



Propriedade Intelectual

47ª Edição | 2026

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

SUMÁRIO

Clique na notícia e navegue
pelo documento 

REALIDADE BRASILEIRA

Pix recebe proteção como marca de alto renome no Brasil

O Pix, sistema de pagamentos instantâneos desenvolvido pelo Banco Central do Brasil (BCB), passou a contar com proteção marcária reforçada no Brasil depois que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) reconheceu sua marca como de alto renome. O governo brasileiro anunciou a medida em meio a discussões internacionais recentes sobre o sistema de pagamentos e sua crescente relevância no mercado financeiro.

O reconhecimento de alto renome é uma das formas mais amplas de proteção conferidas pela legislação brasileira às marcas. Diferentemente da proteção ordinária, normalmente limitada aos produtos ou serviços abrangidos pelo registro, a marca reconhecida como de alto renome recebe proteção especial em todos os ramos de atividade. Essa proteção busca impedir que terceiros se aproveitem indevidamente de sua reputação, prestígio ou distintividade, mesmo que atuem em segmentos distintos.

O caso mostra como ativos de propriedade intelectual podem ter papel estratégico na proteção de iniciativas de grande impacto econômico e social. Com o Pix consolidado como um dos principais meios de pagamento do país e ganhando espaço internacionalmente, o reconhecimento de sua marca como de alto renome reforça a importância da proteção marcária para preservar a identidade, a reputação e a distintividade de sinais que alcançam elevado grau de reconhecimento público.



CASOS JUDICIAIS

TJSP mantém proibição de uso da marca “Les Présidents” por restaurante de Érick Jacquin

A 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) negou provimento ao recurso interposto pelo Président Restaurante (atual Les Présidents), comandado pelo chef Érick Jacquin. O Tribunal manteve a proibição do uso da marca “Les Présidents”, por entender que ela reproduz a marca “Président” – linha de manteigas e laticínios do grupo Lactalis – e sua identidade visual.

O relator baseou a decisão nos seguintes fundamentos: (i) a anterioridade marcária da Lactalis, registrada no INPI desde 1980; (ii) a reprodução indevida da marca e de sua identidade visual; (iii) a afinidade entre os setores de atuação, ambos no ramo alimentício e voltados ao mesmo público consumidor; (iv) uma pesquisa de mercado que demonstrou confusão entre os consumidores; (v) o indeferimento anterior, pelo INPI, de pedidos de registro do restaurante por conflito com a marca Président; e (vi) o conhecimento prévio

de Jacquin sobre a marca, evidenciado por sua trajetória na França e por sua participação no MasterChef Brasil, programa em que produtos “Président” foram anunciados.

Com base nesses fundamentos, o Tribunal manteve a condenação por concorrência desleal e aproveitamento parasitário, fixou indenização por danos morais e determinou o ressarcimento dos danos materiais, a serem apurados em liquidação. A decisão reforça a importância de monitorar o uso de marcas em mercados adjacentes e de manter uma estratégia marcária ativa.



Processo nº 1165431-60.2023.8.26.0100

Justiça de São Paulo reconhece proteção ao trade dress de bolsas de acrílico independentemente de registro no INPI

A 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem de São Paulo condenou uma empresa por concorrência desleal ao reproduzir bolsas de acrílico da empresa Estilé. O juiz entendeu que a proteção ao trade dress - conjunto de elementos visuais que compõem a identidade de um produto - independe de registro formal perante o INPI. A decisão se baseou nas normas de repressão à concorrência desleal previstas na Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial) e nos princípios gerais do direito civil.

A decisão se baseou em laudo pericial que confirmou a distintividade de um dos modelos e apontou risco de associação indevida entre os consumidores. A ré foi condenada ao pagamento de R\$25 mil por danos morais e de lucros cessantes a serem apurados em liquidação. O caso também reforça que a coincidência temporal na reprodução de estratégias

de comunicação e marketing pode servir como elemento de prova de cópia deliberada do conjunto-imagem, tornando menos plausível a hipótese de casualidade.

O Brasil não possui um instituto único de proteção ao trade dress, já que esse é composto de diversos elementos, como marca, cores, posicionamento de elementos, entre outros, sendo que alguns desses elementos são passíveis de registro e outros não. Portanto, essa decisão apenas reforça o entendimento de que o trade dress é protegido pelo ordenamento jurídico brasileiro sem depender de registro perante o INPI e destaca que a perícia é essencial para identificar a distintividade suficiente e o risco de confusão, embora esses elementos devam ser analisados caso a caso.

Processo nº 1120940-02.2022.8.26.0100

Justiça limita exclusividade sobre o termo “Petit Gattone”

A Justiça de São Paulo afastou, em primeira instância, a pretensão de uso exclusivo da expressão “Petit Gattone”, registrada no INPI para identificar um panetone com sabor inspirado em petit gâteau. A Fant Alimentos ajuizou a ação contra a Marilan, titular da marca Casa Suíça. A autora alegou que o uso de uma expressão semelhante no panetone da Marilan poderia confundir os consumidores e caracterizar concorrência desleal e aproveitamento parasitário da marca.

Em sua defesa, a Marilan sustentou que diferentes fabricantes utilizam a expressão para indicar o sabor de panetones e que os produtos têm identidades visuais distintas. O juízo considerou que “Petit Gattone” tem caráter evocativo, pois remete mais diretamente ao sabor e às características do produto do que à sua identificação comercial. Entendeu, assim, que a concessão de exclusividade ampla sobre o termo poderia restringir o uso de expressões necessárias à identificação de produtos semelhantes. O risco de confusão também foi afastado diante das diferenças entre os conjuntos marcários adotados pelas partes.

A decisão integra a discussão sobre o alcance da proteção conferida a marcas evocativas ou de baixa distintividade. Embora possam ser registradas, essas marcas tendem a ter um

escopo de exclusividade mais restrito. O caso reforça que o registro marcário, por si só, não assegura exclusividade irrestrita sobre elementos relacionados às características ou aos atributos do produto, especialmente quando o conjunto marcário é suficientemente distinto para afastar qualquer associação indevida pelos consumidores.



Justiça de São Paulo suspende uso da marca “Frutaria São Paulo” por descumprimento de padrão de qualidade

A 2ª Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem de São Paulo proferiu sentença que determinou a suspensão do uso da marca “Frutaria São Paulo” pelas lojas do grupo empresarial Focas, controlado pelo sócio Eduardo Landim. A medida decorreu do descumprimento de obrigação contratual que exigia a comercialização exclusiva do “Açaí Frutaria”, fornecido pela empresa Frutaria Bebidas e Alimentos Ltda. A disputa entre Landim e o sócio Cláudio Carotta se estende há quase uma década. Em momento anterior, o TJSP já havia reconhecido que Carotta violou a marca e praticou concorrência desleal, determinando sua exclusão da sociedade. Essa decisão ainda pende de análise pelo STJ.

No capítulo mais recente, Carotta alegou que unidades do grupo Focas haviam descaracterizado a marca ao substituir o açaí contratualmente exigido por produto de outra marca.

A Justiça acolheu o pedido e concluiu que houve descumprimento da obrigação de comercializar exclusivamente o “Açaí Frutaria”. O produto se diferenciaria por ter até 80% mais polpa e 70% menos açúcar do que os produtos concorrentes. Em resposta, o grupo Focas informou que já retomou o uso do Açaí Frutaria e interpôs recurso contra a decisão. Em outra frente do conflito, o TJSP manteve a deliberação que suspendeu o direito de voto de Carotta na sociedade, ao identificar indícios de atos incompatíveis com o objeto social.

O caso reforça a importância de observar as obrigações contratuais vinculadas ao uso de marcas, especialmente em empresas que compartilham uma marca. O precedente também destaca a necessidade de documentar e fiscalizar o cumprimento das condições contratuais acordadas.



L'Occitane é condenada por uso não autorizado de música e imagem de Marisa Monte

L'Occitane do Brasil foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) a pagar R\$ 100 mil por danos morais, além de indenização por danos materiais a ser apurada em liquidação de sentença. A ação foi movida pela cantora Marisa Monte e pela editora Monte Songs Edições Musicais e envolve a publicação, no perfil da empresa no Instagram, de um vídeo com trecho da música “Pra Melhorar” e a imagem da artista, sem autorização prévia. A sentença aplicou o art. 109 da Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998), segundo o qual a reparação pode chegar a 20 vezes o valor que seria devido se o uso tivesse sido licenciado.

Em recurso à 20ª Câmara de Direito Privado do TJRJ, a L'Occitane sustenta que agiu de boa-fé ao compartilhar conteúdo originalmente publicado por terceiro e que removeu a postagem em aproximadamente 16 horas após receber notificação extrajudicial. A empresa também afirma que não houve exploração comercial direta da obra ou da imagem. A L'Occitane pede a redução dos danos morais e o afastamento da condenação por danos materiais, alegando desproporcionalidade diante das circunstâncias concretas.

Processo: 0913004-71.2023.8.19.0001



PI NO EXTERIOR



Peloton é condenada a pagar USD 20,5 milhões à NEC por infração de patente de streaming

Um júri federal do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware condenou a Peloton Interactive a pagar USD 20,5 milhões à NEC Corporation, empresa japonesa, por infração de patente relacionada à tecnologia de transmissão adaptativa de vídeo. A decisão reconheceu que os equipamentos Bike e Tread da Peloton incorporavam reprodutores de vídeo de terceiros que infringiam a tecnologia patenteada.

A ação foi ajuizada em 2022 com base em três patentes, mas apenas uma sobreviveu até o julgamento. A Peloton conseguiu invalidar uma delas por meio de revisão administrativa e afastar a outra por decisão judicial sumária

de não infração. Não conseguiu, porém, contestar com êxito a validade da patente remanescente perante o júri.

O caso ilustra o risco de incorporar componentes padronizados de terceiros, amplamente utilizados no mercado, sem uma análise prévia de liberdade de operação (*freedom-to-operate*). A infração não decorreu de tecnologia própria da Peloton, mas da integração de reprodutores de vídeo de terceiros aos seus equipamentos. Isso reforça a necessidade de estender as análises de risco a todos os componentes integrados ao produto, e não apenas à tecnologia proprietária.



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
Julie Lissa Kagawa
Maria Eugenia Geve de Moraes Lacerda
Miguel Lima Carneiro
Nathalia Yu Lin