

**TozziniFreire.**  
ADVOGADOS

**Boletim**

# Propriedade Intelectual.

---

28ª 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

---

/INPI publica novas diretrizes para o exame de Certificados de Adição de Invenção

/Câmara dos Deputados aprova adesão do Brasil ao Tratado de Budapeste

/Renovação do Acordo de Cooperação em Patentes entre Brasil e Europa

## 02 | Decisões Judiciais

---

/Decisão que nega indenização por plágio a cineasta é mantida

/Disputa pelo uso das marcas Dan'Up e DanFrut

/TRF2 permite a coexistência de marcas com a sigla "TCM" por transportadoras

## 03 | PI no Exterior

---

/Empresa brasileira vence batalha milionária de patentes de silicone contra concorrente alemã

# REALIDADE BRASILEIRA

## INPI publica novas diretrizes para o exame de Certificados de Adição de Invenção

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) publicou a Portaria nº 024/2024 (acesse [aqui](#)), que atualiza as diretrizes para o exame de Certificados de Adição de Invenção, conforme o art. 76 da Lei de Propriedade Industrial (LPI). Esses certificados protegem melhorias relacionadas a uma patente principal já concedida, sem exigir nova comprovação de atividade inventiva.

As mudanças incluem requisitos detalhados para concessão, como a verificação da conexão inventiva com a patente principal, além de novas regras para o arquivamento de pedidos em caso de indeferimento ou arquivamento do pedido principal. O objetivo é garantir maior uniformidade e agilidade nos procedimentos, oferecendo segurança jurídica para os depositantes e promovendo um ambiente de inovação no Brasil. A atualização das diretrizes também reflete o esforço do INPI em modernizar e agilizar seus processos.



## Câmara dos Deputados aprova adesão do Brasil ao Tratado de Budapeste

No dia 27 de novembro de 2024, a Câmara dos Deputados aprovou a adesão do Brasil ao Tratado de Budapeste.

O Tratado visa facilitar o patenteamento de invenções envolvendo micro-organismos ao permitir que o depósito de material biológico em uma única Autoridade Depositária Internacional (IDA) seja reconhecido globalmente, eliminando a necessidade de múltiplos depósitos e, assim, reduzindo custos e simplificando procedimentos.

Com a adesão, o Brasil poderá estabelecer suas próprias IDAs, beneficiando significativamente os inventores nacionais, visto que atualmente a única IDA na América do Sul está no Chile. A criação de IDAs no Brasil promete diminuir a burocracia e fomentar a inovação, alinhando o país às melhores práticas internacionais em propriedade intelectual. O PDL agora segue para apreciação no Senado, reforçando o compromisso do Brasil em modernizar seu sistema e impulsionar o desenvolvimento tecnológico.



## Renovação do Acordo de Cooperação em Patentes entre Brasil e Europa

O programa de cooperação bilateral entre o INPI e o Instituto Europeu de Patentes (EPO, na sigla em inglês) foi renovado por mais cinco anos. Com essa parceria, os depositantes podem usar os resultados da análise de seus pedidos de patente no INPI para acelerar o

processo de exame no EPO. Por ser bilateral, esse mecanismo também se aplica para os pedidos examinados na Europa, e depositantes podem usar a decisão europeia para agilizar o exame de seus pedidos de patentes brasileiros no INPI.

# DECISÕES JUDICIAIS

## Decisão que nega indenização por plágio a cineasta é mantida

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) negou provimento à apelação interposta por cineasta contra sentença que nega indenização por danos morais e materiais por suposto plágio da pela Globo em seus programas The Voice e The Voice Kids a partir de 2020.

Em resumo, o cineasta alegou ter criado textos para programas de talento e, embora suas criações não tenham se concretizado, afirma ter apresentado seus projetos e roteiros para a Globo em 2019.

Segundo a decisão de segunda instância, as semelhanças entre os programas do cineasta e o The Voice e suas variações não configuram contrafação, plágio ou violação de direitos autorais, pois, entre outras razões: **(i)** o perito não constatou elementos suficientemente semelhantes; **(ii)** os direitos do autor não seriam criações audiovisuais protegidas por lei, já que seus materiais eram roteiros que nunca saíram do papel. Além disso, constatou-se que os programas da Globo imitam modelos estrangeiros adquiridos pela empresa.

Casos como esses são importantes para reforçar, de um lado, os cuidados que titulares de direitos devem tomar ao apresentar seus projetos para terceiros, como registrar seus ativos intangíveis e firmar acordos de confidencialidade. Por outro lado, demonstram que esse tipo de discussão é analisada pelo Judiciário sob diversos ângulos, configurando uma discussão complexa que exige o apoio de peritos com expertise na matéria.



## Disputa pelo uso das marcas Dan'Up e DanFrut

Recentemente, a Nobel Foods (Nobel) iniciou disputas administrativa e judicial contra a Danone Brasil (Danone) pelo direito de uso das marcas Dan'Up e DanFrut. A Nobel alega que essas marcas não são mais utilizadas no mercado brasileiro há anos. Conhecida por sua linha de produtos de limpeza e higiene, a Nobel solicitou ao INPI a caducidade dos registros das marcas da Danone e requereu o registro das próprias marcas Dan'Up e DanFrut, sustentando que a Danone não mantém atividades comerciais relacionadas a elas.

Por sua vez, a Danone, que detém a propriedade das marcas há mais de 40 anos, contestou essa tentativa, ajuizando uma ação na 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nela, acusou a Nobel de tentar se beneficiar indevidamente de sua notoriedade, configurando

concorrência desleal. A primeira decisão na disputa reconheceu o direito da Nobel de solicitar as marcas, mas deixou claro que isso não deve ser interpretado como uma autorização para a apropriação indevida de marcas notórias.

A posição da Danone reflete uma preocupação legítima com a proteção de suas marcas e a reputação que construiu ao longo das décadas. Entretanto, se a empresa não conseguir comprovar o uso de sua marca ou demonstrar que não houve interrupção nas atividades relacionadas a ela por mais de cinco anos consecutivos, qualquer terceiro, como a Nobel, poderia reivindicar o uso das marcas em questão. Essa disputa levanta importantes questões sobre a relevância das marcas notórias em desuso, a ética nas práticas de concorrência e a preservação do patrimônio intelectual.



## TRF2 permite a coexistência de marcas com a sigla “TCM” por transportadoras

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região anulou a decisão administrativa do INPI que havia cancelado o registro da marca “TCM” de uma transportadora, alegando conflito com uma marca similar já registrada e composta pela mesma sigla. A decisão do TRF2 foi fundamentada na análise das diferenças gráficas das marcas e nos serviços prestados por ambas as empresas, que atuam no setor de transporte, mas em nichos distintos. Uma das empresas é especializada no transporte de autopeças para montadoras, enquanto a outra realiza o transporte de mercadorias variadas. O colegiado considerou que as distinções entre as marcas e os serviços são suficientes para evitar confusão no mercado.

Na decisão, foi destacado que as marcas convivem no mercado há mais de 10 anos sem indícios significativos de confusão. Além disso, o

elemento nominativo “TCM” é acompanhado de outros elementos gráficos que diferenciam suficientemente as marcas. A decisão restabeleceu o registro da marca “TCM” para a autora e condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios, reafirmando a possibilidade de coexistência pacífica de marcas em nichos de mercado distintos.

O entendimento do TRF2 reforça que, mesmo em setores correlatos, as distinções gráficas e a segmentação de mercado podem ser determinantes para afastar confusões ou associações indevidas e garantir a coexistência de direitos marcários, promovendo um ambiente jurídico mais flexível e adaptado às realidades comerciais. Nesse caso, ao nosso ver, o fato de ambas as marcas serem siglas, que têm baixa proteção, certamente contribuiu para a decisão do judiciário.



# PI NO EXTERIOR

## Empresa brasileira vence batalha milionária de patentes de silicone contra concorrente alemã

O Tribunal de Apelação de Frankfurt, na Alemanha, decidiu a favor da empresa brasileira Silimed em uma disputa envolvendo a apropriação indevida de tecnologia pela concorrente alemã Polytech Health & Aesthetics (Polytech). A Silimed, maior fabricante de implantes mamários da América Latina, acusou a Polytech de utilizar informações confidenciais sobre o método de fabricação de implantes mamários revestidos de poliuretano, obtidas durante uma antiga parceria de distribuição. A decisão inédita reconhece a Silimed como única proprietária da tecnologia e impede novos recursos. Estima-se que a indenização devida à empresa brasileira possa ultrapassar R\$ 1,2 bilhão.

O caso, que se arrasta há mais de uma década, inclui ainda processos na Justiça brasileira e no Tribunal Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional. As disputas começaram após o término da parceria em 2007, quando a Polytech passou a usar informações protegidas pela Silimed para depositar pedidos de patentes em seu nome. A vitória da Silimed no país da concorrente reforça a importância do respeito à propriedade intelectual e destaca o papel inovador da indústria brasileira no mercado global.

Essa decisão é um marco para a proteção de segredos industriais e patentes, especialmente para empresas que competem em mercados altamente tecnológicos e regulamentados. O reconhecimento pela Justiça alemã fortalece o posicionamento da Silimed como líder global no setor e serve como alerta sobre a seriedade de violações de propriedade intelectual em parcerias internacionais.





### 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