

# Tozzini Freire.

ADVOGADOS



**BOLETIM**  
PROPRIEDADE  
**INTELECTUAL.**

11ª Edição



# Sumário

## 01

### REALIDADE BRASILEIRA

..... 3

..... 3

..... 4

..... 5

... 6

..... 6

..... 7

## 02

### DECISÕES JUDICIAIS

..... 8

..... 9

## 03

### PI NO EXTERIOR

... 10

..... 11

# 01 Realidade Brasileira.

## **INPI emite Portaria que regulamenta o processamento de desenhos industriais no âmbito do Acordo de Haia**

---

Em 04 de julho, foi publicada – pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) – a Portaria/INPI/PR nº 25 (acesse [aqui](#)), a qual disciplina o processamento e regras de designações e registros de desenho industrial no âmbito do Acordo de Haia.

O Brasil aderiu a esse acordo em fevereiro e agora faz parte do sistema de registro internacional, que possibilita a proteção de desenhos industriais em diversos países por meio do depósito de um único pedido internacional perante o Escritório Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

## **Guias Rápidos de Patentes é lançado pelo INPI**

---

O INPI compilou em uma página todos os Guias Rápidos de Patentes, divididos por temas. Os Guias foram elaborados com uma linguagem simples e têm como objetivo facilitar o entendimento e dar autonomia aos usuários nas questões práticas relacionadas a patentes.

Confira [aqui](#).

## Receita Federal eleva tributação sobre licenças de software

---

A Receita Federal aumentou a tributação do software pela terceira vez neste ano. A Solução de Consulta nº 107 determina que as aquisições e atualizações de licenças de uso do exterior estão sujeitas às cobranças do Programa de Integração Social (PIS) e de Contribuição para o Financiamento da Seguridades Social para Importação (Cofins-Importação). Isso significa que as empresas brasileiras que comprem programas do exterior terão que pagar esses impostos sobre o valor que transferem, e a alíquota passará de zero para 9,25%.

A Norma nº 26, anunciada em janeiro, aumenta o ônus de quem recolhe o Imposto de Renda e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) pelo regime do lucro presumido para companhias com faturamento de até R\$ 78 milhões por ano. A Norma nº 75, introduzida em março, estabelece a incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre essa mesma transação, e determina a alíquota de 15%, ou 25% se o dinheiro for enviado para países com tributação favorecida.

Até então, essas alterações aplicavam-se apenas a softwares de encomenda. O software de “prateleira” era tratado como mercadoria e tributado pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Porém, com as mudanças, a Receita passou a classificar as remessas de royalties por software como taxa de licenciamento para tributação do IRRF, mas como prestação de serviço para a incidência de PIS e Cofins-Importação. Essa diferença de classificação afeta a incidência tributária, gerando muita controvérsia no mercado.

## Adwa recorre à Justiça para obter patentes das primeiras sementes ultra-resistentes de Cannabis

---

A Adwa Cannabis, startup especializada em biotecnologia voltada para a cadeia produtiva da Cannabis e única empresa no Brasil autorizada a comercializar e cultivar a cannabis para fins medicinais, ajuizou ação judicial para obter, ao menos, duas patentes para as sementes modificadas de cannabis em conjunto com a Universidade Federal de Viçosa (UFV).

A primeira patente está relacionada aos óleos essenciais da cannabis, que têm finalidade medicinal. Já a segunda está relacionada ao cânhamo, que é uma planta que pertence à espécie da cannabis e que terá aplicabilidade industrial.



## **INPI recebe pedido de patente para tratamento de câncer de mama**

---

Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade Federal Fluminense (UFF) depositaram perante o INPI um pedido de patente referente a uma invenção que visa o tratamento do câncer de mama.

Trata-se de um composto sintético que, segundo testes realizados, é capaz de reverter a função da proteína p53 após apresentar mutação. Essa proteína tem a função de proteger o DNA, mas, ao sofrer a mutação, deixa de fazê-lo e passa a favorecer o surgimento de tumores no corpo humano.

## **Alterações dos normativos sobre contratos de tecnologia são publicadas pelo INPI**

---

No dia 11 de julho, o INPI publicou novos normativos sobre a averbação de contratos de tecnologia: as Portarias nos 26 e 27 de 2023. Essas Portarias flexibilizam os aspectos formais e técnicos do processo de averbação por meio da incorporação das regras discutidas pela Diretoria do INPI no final do ano passado, com o principal objetivo de simplificar o processo de registro dos contratos, adequando-o às demandas do mercado de tecnologia.

Você pode ler e acessar na íntegra as principais alterações trazidas pelas Portarias nos 26 e 27 de 2023 [aqui](#).



## **INPI defere primeiro pedido de marca de posição no Brasil**

---

O INPI concedeu, em julho, o primeiro registro de marca de posição no Brasil. Trata-se de pedido feito pela empresa de vestuários Osklen, que conseguiu o registro e a proteção da sequência de três furos com ilhoses na parte frontal dos seus calçados.

A possibilidade de proteção por meio dessa modalidade foi regulamentada pela Portaria nº 37/2021 do INPI, e, até o momento, 244 pedidos de registro de marca de posição foram depositados. Desses, 11 tiveram a análise concluída pelos examinadores, resultando na única concessão em questão.

# 02

# Decisões Judiciais.

## **STJ vem aplicando critérios objetivos para julgar casos de propriedade intelectual**

---

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem introduzindo critérios, requisitos e métodos de julgamento mais objetivos para parametrizar litígios envolvendo questões de propriedade intelectual. A abordagem do STJ auxilia a análise pelos juízes e aumenta a segurança das decisões de tribunais inferiores em casos semelhantes.

O STJ tem utilizado, por exemplo, o teste 360° para verificação de colidências entre marcas. A metodologia do teste analisa o grau de semelhança e distintividade entre as marcas, a fama do suposto infrator, a espécie dos produtos, a especialização do público-alvo, o tempo de convivência das marcas no mercado e a diluição da marca.

Nos últimos tempos, pudemos observar algumas decisões que confirmaram essa tendência de análises mais objetivas, como no caso de alegação de infração de trade dress em ação movida pela Neutrox em face da Tratex, a qual supostamente copiou a embalagem da Neutrox. Em decisão, o STJ reconheceu a ausência de prática de concorrência desleal ao analisar a prática de mercado, pois o trade dress adotado por ambas as marcas é uma tendência de mercado, de modo que não haveria confusão pelo consumidor.

Assim, apesar desses critérios não serem oficiais ou obrigatórios, a tendência criada pelo STJ também tem como objetivo a sua adoção por juízes.

## **Biscoito Globo tem briga de herança e Judiciário determina perícia de lucros e valor da marca**

---

O valor de mercado da principal marca da Panificadora Mandarin, a do popular aperitivo carioca Biscoito Globo, está sob questionamento judicial na vara de família do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Para a avaliação do valor de mercado da marca Biscoito Globo, será realizada uma perícia judicial. A ausência da marca no balanço da sociedade distorceria o valor da empresa na apuração de haveres, em razão da relevância da marca nos ativos da empresa.

Esse processo é mais um exemplo do valor agregado que as marcas trazem à empresa, bem como da necessidade de proteger as marcas por meio do registro.





# 03 **PI no Exterior.**

## **Mattel protege sua marca “Barbie” em disputa legal contra Burberry**

---

No mês passado, a Mattel apresentou uma oposição ao pedido de registro da marca “BRBY” depositado pela grife britânica Burberry perante o Escritório de Marcas e Patentes dos EUA (USPTO, na sigla em inglês).

Como argumento, apresentou que a marca “BRBY” causa associação indevida à renomada marca “BARBIE”, por conta das semelhanças visuais e fonéticas.

## Suprema Corte dos EUA decide contra a Fundação Andy Warhol em disputa judicial envolvendo *fair use*

---

O caso conhecido como Fundação Andy Warhol para Artes Visuais vs. Goldsmith terminou em maio de 2023 com a decisão da Suprema Corte dos EUA a favor de Lynn Goldsmith. A fotógrafa consolidou seu entendimento sobre o primeiro caso de “fair use” - doutrina norte-americana que permite, em determinados casos, o uso de uma obra intelectual sem necessidade de autorização ou pagamento ao autor - em artes plásticas.

Em linhas gerais, a disputa judicial girava em torno do uso, pelo artista Andy Warhol, de uma fotografia do músico Prince em uma de suas obras “Prince Series”, sem a autorização da fotógrafa Goldsmith. A Suprema Corte dos EUA entendeu que, de fato, houve uma violação de direitos autorais de obras de Goldsmith, uma vez que tanto a fotografia de Goldsmith quanto a obra de Warhol possuíam um mesmo objetivo de ilustrar uma matéria jornalística sobre o músico e as mudanças feitas por Warhol em sua obra não teriam sido suficientemente transformativas para justificar o “*fair use*”.

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

**SÓCIAS RESPONSÁVEIS PELO BOLETIM:**

- 👤 Marcela Waksman Ejnisman
- 👤 Carla do Couto Hellu Battilana
- 👤 Luiza Sato

**COLABORARAM PARA ESTE BOLETIM:**

Stephanie Consonni De Schryver  
Julia Parizotto Menzel  
Tatiane Robles Martins  
Julie Lissa Kagawa  
Mauricio Ades  
Dara Roth

**Mais informações em:**

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

**Tozzini  
Freire.**  
ADVOGADOS