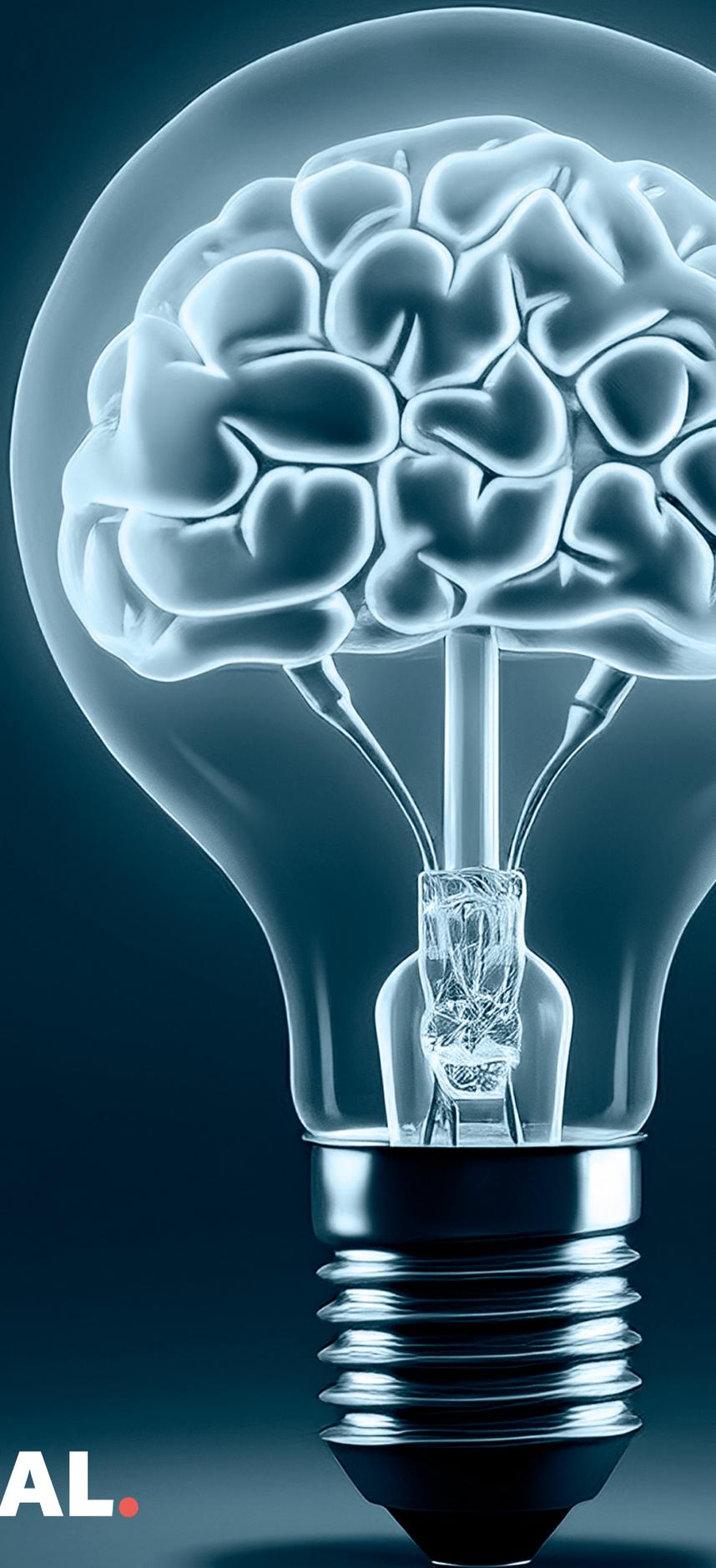


**Tozzini  
Freire.**

ADVOGADOS

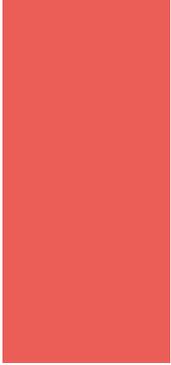


BOLETIM

**PROPRIEDADE**

**INTELECTUAL.**

13ª Edição | 2023



# Sumário

## 01

..... 03

..... 04

..... 04

..... 05

## 02

..... 06

..... 07

..... 08

..... 08

## 03

..... 09

# 01 Realidade Brasileira.

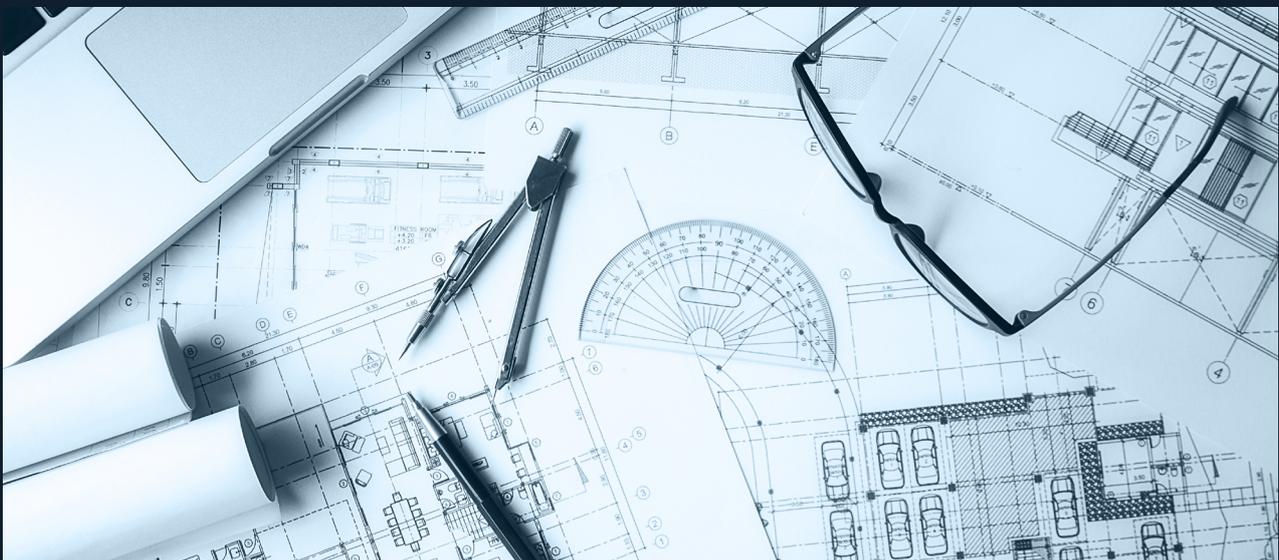
## INPI publica a 2ª edição do Manual de Desenhos Industriais

---

Foi publicada a Portaria INPI/PR nº 36/2023, a qual instituiu a 2ª edição do Manual de Desenhos Industriais, que entra em vigor em 02 de outubro de 2023. Entre os tópicos mais relevantes e discutidos no âmbito das novas diretrizes, citamos a possibilidade de proteção do desenho industrial que inclui sinal marcário ou proteção do desenho industrial do logotipo.

Esse é certamente um dos tópicos mais esperados uma vez que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) já havia concedido, no passado, desenhos industriais que contavam com sinais marcários.

A segunda edição está disponível [aqui](#).



## **CONAR arquiva caso sobre campanha que recria imagem de Elis Regina**

---

De acordo com o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), a publicidade feita pela Volkswagen que recriou a imagem de Elis Regina utilizando Inteligência Artificial (IA) não desrespeitou a artista. Portanto, o CONAR anunciou o arquivamento do caso em 22 de agosto.

Segundo a CONAR, “o colegiado considerou, por unanimidade, improcedente o questionamento de desrespeito à figura da artista, uma vez que o uso da sua imagem foi feito mediante consentimento dos herdeiros e observando que Elis aparece fazendo algo que fazia em vida”.

No entanto, o CONAR admitiu que houve falha em relação ao uso da IA e informou que novas medidas deverão ser tomadas considerando que a inteligência artificial é uma ferramenta que traz novos desafios éticos.

## **Regulação do vídeo sob demanda tem avanço**

---

Em audiência pública realizada pela Comissão de Educação e Cultura (CE) do Senado Federal, em 13 de setembro, foram discutidos os Projetos de Lei (PL) nº 2.331/2022 e 1.994/2023, os quais buscam regulamentar o serviço de vídeo sob demanda e a cobrança de Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine).

Além da instituição da Condecine sobre a comunicação audiovisual sob demanda (também proposto pelo PL nº 2.331/2022), a qual será devida por todas as pessoas que atuam e auferem receita nesse mercado, o PL nº 1.994/2023 também estabelece princípios, regras e obrigações sobre a distribuição de conteúdo audiovisual sob demanda.

Enquanto isso, a Câmara dos Deputados aprovou em 16 de agosto regime de urgência para votação do PL nº 8.889/2017, que dispõe sobre a provisão de conteúdo audiovisual por demanda – de 2% a 20% do total de horas do catálogo de filmes e séries ofertado pelas plataformas devem ser de títulos produzidos por produtora brasileira, sendo 50% desse percentual de obras de produtora brasileira independente.

## **INPI divulga nota técnica sobre o termo “cachaça” em indicação geográfica**

---

O Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (CPAPD) do INPI publicou a Nota Técnica nº 01/2023 (acesse [aqui](#)) a qual estabeleceu que o termo “cachaça” pode apresentar significados diferentes.

Desde 2001 o termo “cachaça” apresentava apenas o significado de indicação geográfica, logo, quando o termo era acompanhado do nome geográfico ou de seu gentílico nos processos, o INPI formulava exigência para a sua retirada ou substituição pela descrição de aguardente de cana. A partir da nova Nota, o termo “cachaça” também é considerado a denominação típica de tradicional bebida brasileira, a qual é identificada com normas oficiais de identidade e qualidades específicas. Portanto, não será mais aplicada a formulação de exigências do INPI quanto a sua retirada ou substituição.



# 02

# Decisões Judiciais.

## **TRF2 entende que pedidos de patentes podem ser divididos até o final da instância recursal do INPI**

---

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) decidiu, por unanimidade, que pedidos de patentes também podem ser divididos em fase de recurso em âmbito administrativo perante o INPI.

Segundo o TRF2, essa decisão foi tomada por entender que o artigo 32 da Instrução Normativa nº 30/2013, em suma:

- excede os limites do artigo 26 da Lei da Propriedade Industrial (LPI) ao promover uma interpretação restritiva da expressão “até o final do exame”;
- dificulta a aplicação do artigo 212, § 1º da LPI, que trata sobre os recursos em âmbito administrativo; e
- viola os direitos constitucionais à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal ao antecipar o “término do exame” do pedido de patente e, assim, limitar o exercício do direito de requerer a divisão da matriz pedido de patente.

Com essa decisão, o Brasil se iguala a prática de alguns escritórios de patentes de outros países, como o European Patent Office (EPO) e o US Patent and Trademark Office (USPTO).

## **Comercialização de palavra-chave com marca de concorrente caracteriza concorrência desleal**

---

Em julgamento do Recurso Especial (REsp) nº 2012895/SP, em agosto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) se manifestou sobre a caracterização de concorrência desleal em caso de compra de palavra-chave composta por marca de concorrente em sistema de links patrocinados.

Os links patrocinados funcionam pela escolha e compra de palavras-chaves as quais serão associadas ao site do anunciante assim que um consumidor pesquisa a palavra na plataforma de pesquisa.

No caso em julgamento, a empresa Loungerie S.A. contratou o serviço de publicidade digital e selecionou a palavra-chave “HOPE” – marca registrada de sua concorrente. Segundo o STJ, além de infração marcária, a prática direciona o consumidor ao produto do concorrente, o que causa confusão entre os consumidores e caracteriza desvio de clientela.



## **Marcas da Gafisa são penhoradas por dívida de R\$ 1,5 milhão com condomínio de luxo**

---

No final de agosto, a Justiça de São Paulo autorizou a penhora de todas as marcas da construtora Gafisa para garantir a satisfação de uma dívida de R\$ 1,5 milhão que possui com um condomínio de alto padrão no Itaim Bibi.

Apesar da penhora das marcas representar uma medida excepcional, a juíza do caso afirma que foi necessário visto que a tentativa de bloqueio de ativos financeiros se mostrou infrutífera. Nos autos do processo, por um lado, a Gafisa alega que indicou bens em garantia que foram rejeitados e, por outro, o condomínio argumenta que todos esses bens já estão alienados em outras ações e a Gafisa não possui patrimônio em seu nome. Caso a construtora não deposite a quantia da dívida em juízo, as marcas irão à leilão.

## **Justiça do Rio de Janeiro suspende decisão do INPI que negou registro de marca de posição à Louboutin**

---

No início de junho, o INPI indeferiu o registro da marca de posição referente ao solado vermelho dos sapatos de salto alto da grife francesa Christian Louboutin, com fundamento em ausência de distintividade. Em resposta a essa decisão, a grife francesa acionou o Poder Judiciário alegando a falta de fundamentação da decisão administrativa do INPI.

Diante disso, por discordar do INPI e entender que o pedido de registro da marca em questão possui suficiente distintividade e é de conhecimento público, a juíza da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Márcia Maria Nunes de Barros, deferiu, em liminar, a suspensão da decisão do INPI que negou o registro de marca de posição da Louboutin. Dessa forma, como a marca está pendente de decisão judicial, a liminar visa proteger os direitos da marca para determinar que a marca não está disponível para uso e impedir a reprodução dessa característica por terceiros.

# 03 **PI no Exterior.**

## **Obras intelectuais geradas por IA não são protegidas por direito autoral, segundo Corte Norte-Americana**

---

Em agosto, a Corte do Distrito de Columbia, Estados Unidos, se pronunciou sobre a impossibilidade de proteção por direito autoral de obras geradas por IA no caso [Thaler v. Perlmutter](#), Case No. 1:22-cv-01564, (D.D.C. 2022).

Segundo o autor da ação judicial, Stephen Thaler desenvolve e é titular de programas de computadores capazes de gerar obras de artes. Após a criação de uma de suas obras, Thaler tentou registrá-la perante o Escritório de Direitos Autorais Norte-Americano, o qual indeferiu seu pedido de registro em razão de falta de autoria humana para basear a proteção autoral.

Apesar das alegações de Thaler sobre a possibilidade de proteção – inclusive da doutrina works made for hire, a qual reconhece a proteção de obras criadas por empregados ou contratados e confere a sua autoridade e titularidade aos seus empregadores e contratantes –, a Corte Norte-Americana confirmou o entendimento do Escritório de Direitos Autorais Norte-Americano sobre a necessidade de autoria humana para proteção autoral.

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

Mais informações em:

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

**Tozzini  
Freire.**  
ADVOGADOS