

TozziniFreire.
ADVOGADOS

Boletim
Propriedade
Intelectual.

26ª Edição | 2024

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

SUMÁRIO

Clique na notícia e navegue
pelo documento 

01 | Realidade Brasileira

/20ª Edição da Classificação de NICE

/Recentes ações contra pirataria digital

02 | Decisões Judiciais

/STJ reconhece validade de marca com
cunho publicitário

/TRF2 anula decisão do INPI e autoriza
registro da marca “YOUW”

/Vert será indenizada por uso indevido
de marca em produtos concorrentes

/Novos desdobramentos do TRF2 sobre
a disputa envolvendo a marca Iphone
entre Gradiente e Apple

REALIDADE BRASILEIRA

20ª Edição da Classificação de NICE

A edição de 2025 da Classificação Internacional de Produtos e Serviços para Registro de Marcas (Classificação de Nice) entrará em vigor em 1º de janeiro de 2025.

Você pode encontrar a vigésima versão no [site](#) da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

Recentes ações contra pirataria digital

No final de setembro, uma operação do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) bloqueou e suspendeu cerca de 675 sites e 14 aplicativos de streaming ilegais, além de remover conteúdos ilegais de áudio e vídeo, incluindo jogos e músicas. Essa operação teve por objetivo combater crimes praticados contra a propriedade intelectual no meio virtual e contou com a parceria de órgãos e associações estrangeiras de propriedade intelectual.

Enquanto isso, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) promoveu, no início de outubro, um evento sobre medidas para reprimir a comercialização de produtos falsificados na internet, com autoridades consulares dos Estados Unidos, Reino Unido e Japão.

As iniciativas implementadas pelo MJSP e MPSP evidenciam a relevância da proteção da propriedade intelectual no ambiente digital, onde a reprodução e a cópia não autorizadas de filmes, séries e músicas, bem como a comercialização de produtos contrafeitos, são práticas recorrentes. Tais ações, além de configurarem crimes, geram significativos prejuízos ao setor cultural e a todos os seus agentes, especialmente aos autores e demais titulares de direitos de propriedade intelectual. Portanto, é crucial fortalecer a conscientização e a atuação nesse campo, a fim de salvaguardar a criatividade e a inovação.

DECISÕES JUDICIAIS

STJ reconhece validade de marca com cunho publicitário

Em julgamento do Recurso Especial (REsp) nº 2.105.557/RJ, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a registrabilidade das marcas mistas “THERASKIN HARMONIA NA PELE”, cujos pedidos haviam sido indeferidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sob o argumento de que marca constituída por sinal ou expressão de propaganda é irregistrável de acordo com o inciso VII do art. 124 da Lei da Propriedade Industrial (LPI).

Segundo o STJ, embora o conjunto marcário inclua um elemento publicitário (expressão “HARMONIA NA PELE”), esse não é suficiente para classificar a marca unicamente como um sinal de propaganda. Isso se deve, principalmente, à presença de outros elementos nominativos e figurativos que conferem à marca a distintividade exigida LPI.

Ao reconhecer a validade das marcas “THERASKIN HARMONIA NA PELE”, o STJ ressalta a importância de uma análise completa do conjunto marcário, levando em conta não apenas os elementos não registráveis, como os sinais publicitários, mas também a distintividade que é conferida por outros aspectos nominativos e figurativos presentes. Essa

decisão estabelece um precedente relevante e que pode abrir margem a diversas discussões sobre o tema. De fato, há slogans que viram marcas – como o slogan da Nike, “Just Do It”, mas as dúvidas pairam quanto aos slogans que não são dotados de tanta distintividade. Quando um conjunto marcário, composto por expressão com caráter de propaganda, vira suficientemente distintivo para ser registrado como marca?



TRF2 anula decisão do INPI e autoriza registro da marca “YOUW”

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) anulou o ato administrativo do INPI que havia indeferido o pedido de registro da marca “YOUW” com base em suposto conflito com a marca “YOO” (consulte a decisão [aqui](#)). O INPI justificou o indeferimento com base no art. 124, XIX, da LPI, que impede o registro de marcas suscetíveis de causar confusão com marcas previamente registradas. No entanto, a empresa apelante argumentou que, apesar das semelhanças entre os nomes, as composições gráficas e nominativas das marcas são suficientemente distintas para evitar confusão.

O relator do caso concluiu que as diferenças entre as marcas, tanto em termos gráficos quanto nominativos, afastam o risco de confusão entre os consumidores. O relator destacou ainda que o uso amplamente difundido

da palavra “you” no mercado fragiliza a alegação de exclusividade. Com base nesses fatores e em precedentes de casos semelhantes, o Tribunal deu provimento à apelação, anulando o indeferimento do INPI e determinando a concessão do registro da marca “YOUW”.

Essa decisão demonstra que a análise de registro de marcas precisa ir além de uma simples comparação nominativa. Ela deve considerar o contexto de uso da marca e as características visuais e semânticas que podem diferenciar produtos no mercado. O caso reitera que a exclusividade de determinados termos pode ser limitada, especialmente em mercados altamente competitivos, onde a inovação e a coexistência de marcas semelhantes são inevitáveis.



Vert será indenizada por uso indevido de marca em produtos concorrentes

A empresa Veja Fair Trade Shoes, anteriormente chamada de “Vert” no Brasil, será indenizada em R\$ 20 mil por danos morais devido ao uso não autorizado de sua marca registrada “V” em produtos de concorrentes. A decisão foi proferida pelo juiz Eduardo Palma Pellegrinelli, da 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem de São Paulo, que concluiu que houve violação dos direitos de propriedade industrial da empresa. A ação foi movida contra as empresas Fork Calçados, Hyard Calçados e Fromshoes, alegando o uso indevido da marca para promover produtos similares por meio de websites e redes sociais, caracterizando concorrência desleal.

As rés negaram as acusações, alegando não ter comercializado os produtos da marca “Veja” ou operado no mesmo segmento. Entretanto, o juiz rejeitou essas alegações e considerou que o uso da marca “V”, associado

à comercialização de produtos semelhantes, poderia causar confusão entre os consumidores e configurar concorrência desleal. Além da indenização por danos morais, as empresas foram obrigadas a remover o conteúdo infrator e cessar o uso da marca “Vert” em qualquer plataforma online. A indenização por danos materiais será apurada em fase de liquidação de sentença, conforme prevê a LPI.

Esse caso evidencia o impacto que a apropriação indevida de marcas pode causar, não apenas no aspecto comercial, mas também na credibilidade e no valor de mercado de uma empresa. A decisão judicial serve como um alerta para que empresas estejam vigilantes quanto à proteção de seus direitos de marca, especialmente em ambientes digitais, onde a fiscalização é mais complexa e as infrações podem prejudicar significativamente a competitividade e a imagem de uma marca no mercado.



Novos desdobramentos do TRF2 sobre a disputa envolvendo a marca Iphone entre Gradiente e Apple

A disputa judicial entre a IGB Eletrônica S/A (Gradiente) e a Apple Inc. (Apple) pela titularidade da marca “Iphone” no Brasil tem avançado no TRF2. A Gradiente, empresa brasileira que depositou o pedido de registro da marca “G Gradiente Iphone” em 2000, antes do lançamento do “iPhone” pela Apple em 2007, busca anular o registro da marca “iPhone” da Apple, alegando que seu direito de uso é anterior. No entanto, o TRF2 decidiu manter a decisão de primeira instância que negou o pedido da Gradiente, entendendo que as marcas possuem elementos distintivos suficientes para evitar confusão no mercado. O tribunal também redistribuiu um segundo processo, no qual a Apple solicitou a caducidade do registro de marca da Gradiente, para uma vara federal especializada.

Além dos desdobramentos no TRF2, o caso está sob análise do Supremo Tribunal Federal (STF), que avaliará a exclusividade do uso da marca “iPhone” no Brasil. Consulte mais detalhes sobre o julgamento [aqui](#). O julgamento do TRF2 favorável à Apple está em consonância com o placar inicial do julgamento no STF, que contava com 5 votos a favor da Apple, contra 3 votos favoráveis à Gradiente; no entanto, o placar foi zerado ao final do ano passado e o processo aguarda o julgamento do STF. A decisão do STF terá repercussão geral e poderá estabelecer novos parâmetros para a propriedade industrial e validade do registro de marcas que disputam direitos de uso anteriores, influenciando não apenas essa disputa, mas também outros casos futuros semelhantes.





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