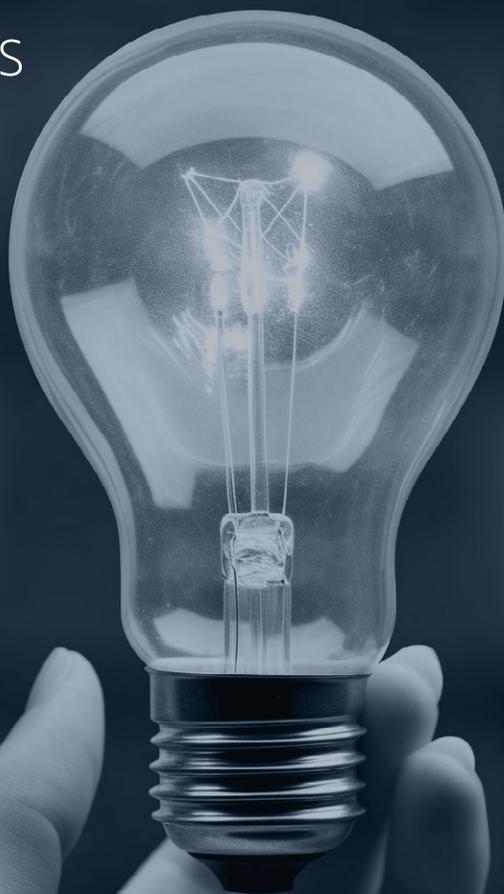


**Tozzini  
Freire.**

ADVOGADOS



BOLETIM

PROPRIEDADE

**INTELECTUAL.**

15ª Edição | 2023

# Sumário

## 01

### REALIDADE BRASILEIRA

/ Aprovação do Plano de Ação 2023-2025 da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual ..... 03

## 02

### DECISÕES JUDICIAIS

/ Editoras devem pagar R\$ 4,2 milhões por direitos autorais a Chico Buarque ..... 04

/ Julgamento sobre o uso da marca Iphone será reiniciado ..... 05

/ SouthRock perde a licença de uso da marca Starbucks no Brasil ..... 05

/ STJ manda TJSP julgar violação de patente de bloco de jardim vertical ..... 06

## 03

### PI NO EXTERIOR

/ ChatGPT e Direito Autoral ..... 07

/ Artista Ryder Ripps deve pagar indenização de US\$ 1,6 milhão por vender réplicas de NFTs do Bored Ape Yacht Club ..... 08

/ Vivint recebe veredito para pagar US\$ 45,4 milhões por infringir patentes de campanhas com vídeo ..... 08

# 01 Realidade Brasileira.

## **Aprovação do Plano de Ação 2023-2025 da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual**

---

O Plano de Ação 2023-2025 da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual foi aprovado pela Resolução GIPI/MDIC nº 8, publicada em 24 de outubro de 2023.

As metas, elaboradas e lançadas pelo Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI), buscam a eficiência de registros, depósitos e capacitação no tema de Propriedade Intelectual (PI), beneficiando projetos de inovação com capacitações e mentorias.

As ações contarão com o implemento de iniciativas para promoção e fortalecimento da economia do conhecimento e da PI em diferentes áreas, capacitação de profissionais a respeito do tema, monetização de ativos de PI, governança e fortalecimento institucional, modernização de marcos legais, segurança jurídica e visão de futuro para a área de PI, buscando projetar o Brasil no sistema global da propriedade intelectual.



# 02

## Decisões Judiciais.

### Editoras devem pagar R\$ 4,2 milhões por direitos autorais a Chico Buarque

---

Decisão da juíza da 21ª Vara Cível de São Paulo determinou o pagamento pelas editoras Musical Arlequim, Trevo e Três Marias da quantia de R\$ 4,2 milhões a Chico Buarque e à sua empresa por recuperação de direitos autorais referentes às obras musicais do artista. As editoras não haviam repassado os valores devidos sob o contrato com o artista mantido desde 2007, e nem mesmo aqueles decorrentes da indevida exploração das obras após o término do contrato em 2012.

Leia a decisão completa [aqui](#).



## **Julgamento sobre o uso da marca Iphone será reiniciado**

---

O julgamento sobre o uso da marca “Iphone” será reiniciado em razão de pedido de destaque feito pelo ministro Dias Toffoli, relator do caso, em 23 de outubro de 2023, último dia do julgamento que ocorria em plenário virtual do Supremo Tribunal Federal (STF).

Antes do pedido de destaque, o placar estava em 5 votos a favor da empresa americana Apple Inc., contra 3 votos favoráveis à empresa brasileira IGB Eletrônica S/A (Gradiente). Até então, a maioria dos ministros do STF havia entendido que a decisão proferida em tribunal de origem foi acertada ao declarar a nulidade parcial do registro de marca mista “G GRANDIENTE IPHONE” com determinação ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para que fosse realizada uma nova publicação, com a ressalva de que a Gradiente não detém exclusividade sobre o termo “Iphone” isoladamente.

Com o pedido de destaque, o placar foi zerado; os ministros poderão alterar seus votos e o julgamento ocorrerá em plenário físico do STF, mas ainda sem data prevista. Para acessar mais detalhes sobre o tema, acesse nosso boletim [aqui](#).

## **SouthRock perde a licença de uso da marca Starbucks no Brasil**

---

A SouthRock, master licenciada da marca “Starbucks” no Brasil, foi recentemente surpreendida pelo envio de uma notificação, em 13 de outubro de 2023, pela Starbucks Coffee International referente à rescisão do contrato de Licenciamento de Uso da marca Starbucks, bem como o Contrato de Master Licença, sob o qual a SouthRock estava autorizada a operar as lojas no Brasil. A decisão foi tomada após a SouthRock atrasar o pagamento de royalties à Starbucks.

A decisão de rescisão dos contratos pela Starbucks Coffee International acelerou a urgência para o pedido de recuperação judicial da SouthRock e atualmente a empresa busca reverter a decisão de suspensão da licença, a qual é absolutamente essencial para viabilizar a reestruturação do passivo da empresa, estimada em R\$ 1,8 bilhão, e para a continuidade da operação das lojas.



## **STJ manda TJSP julgar violação de patente de bloco de jardim vertical**

---

Após o provimento dado ao recurso especial em uma ação de violação de patente, a 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ordenou ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que julgasse novamente a existência de violação de patente de bloco de jardim vertical.

De acordo com a relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, o que deve ser utilizado como parâmetro para o julgamento do caso e da potencial infração é o título (certificado de patente) que foi outorgado pelo INPI, e esse objeto protegido pelo título será o referencial para analisar se o objeto físico é ou não parte dessa proteção, pois tal análise é feita partir do teor das reivindicações constantes do título outorgado pelo INPI. De acordo com a Lei da Propriedade Industrial, as reivindicações determinam o objeto protegido e, conseqüentemente, a proteção conferida ao titular do direito.

Por fim, a ministra explicou o retorno do julgamento para o TJSP, uma vez que o acórdão não deu suporte à conclusão em si, tendo apenas embasado a avaliação futura do caso e dado provimento ao recurso. A decisão foi unânime.

# 03 PI no Exterior.

## ChatGPT e Direito Autoral

---

No começo do mês de novembro, o ChatGPT anunciou sua iniciativa de proteção a clientes que venham a ser alvos de reclamações de direito autoral. O chamado “Copyright Shield” indeniza e reembolsa clientes em ações de violação de direitos autorais decorrentes do uso do ChatGPT.

A base de dados do ChatGPT é formada por milhares de informações, inclusive por obras protegidas por direito autoral, razão pela qual é significativo o risco de criação de conteúdo composto por uma obra cuja utilização e divulgação não tenham sido autorizadas por seu autor.

Por enquanto, o Copyright Shield é aplicável apenas ao ChatGPT Enterprise e a desenvolvedores que utilizam API do ChatGPT.

## **Artista Ryder Ripps deve pagar indenização de US\$ 1,6 milhão por vender réplicas de NFTs do Bored Ape Yacht Club**

---

O artista conceitual Ryder Ripps foi condenado a pagar indenização de US\$ 1,6 milhão por lucrar com pretensa sátira dos Bored Apes, que são tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) criados por Yuga Labs.

O Tribunal de Apelações dos Estados Unidos da América (EUA) decidiu por não aceitar o argumento do artista de que a criação de sua linha de “Bored Apes” seria uma paródia e uma crítica, uma vez que, para Ripps, a coleção criada por Yuga Labs teria incorporado elementos racistas e antisemitas.

O tribunal concluiu que os elementos de design adicionados às NFTs da Ripps não são suficientes para se diferenciarem do trabalho de Yuga.

## **Vivint recebe veredito para pagar US\$ 45,4 milhões por infringir patentes de campanhas com vídeo**

---

A empresa Vivint foi condenada a pagar US\$ 45,4 milhões para a empresa Skybell Technologies por infringir duas patentes de campanhas de vídeo da empresa Skybell.

Vivint alega que não há infração, uma vez que as patentes da Skybell seriam inválidas. A SkyBell, por outro lado, disse que sua tecnologia é licenciada para empresas como a fabricante da campanha de vídeo Ring, e ainda, mantendo sua defesa, que suas patentes são válidas.

De qualquer modo, a condenação da Vivint prevaleceu, e houve um veredito separado de US\$ 189,7 milhões no Tribunal Federal da Carolina do Norte, em fevereiro, por alegações de que a Vivint teria enganado clientes da rival CPI Security para trocarem de fornecedor, sob a falsa alegação de que tal empresa teria sido adquirida pela Vivint. Veja [aqui](#) a decisão.

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

**SÓCIAS RESPONSÁVEIS PELO BOLETIM:**

**COLABORARAM PARA ESTE BOLETIM:**

Stephanie Consonni De Schryver  
Julia Parizotto Menzel  
Tatiane Robles Martins  
Julie Lissa Kagawa  
Valentina Garcia de Victor

Mais informações em:

**[tozzinifreire.com.br](http://tozzinifreire.com.br)**

**Tozzini  
Freire.**  
ADVOGADOS