subliminar, de promover marca ou produto abrange toda modalidade de propaganda eleitoral”.

## Grupo Soma processa Shein por cópia de roupas da Animale e busca indenização

O Grupo Soma entrou com uma ação judicial contra a Shein, acusando a empresa de copiar roupas da grife Animale e vendê-las a preços significativamente menores. Segundo o Grupo Soma, a Shein teria abordado seus fornecedores para reproduzir as peças, o que configuraria uma violação de direitos autorais. O processo está em trâmite na 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Tribunal de Justiça de São Paulo, e o Soma busca uma reparação pela suposta infração.

Durante o processo, foi revelado que a Shein detinha um documento que indicava os tipos de roupas a serem reproduzidas da coleção de verão 2024 da Animale, incluindo imagens e

detalhes das campanhas da marca. A Shein, por sua vez, alegou que o uso da marca Animale era apenas uma referência para análise de mercado e que o documento havia sido enviado de forma indevida por uma funcionária.

Discussões como essa têm se tornado cada vez mais comum, demonstrando o poder das plataformas de comércio eletrônico e a importância de se fiscalizar o mercado de forma ativa – e não reativa – de modo que as empresas, como titular de direitos, devem buscar entender quais ferramentas podem usar para auxiliá-las nessa batalha, além de quais estratégias seguir para proteção de suas criações autorais e de propriedade intelectual.

## Conhecimento prévio sobre marca estrangeira leva à nulidade de “Deus Brasil Ex Machina” no Brasil

Em julgamento do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), o registro da marca brasileira “Deus Brasil Ex Machina” foi declarado nulo em razão de identidade gráfica e de segmentos comerciais com a marca australiana “Deus Ex Machina”. A nulidade foi motivada pela comprovação do conhecimento prévio do titular da marca brasileira “Deus Brasil Ex Machina” sobre marca registrada no exterior, na forma do art. 124, XXIII, da Lei da Propriedade Industrial (LPI).

De acordo com o TRF2, os direitos previstos na LPI estendem-se a titulares sediados em

país signatário da Convenção da União de Paris (CUP) e, no caso em questão, a marca “Deus Ex Machina” estava registrada na Austrália, país signatário da CUP.

Essa ação é um dos exemplos de medidas que podem ser tomadas por titulares de marcas de países estrangeiros no Brasil para impedir que terceiros, de má-fé, explorem a sua marca indevidamente. Além da via judicial, também é possível ingressar com Oposição e Processo Administrativo de Nulidade perante o INPI.

Processo nº [5076368-92.2020.4.02.5101](#).

## Reserva deve indenizar o espólio de Tim Maia pelo uso indevido de músicas em camisetas

Em 10 de setembro, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por unanimidade, que a empresa Reserva deve indenizar os herdeiros de Tim Maia pelo uso indevido de letras de suas músicas em camisetas. Frases como “Guaraná & suco de caju & goiabada & sobremesa”, da canção “Do Leme ao Pontal”, e “Você & eu & eu & você”, da música “Você e Eu, Eu e Você”, foram utilizadas sem autorização, levando o tribunal a aumentar as indenizações determinadas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para R\$ 50 mil por danos morais, além do ressarcimento dos lucros obtidos pela empresa e de

um valor que seria cobrado caso a autorização tivesse sido solicitada.

O relator do caso, ministro Marco Aurélio Bellizze, enfatizou que a apropriação das letras, mesmo com pequenas alterações, configura reprodução ilícita, sublinhando a importância da proteção legal às composições musicais sob a Lei de Direitos Autorais. Essa decisão destaca a necessidade de autorização para o uso de obras artísticas e serve como um alerta sobre os limites comerciais, ressaltando a importância do respeito aos direitos dos autores.

## Ação de nulidade de registro de marca: só é imprescritível quando há notoriedade da marca e má-fé

A ação para anular o registro de uma marca, em regra, prescreve em cinco anos. No entanto, por uma exceção prevista na CUP de 1883, se houver **(i)** má-fé por parte de quem registrou a marca; e **(ii)** notoriedade da marca no momento do seu registro, desde que devidamente comprovados, a ação se tornaria imprescritível. Foi nessa linha, portanto, que o STJ negou o pedido da Speedo Internacional para anular os registros brasileiros feitos por outra empresa, de um ex-atleta brasileiro, com quem a Speedo International manteve relação comercial por 30 anos, considerando que, na ocasião do registro, a marca não tinha notoriedade perante o público em geral.

Por outro lado, com o término do acordo empresarial entre as empresas, a renovação do registro de marca pela empresa brasileira está proibida, permitindo que, gradualmente, a marca Speedo e seu símbolo figurativo (seta) retornem aos seus verdadeiros titulares.

Ainda que esse caso tenha suas particularidades, casos semelhantes a esses não são raros e devem ser um alerta para empresas estrangeiras, as quais devem ter **(i)** cláusulas claras em seus contratos com fornecedores e distribuidores de forma a garantir que sua propriedade intelectual não seja registrada por terceiros; **(ii)** o cuidado de registrar sua marca no país em que se pretende entrar; e **(iii)** uma postura ativa no monitoramento e zelo de sua marca.



## Amazon consegue liminar em disputa sobre patente de tecnologia de codificação de vídeo

A Amazon obteve recentemente uma liminar favorável em uma disputa judicial envolvendo a tecnologia de codificação de vídeo digital registrada pela Divx no Brasil. A Divx havia processado a Amazon alegando que a empresa utilizava sua patente sem autorização, e conseguiu inicialmente uma decisão que impedia a Amazon de utilizar o padrão tecnológico High-Efficiency Video Coding (HECV, um padrão de compressão de vídeo de alta eficiência), sob pena de multa diária de R\$ 300 mil. A Amazon, por sua vez, argumentou que a tecnologia já possuía registro internacional e que a patente brasileira não deveria ser válida. O juiz acatou o argumento e suspendeu temporariamente a patente até a decisão final do processo.

O caso envolve também um histórico de

disputas judiciais, uma vez que a Divx anteriormente havia processado a Netflix pelo uso da mesma tecnologia. Além disso, o juiz ordenou a nomeação de um novo perito para revisar o caso. Cabe ressaltar que a decisão foi revertida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, em 12 de julho de 2024, o que adiciona uma camada de complexidade à disputa.

Essa discussão destaca a importância da harmonização das patentes entre jurisdições diferentes, especialmente no setor de tecnologia, onde registros internacionais podem colidir com proteções nacionais. A decisão inicial em favor da Amazon ilustra a relevância do diálogo entre sistemas judiciais e órgãos como o INPI para assegurar que patentes não sejam usadas de maneira inadequada ou indevida.





### Sócias responsáveis pelo boletim

- 👤 Marcela Waksman Ejnisman
- 👤 Carla do Couto Hellu Battilana
- 👤 Luiza Sato
- 👤 Stephanie Consonni de Schryver

### Colaboraram para este boletim:

- Igor Baden Powell
- Isabella de Freitas Moraes Sampaio Pereira
- Julia Parizotto Menzel
- Julie Lissa Kagawa
- Maria Eugênia Geve de Moraes Lacerda
- Miguel Lima Carneiro