


Boletim
Propriedade
Intelectual.

23ª 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 adere ao programa GPPH para otimização de processos de patentes

02 | Decisões Judiciais

/Carreta Furacão é condenada a pagar R\$ 70 mil por uso do personagem “Fofão”

/Empresa de luminárias perde exclusividade por não atender requisitos legais para registrabilidade de desenhos industriais

/Juiz veda retroatividade de novas diretrizes de patentes do INPI

/Kopenhagen perde na justiça o direito a uso exclusivo da marca “Língua de Gato”

03 | PI no Exterior

/Eurocopa e o Marketing de Emboscada

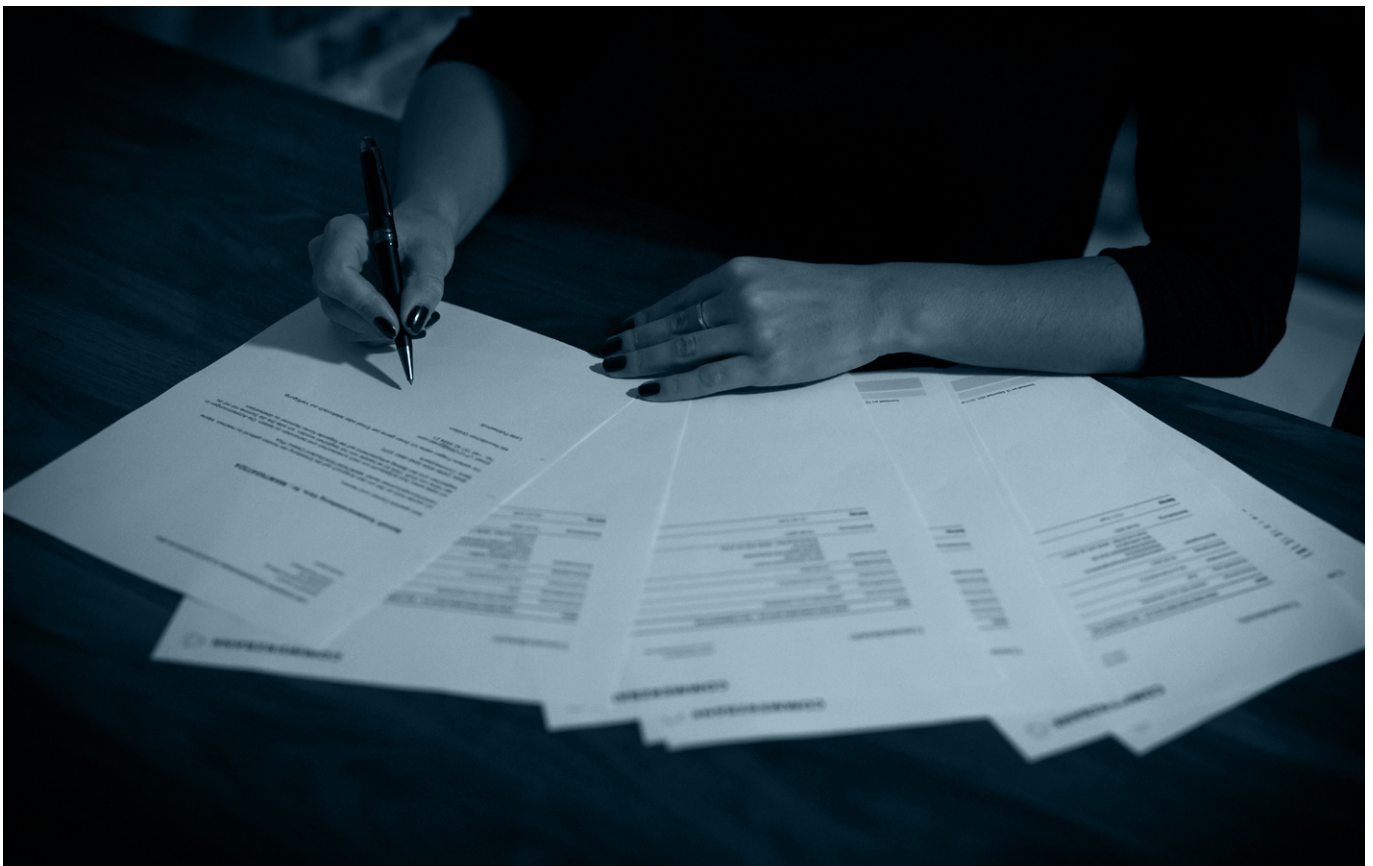
REALIDADE BRASILEIRA

INPI adere ao programa GPPH para otimização de processos de patentes

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) aderiu ao programa *Global Patent Prosecution Highway* (GPPH) em 6 de julho, visando otimizar a análise de processos de patentes e aumentar a inserção do Brasil no Sistema Global de Propriedade Intelectual, em linha com o Plano de Ação 2023-2025 da Estratégia Nacional de Propriedade

Intelectual. Com essa adesão, o INPI passa a ter 35 escritórios parceiros.

O GPPH é uma cooperação multilateral entre escritórios de propriedade intelectual para acelerar o processamento de pedidos de patentes, compartilhando exames entre os participantes.



DECISÕES JUDICIAIS

Carreta Furacão é condenada a pagar R\$ 70 mil por uso do personagem “Fofão”

O grupo “Carreta Furacão” foi condenado a pagar R\$ 70 mil por uso indevido do personagem “Fofão”, em uma recente decisão judicial. O “Carreta Furacão” é conhecido por suas performances não convencionais e personagens inspirados em figuras famosas, como o “Fofão” criado por Orival Pessini, cujos direitos de uso de imagem pertencem à Artística S/S, autora da ação.

O personagem “Fonfon” do Carreta Furacão, que contribuiu para o sucesso do grupo musical, foi considerado uma paródia do

personagem original, e não um plágio do “Fofão”. No entanto, a decisão judicial levou em conta o contexto da utilização do personagem e a intenção original do criador, uma vez que o “Fofão” do Balão Mágico foi concebido especialmente para o público infantil.

Essa decisão judicial demonstra a complexidade dos direitos autorais na prática, em que não apenas há proibição a cópias, mas também existem nuances em relação à paródia, que devem respeitar os direitos morais do autor.

Empresa de luminárias perde exclusividade por não atender requisitos legais para registrabilidade de desenhos industriais

O Tribunal Regional Federal da 2ª região (TRF-2) confirmou a anulação de três registros de desenhos industriais de luminárias de embutir depositados perante o INPI, devido à falta de cumprimento dos requisitos de registrabilidade.

A empresa concorrente contestou esses registros e alegou que as luminárias embutidas têm anterioridades no estado da técnica que afastam os requisitos de “novidade” e “originalidade” nos desenhos da fabricante, além

dos desenhos terem características predominantemente funcionais. A relatora do caso concordou com a contestação da concorrente e concluiu que os desenhos protegiam elementos técnicos prejudiciais à concorrência, em desacordo com a legislação. Assim, o TRF-2, seguindo o voto da relatora, negou o recurso da fabricante.

Esse exemplo destaca a relevância do cumprimento integral dos requisitos legais para o registro de desenhos industriais (arts. 95, 96, 97 e 100, II da Lei da Propriedade Industrial) e da necessidade de buscar orientação jurídica para avaliar a viabilidade de registro de ativos de propriedade industrial.



Juiz veda retroatividade de novas diretrizes de patentes do INPI

Em resposta a um mandado de segurança interposto por uma empresa, o juiz federal Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, da 25ª Vara do Rio de Janeiro, emitiu uma decisão determinando que o INPI analise um recurso administrativo sem aplicar retroativamente as suas novas diretrizes institucionais relacionadas aos recursos administrativos interpostos contra o indeferimento de pedidos de patente, revistas pelo INPI em dezembro de 2023.

De acordo com a empresa, o INPI não deveria aplicar as novas regras a um pedido de patente indeferido anteriormente à publicação das novas diretrizes, já que o recurso foi interposto

conforme as diretrizes vigentes à época da instauração do recurso, as quais permitiam emendas ao quadro reivindicatório de patentes sem as restrições impostas pelas novas diretrizes.

A decisão do juiz estabeleceu um prazo de 60 dias para que o INPI julgue o recurso administrativo, com a imposição de multa diária em caso de descumprimento.

O texto das novas portarias já vinha recebendo críticas sobre a sua linguagem vaga a respeito desse assunto, razão pela qual essa decisão judicial é fundamental para manter a segurança jurídica dos direitos de titulares de patentes.

Kopenhagen perde na justiça o direito a uso exclusivo da marca “Língua de Gato”

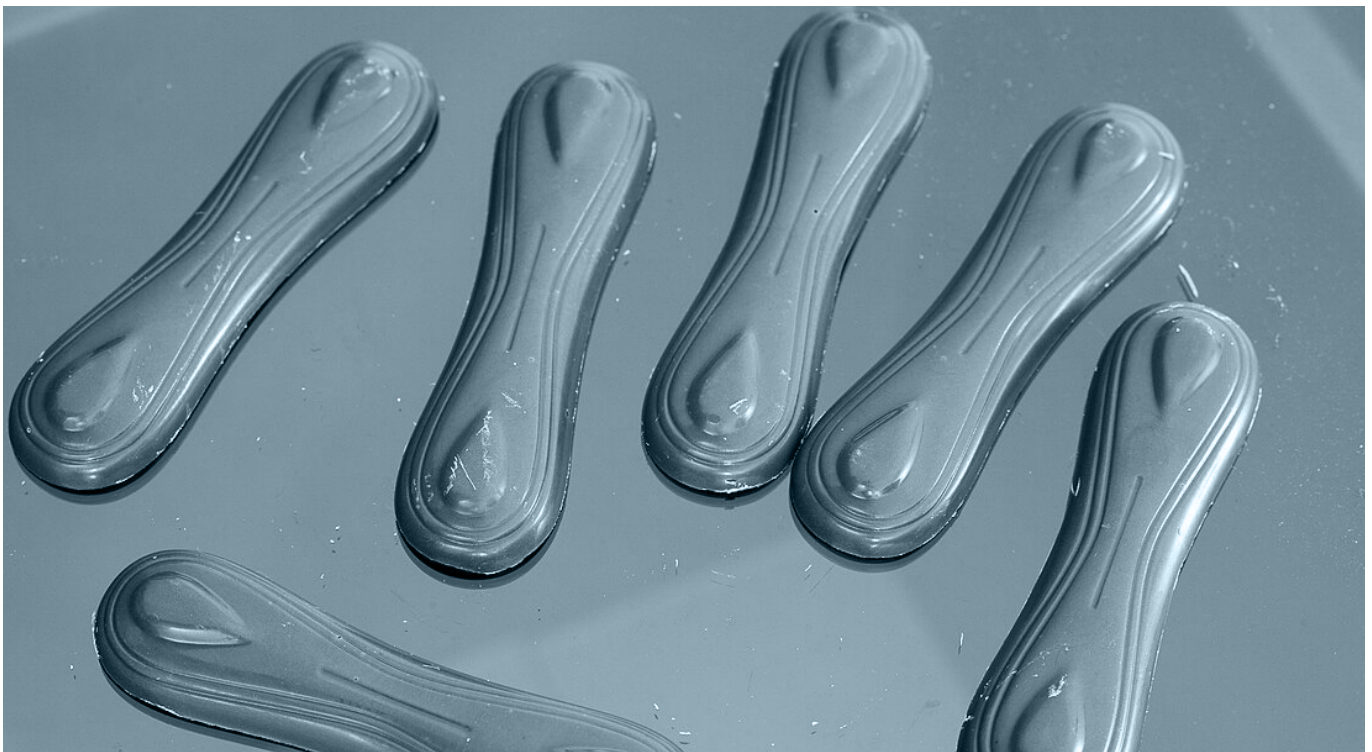
Cacau Show venceu a disputa judicial contra a Kopenhagen e o INPI a respeito do direito de uso da expressão “língua de gato”. A decisão foi proferida pela juíza Laura Bastos Carvalho, da 12ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro.

Em resumo, a Cacau Show alegou que a expressão “língua de gato” seria usada em âmbito mundial para descrever qualquer chocolate com formato alongado em alusão à língua de gato, razão pela qual os direitos de uso dessa expressão não poderiam ser garantidos à uma única empresa.

Por outro lado, a Kopenhagen afirma que a expressão usada em sentido genérico em outro país não significa que tenha esse mesmo caráter em território nacional,

conforme a [decisão](#) da quarta turma do STJ. A Kopenhagen também declara que continuará na disputa para manter sua exclusividade sobre o uso do termo “Língua de Gato”.

Dado o alto grau de conhecimento da marca no Brasil e visto a existência de precedente do STJ, o qual contradiz o argumento da Cacau Show sobre a expressão ser utilizada ao redor do mundo, a decisão da juíza foi inesperada e certamente poderá ter um impacto econômico significativo para a Kopenhagen, que tanto investiu em sua marca ao longo dos anos, além de ensejar eventual possibilidade de causar confusão no mercado e induzir o consumidor a erro.



PI NO EXTERIOR

Eurocopa e o Marketing de Emboscada

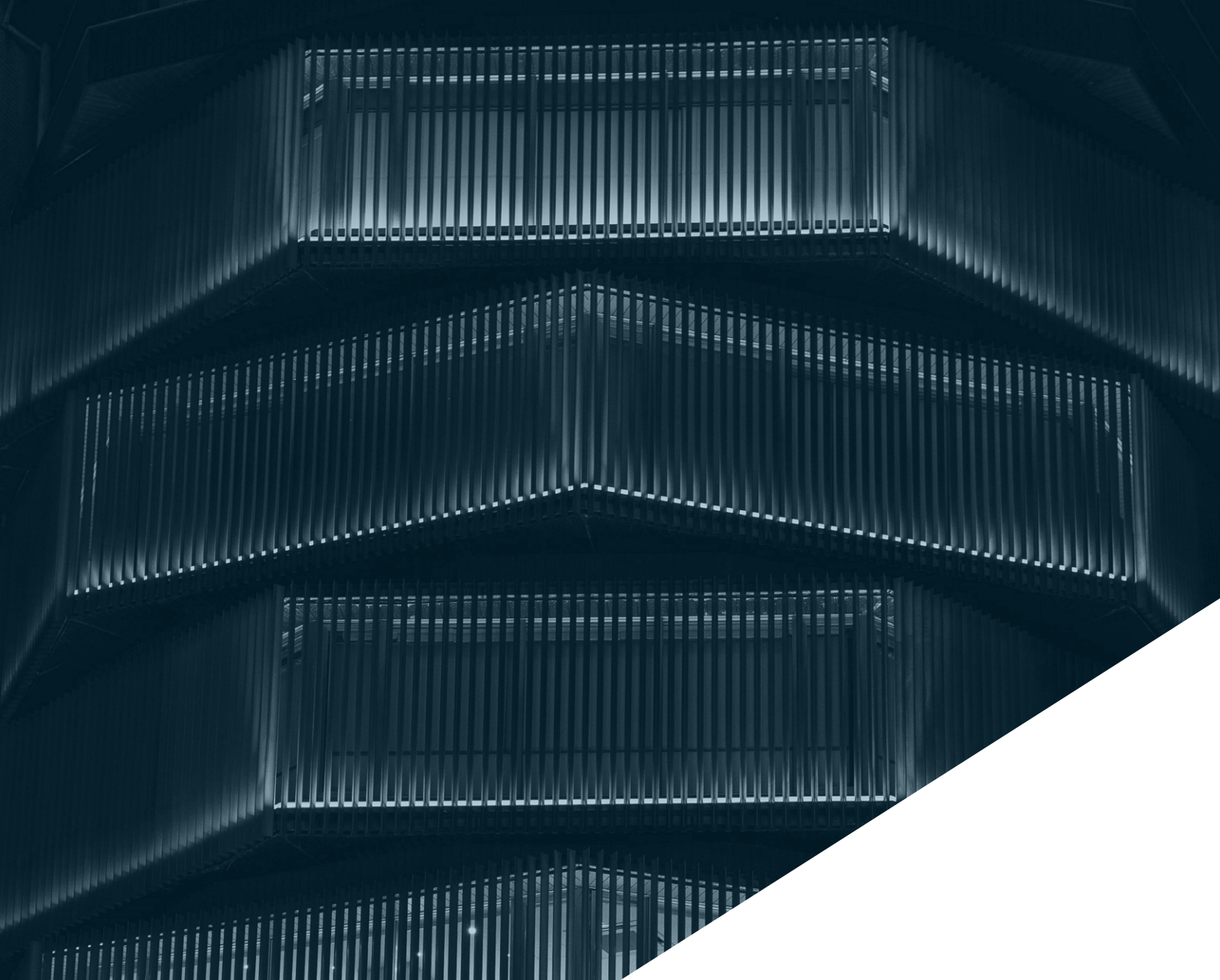
No Campeonato Europeu de Futebol (Eurocopa), realizado pela União das Associações Europeias de Futebol (UEFA), o jogador Cristiano Ronaldo, da seleção portuguesa, foi acusado de praticar marketing de emboscada, por utilizar um relógio de marca que não fazia parte do grupo de patrocinadores do torneio. A marca também postou estatísticas de saúde e desempenho do jogador obtidos durante um jogo decisivo da Eurocopa.

De acordo com o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, o marketing de emboscada tem por finalidade pegar carona na publicidade de terceiros para a

promoção de produtos e/ou serviços próprios. Como resultado dessa prática, o consumidor é induzido ao erro pela vinculação parasitária a direitos de propriedade intelectual registrados alheios, tais como os da UEFA e demais patrocinadoras do torneio. Em termos de sanção, o jogador pode estar sujeito ao pagamento de multas e outras penalidades como suspensão de jogos.

Para saber mais sobre marketing de emboscada, em especial em torneios esportivos, consulte nosso boletim de Ambush Marketing disponível neste [link](#).





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 Cavalcanti Oliveira
- Julia Parizotto Menzel
- Julie Lissa Kagawa
- Maria Eugênia Geve de Moraes Lacerda
- Miguel Lima Carneiro
- Tatiane Robles Martins