

**TozziniFreire.**  
ADVOGADOS

**Boletim**


# Propriedade Intelectual.

---

27ª 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

---

/Novidades do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

## 02 | Decisões Judiciais

---

/TJ-SP reconhece coexistência de restaurantes com marcas homônimas em cidades distintas

/Justiça Federal anula registro da marca “Xantyplus” por semelhança com marca “Xantinon”

## 03 | PI no Exterior

---

/Tupperware vende propriedade intelectual em acordo com credores durante falência

# REALIDADE BRASILEIRA

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

- **Marcas – Distintividade Adquirida:** Está aberta, até 29 de janeiro de 2025, a consulta pública do INPI sobre a análise da aquisição de distintividade pelo uso durante o exame de registrabilidade de marca. A chamada distintividade adquirida ocorre quando um termo comum adquire distintividade capaz de garantir seu registro como marca.

A consulta pública propõe alterações na Portaria INPI/PR nº 08/22 e no Manual de Marcas do INPI com novas regras e diretrizes que definem o que é distintividade adquirida e o procedimento para seu reconhecimento.

- **Marcas – Elementos de Propaganda:** No final de outubro, o INPI anunciou que aceitará pedidos de registro de marca com elementos de propaganda (slogan). O artigo 124, inciso VII, da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996) prevê que não é registrável como marca sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda. Portanto, essa mudança de entendimento do INPI certamente criará oportunidades para

titulares de marcas que **(i)** são compostas por expressões de propaganda; e **(ii)** têm caráter distintivo, buscar a proteção de seus sinais distintivos perante o Instituto. As novas regras para aplicação dessa nova interpretação já estão disponíveis para consulta no Manual de Marcas do INPI.

- **Patentes – Estudo sobre Anticorpos Monoclonais:** O INPI divulgou o estudo “Trastuzumabe e pertuzumabe: anticorpos monoclonais para tratamento de câncer de mama HER2+”, com o cenário de patenteamento desses biofármacos no Brasil. O estudo pode ser acessado [aqui](#).

- **Negócios e Inovação** – O INPI e o Instituto de Propriedade Intelectual de Singapura (IPOS) assinaram, no final de outubro, um memorando de entendimentos focado em propriedade intelectual, e publicaram o primeiro guia de uma série de 15 guias de negócios do IPOS com conceitos de propriedade intelectual e orientações sobre parcerias, concorrência, internacionalização das empresas e a geração de recursos. Confira o primeiro guia [aqui](#).



# DECISÕES JUDICIAIS

## TJ-SP reconhece coexistência de restaurantes com marcas homônimas em cidades distintas

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) decidiu que marcas idênticas de restaurantes localizados em cidades diferentes podem coexistir no mercado (consulte o acórdão [aqui](#)). No caso em questão, uma pizzaria de São Paulo solicitava a proibição do uso da marca “Micheluccio” por uma pizzaria de Sorocaba, alegando que o uso de marca idêntica à sua poderia causar confusão entre os consumidores e pedia, ainda, uma indenização por danos morais e a imposição de uma multa diária.

No entanto, o relator do caso entendeu pela ausência de risco de confusão entre os consumidores, permitindo a convivência entre as marcas, em razão da distância geográfica entre os estabelecimentos, que se encontram em cidades distantes, a quase 100km de distância um do outro, e com públicos-alvo locais e distintos. Além disso, o relator considerou em sua decisão, **(i)** o uso prolongado e de boa-fé da marca pela pizzaria sorocabana desde 1994; **(ii)** a inércia da pizzaria paulistana por anos após tomar conhecimento desse uso; e **(iii)** a ausência de comprovação de prejuízos concretos.

Sob a nossa perspectiva, essa decisão estabelece um precedente que pode gerar

controvérsias. Por um lado, a decisão relaciona a possibilidade de coexistência de marcas com a distância/localidade dos estabelecimentos comerciais, criando, de certa forma, uma exceção ao princípio da territorialidade. Por outro lado, a decisão aborda a função social da marca e o princípio da inércia. Apesar das possíveis controvérsias, recomendamos aos titulares de direitos que sempre ajam proativamente para proteger seus interesses.



## Justiça Federal anula registro da marca “Xantyplus” por semelhança com marca “Xantionon”

O juiz da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro decidiu anular o registro da marca “Xantyplus”, de titularidade da empresa Forhelth Nutricional, em razão da similaridade com a marca “Xantionon”, pertencente à empresa União Química Farmacêutica (consulte a decisão [aqui](#)).

A União Química argumentou que a semelhança fonética e o uso do prefixo “xant” induziam os consumidores ao erro, afetando a originalidade e identidade do produto já existente, que conta com uma longa trajetória de proteção no mercado farmacêutico desde 1943. Em sua decisão de nulidade do registro

de marca, o juiz destacou a anterioridade e proteção consolidada da marca “Xantionon” e o risco de confusão entre os consumidores.

Esse caso reforça a importância da proteção de marcas já consolidadas no mercado, especialmente em setores sensíveis como o farmacêutico, onde a clareza e a originalidade são essenciais para a segurança do consumidor. A decisão do juiz evidencia que a similaridade entre marcas deve ser criteriosamente analisada, uma vez que pode impactar não apenas a identidade das marcas, mas também a confiança dos consumidores nos produtos que consomem.



# PI NO EXTERIOR

## Tupperware vende propriedade intelectual em acordo com credores durante falência

A Tupperware, icônica fabricante de potes plásticos, anunciou um acordo preliminar com um grupo de credores como parte de seu processo de falência nos Estados Unidos. O acordo, que envolve a venda de propriedade intelectual “necessária para criar e comercializar a marca Tupperware”, foi firmado com credores como a Stonehill Capital Management Partners e a Alden Global Capital. Além da propriedade intelectual, a empresa se comprometeu a vender ativos nos EUA e em algumas filiais estrangeiras, enquanto encerra suas operações em mercados considerados não essenciais.

Os ativos da Tupperware foram avaliados entre US\$ 500 milhões e US\$ 1 bilhão, mas seus passivos somam entre US\$ 1 bilhão e US\$ 10 bilhões. A transação busca dar fôlego financeiro à marca, que seguirá operando em mercados globais estratégicos por meio de consultores, vendas online e parceiros comerciais. A empresa destacou que a venda representa uma nova fase para a marca, após anos de dificuldades causadas por uma dívida acumulada e um modelo operacional desatualizado.

Essa operação reflete a relevância da propriedade intelectual como ativo estratégico em processos de reestruturação e falência. O caso Tupperware reforça a importância de proteger e valorizar esses direitos, que podem servir como um instrumento essencial para a recuperação financeira e a continuidade de negócios em situações críticas.







### 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