

TozziniFreire.




Propriedade Intelectual

39ª Edição | 2025

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

SUMÁRIO

Clique na notícia e navegue
pelo documento 

DISCUSSÕES ADMINISTRATIVAS

Proposta de transformação do INPI em agência reguladora

Atualmente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é uma autarquia federal, mas estão em andamento discussões e estudos sobre a proposta para transformá-lo em agência reguladora a fim de aumentar sua autonomia e eficiência. A Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) organizou recentemente um evento para discutir o tema, veja mais detalhes do evento [aqui](#).



REALIDADE BRASILEIRA

NR Sports, empresa dos pais de Neymar, adquire a marca Pelé em negócio de US\$ 8 milhões

A NR Sports, empresa dos pais do jogador Neymar Jr., confirmou a compra da marca Pelé no último mês por US\$ 8 milhões. A aquisição ocorreu após negociações com a Sport 10, agência norte-americana que detinha os direitos de exploração do nome, imagem e acervo histórico relacionados a Pelé.

O pai de Neymar destacou em seu discurso a importância cultural do ícone do futebol, ressaltando que a marca Pelé representa uma linguagem universal compreendida em todo o mundo. A NR Sports destacou que a operação não se limita ao uso mercadológico do nome, mas envolve uma estratégia mais ampla de governança da marca, incluindo controle de licenças, alinhamento reputacional e novos projetos institucionais.

Do ponto de vista da propriedade intelectual, a operação reforça que marcas pessoais notoriamente conhecidas podem assumir autonomia patrimonial relevante, exigindo

estratégias jurídicas que conciliem exploração econômica, proteção marcária e preservação reputacional.



Semelhança de elementos figurativos motiva disputa entre Mari Maria Cosméticos e Larissa Manoela

Uma das marcas registradas pela empresa Mari Maria Cosméticos em 2016, de uma famosa influenciadora brasileira de maquiagem, tornou-se centro de uma controvérsia após a atriz Larissa Manoela requerer, em 2021, o registro de sua marca contendo elementos figurativos semelhantes, especialmente o desenho de uma coroa, presente em ambas as identidades visuais.



Segundo Mari Maria Cosméticos, sua marca registrada consolidou o uso distintivo da

coroa no segmento de maquiagem, o que poderia ser comprometido pelo pedido posterior da atriz. Apesar da recente decisão administrativa do INPI manter o registro da marca de Larissa Manoela, a empresa Mari Maria Cosméticos afirma que seus direitos adquiridos permanecem intactos e sinaliza a possibilidade de medidas judiciais para proteger sua identidade visual e garantir a observância da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial, LPI).

O caso reforça a relevância da análise de anterioridade e distintividade em disputas envolvendo elementos figurativos, além de evidenciar a necessidade de coerência entre decisões administrativas e a efetiva tutela dos direitos marcários em mercados altamente competitivos.



Justiça nega pedido da Yakult para proibir uso embalagem do Isinho

A 11ª Vara Cível de João Pessoa negou o pedido da Yakult para impedir que o leite fermentado Isinho, do Laticínio Belo Vale, utilizasse uma embalagem em formato ondulado, similar à da marca de titularidade da Yakult. O juiz Ricardo da Costa Freitas considerou que esse formato é um padrão de mercado para produtos semelhantes, não representando concorrência desleal. A defesa do Laticínio Belo Vale argumentou que as características da embalagem, como cores e a presença de um personagem, diferenciam o produto Isinho da marca Yakult, além de destacar que o formato ondulado também oferece funcionalidade ao produto.

O julgamento se baseou em um laudo pericial que verificou que a Yakult possui a marca tridimensional mais antiga, mas que não impede a utilização de formatos semelhantes, desde que não haja reprodução exata. A decisão foi

considerada inovadora, segundo a defesa da Yakult, e a empresa já anunciou a intenção de recorrer. A análise do caso também enfatizou que os elementos funcionais da embalagem não devem ser protegidos por exclusividade, permitindo que outros concorrentes possam explorar formas semelhantes.

A decisão reforça o entendimento de que a proteção ao trade dress exige prova robusta de distintividade e de confusão relevante, não bastando a mera semelhança estética ou a atuação no mesmo mercado. O precedente sinaliza cautela na ampliação excessiva da tutela concorrencial, preservando o equilíbrio entre proteção de ativos intangíveis e a livre concorrência, especialmente em mercados de produtos padronizados.

Fonte: Processo nº 0817669-21.2021.8.15.2001



CASOS JUDICIAIS

TJSP afasta alegação de risco de confusão entre as marcas Tok&Stok e Tok House

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) manteve sentença que rejeitou alegações de violação marcária formuladas pela Tok&Stok contra a empresa Tok House. No processo, a autora sustentou que o uso do termo “Tok” pela concorrente configuraria aproveitamento parasitário e desviaria sua clientela, afirmando que esse elemento seria o núcleo distintivo de sua marca. A ré, por sua vez, defendeu inexistência de ilicitude, ressaltando diferenças visuais e conceituais entre os sinais, distinção nos nichos de atuação e até mesmo a alteração voluntária de sua denominação para “RDESIGN”.

Ao analisar o recurso, o relator destacou que a única semelhança entre as marcas reside no uso do termo “Tok”, expressão considerada de baixa originalidade e incapaz de assegurar exclusividade isolada. Para o magistrado, a proteção marcária recai sobre o conjunto da marca, e não sobre parcelas fragmentadas, além de não haver elementos

suficientes para gerar associação indevida entre os públicos. Também pesou no julgamento a diferença entre os modelos de negócio: enquanto a Tok&Stok atua no varejo de móveis de pronta entrega, a ré dedica-se à produção de móveis planejados sob medida, afastando a possibilidade de confusão ou de desvio de clientela.

A decisão reforça que termos pouco distintivos não geram monopólio sobre a marca e que o risco de confusão deve ser avaliado considerando o conjunto marcário e o contexto de mercado. Por outro lado, considerando que “Tok” não é um termo do vernáculo brasileiro e que não há uma diluição aparente no mercado, também refletimos sobre o entendimento a respeito do que seria uma expressão de baixa originalidade e o seu poder distintivo.

Processo nº 1165063-17.2024.8.26.0100



TJSP confirma dano moral presumido a partir de uso indevido de marca

O TJSP proibiu o uso da marca “Sigvara” por duas empresárias do setor de semijoias, ao reconhecer sua semelhança com a marca “Vivara”. Para o colegiado, a proximidade gráfica e fonética entre os nomes poderia induzir consumidores ao erro e caracterizar concorrência desleal. A decisão determinou a imediata interrupção do uso e fixou indenizações por danos morais e materiais.

O relator destacou que o INPI já havia rejeitado o registro de “Sigvara” pela semelhança com “Vivara”. O Tribunal concluiu que a conduta não apenas configurava concorrência desleal,

mas também gerava dano moral presumido, diante da violação de marca amplamente reconhecida.

O caso reforça a importância da originalidade na criação de marcas e identidades visuais das empresas. Investir em pesquisas de anterioridade e orientação jurídica antes de lançar uma marca é uma medida que evita litígios e protege a credibilidade do negócio.

Fonte: Processo nº 0022886-47.2024.8.26.0100

PI NO EXTERIOR

Apple é multada em US\$ 634 milhões por violação de patente

Um júri federal na Califórnia determinou que a Apple Inc. deve pagar US\$ 634 milhões à empresa de tecnologia médica Masimo Corp. por violação de patente relacionada a funcionalidades do Apple Watch. A Apple declarou que discorda da decisão e planeja recorrer, argumentando que a patente em questão expirou em 2022 e que o veredito não reflete os fatos apresentados no julgamento.



Trata-se de uma disputa antiga e multifacetada: em 2023, a Comissão de Comércio Internacional dos EUA determinou que a Apple estava infringindo patentes da Masimo, levando à proibição de importação de modelos de Apple Watch com tecnologia de oxigênio no sangue no mercado norte-americano. A disputa envolve ainda acusações de apropriação de pessoal e know-how entre as empresas e múltiplas reivindicações de patente ao longo dos últimos anos.

A decisão destaca a importância de uma diligência criteriosa sobre o escopo e a validade das patentes, especialmente em produtos complexos que agregam múltiplas tecnologias. A decisão reforça que mesmo grandes empresas, como a Apple, podem ser responsabilizadas por incorporar tecnologias alheias sem licença adequadas. No entanto, a possibilidade de apelação e a expiração da patente central geram incertezas sobre o impacto final da condenação, demonstrando que litígios de patente podem requerer estratégias jurídicas eficazes para reduzir riscos de infração.

Disney fecha acordo com OpenAI e pode ser ditadora de tendências

A Disney fechou um acordo de três anos com a OpenAI para se tornar a primeira grande parceira de licenciamento de conteúdo no Sora, permitindo que a plataforma gere vídeos curtos, a partir de prompts de usuários, com mais de 200 personagens de Disney, Marvel, Pixar e Star Wars, além de figurinos, props, veículos e cenários icônicos; o acordo também habilita o ChatGPT Images a gerar imagens com o mesmo acervo de propriedade intelectual. A parceria exclui expressamente o uso de quaisquer “likeness” ou vozes de talentos, e seleções curadas desses vídeos de fãs estarão disponíveis no Disney+ a partir de início de 2026.

Além do licenciamento, a Disney será um grande cliente da OpenAI (usando APIs para criar produtos, ferramentas e experiências, inclusive




para o Disney+, e adotando o ChatGPT para colaboradores) e fará um investimento de US\$ 1 bilhão em participação acionária, com warrants para adquirir mais ações; as empresas afirmaram um compromisso conjunto com o uso responsável de inteligência artificial (IA) para proteger a segurança dos usuários e os direitos de criadores. A transação ainda depende de acordos definitivos, aprovações corporativas e condições usuais de fechamento.

Trata-se de um passo pioneiro de licenciamento oficial que cria um espaço “on the record” para UGC com IP Disney em IA generativa.





Sócias responsáveis pelo boletim

-  Carla do Couto Hellu Battilana
-  Luiza Sato
-  Stephanie Consonni de Schryver

Colaboraram para este boletim:

Bianca Patrinhani Okuma
Carolina Soares Franco
Eduarda Guerra de Almeida Prado
Igor Baden Powell
Isabella de Freitas Moraes Sampaio Pereira
Julie Lissa Kagawa
Maria Eugenia Geve de Moraes Lacerda
Miguel Lima Carneiro
Nathalia Yu Lin