

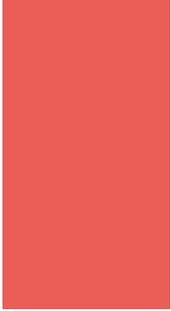
Tozzini
Freire.

ADVOGADOS



BOLETIM
PROPRIEDADE
INTELECTUAL.

14ª Edição | 2023



Sumário

01

..... 03

..... 04

..... 05

02

..... 06

..... 07

..... 07

..... 08

..... 08

03

..... 09

..... 10

..... 11

01 Realidade Brasileira.

Senado aprova acordo de proteção de Indicações Geográficas no Mercosul

Projeto de decreto legislativo relacionado a um acordo no Mercosul para proteger indicações geográficas originárias foi aprovado pelo Senado.

O texto legislativo tem como objetivo respeitar as designações de origem de cada país, permitindo a coexistência de indicações geográficas para um mesmo produto ou serviço. Além disso, serve como estímulo à proteção de direitos de propriedade intelectual oriundos das indicações geográficas e harmonização do comércio entre os países do Mercosul.





Café da Canastra é reconhecido como primeira Denominação de Origem de 2023

Por meio da Revista da Propriedade Industrial nº 2.750, de 19 de setembro de 2023, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) concedeu o reconhecimento da Indicação Geográfica, na espécie Denominação de Origem, para o café da Canastra, no estado de Minas Gerais.

O pedido foi feito pela Associação dos Cafeicultores da Canastra, que informou que a variação de altitude e temperatura da região conferem aos cafés da Canastra atributos específicos relacionados ao aroma, sabor, densidade e cremosidade.

Com esse registro, o INPI chega a 117 Indicações Geográficas reconhecidas.

Práticas de greenwashing relacionadas à propriedade intelectual

A adoção de práticas sustentáveis na gestão de um negócio, compliance ambiental, relatórios e auditorias são algumas características que aumentam a credibilidade de uma empresa. No entanto, algumas empresas utilizam técnicas que dão a falsa aparência de sustentabilidade aos seus produtos ou serviços - seja utilizando estratégias de publicidade, seja colocando informações falsas nos rótulos - para enganar o consumidor, o que é chamado de greenwashing.

O debate sobre práticas de greenwashing e as formas de identificá-las foi uma das pautas no XV Encontro Acadêmico de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento (ENAPID), que ocorreu em 15 de setembro, no Rio de Janeiro. Nesse painel, professores da Academia do INPI ressaltaram que esse debate está relacionado a temas de propriedade industrial, como trade dress e marcas de certificação, visto que elementos sugestivos na embalagem de produtos podem induzir os consumidores a erro quanto a questões ligadas à sustentabilidade.

02

Decisões Judiciais.

Justiça de Ribeirão Preto proíbe Carreta Furacão de usar boneco Fonfon

A Justiça de Ribeirão Preto, São Paulo, proibiu a empresa F. de S. C. Dameto Eventos Turísticos (S.C. Dameto), dona do “trenzinho” Carreta Furacão, de utilizar a imagem do personagem Fonfon, em virtude de uma ação movida pela Agência Artística S/S Ltda, que é representante legal do filho do criador do Fofão. A decisão determinou que a empresa dona da Carreta Furacão indenize o autor em R\$ 70 mil por danos morais, além da multa em caso de desobediência de R\$ 2 mil por dia.

A defesa da S.C. Dameto alega que o uso da expressão artística em questão era uma homenagem, não refletindo na violação a direitos autorais por se tratar de uma paródia e haver mudanças sutis em sua aparência.

O magistrado entende que a clara imitação extravagante desvirtua a criação do falecido criador e não se encaixa em qualquer possibilidade de imunidade à autorização prévia. Leia a íntegra do acórdão [aqui](#).

3x2 na Disputa da marca “iPhone” entre Apple e Gradiente

Nos últimos desdobramentos relacionados à disputa da titularidade da marca “iPhone” pelas empresas Apple Inc. e IGB Eletrônica S.A. (Gradiente), iniciada em 2013, tivemos o voto, em favor da Apple, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Superior Tribunal Federal (STF).

Com a retomada do julgamento do processo, com 3 votos a favor da Apple e 2 votos a favor da Gradiente, Moraes destacou a relevância da função social da marca e do princípio da livre concorrência, reconhecendo os altos investimentos da empresa norte-americana na marca e sua conseqüente notoriedade no mercado. Nesse sentido, o ministro entende que não há proibição constitucional de “uso isolado de termo que constitua elemento de marca registrada, tendo em vista a sua vinculação mundialmente consagrada a produto fabricado por concorrente”.

Entenda mais sobre o contexto dessa disputa judicial clicando [aqui](#) para acessar o conteúdo produzido por TozziniFreire sobre o tema.

Paróquia pagará direitos autorais a autor de hino sucesso nas missas

Uma paróquia católica de Joinville e a mitra diocesana do município pagarão indenização por danos morais a um compositor pelo uso não autorizado de sua obra. O compositor autorizou o uso do hino apenas em uma data de comemoração da paróquia, mas, segundo ele, o hino passou a ser tocado rotineiramente sem sua autorização e, ao tentar negociar o valor de pagamento referente à música, foi demitido.

A paróquia reiterou que o reconhecimento de vínculo trabalhista com o compositor foi julgado improcedente e seu trabalho teria sido voluntário. De qualquer modo, mesmo com o apelo das rés, o desembargador votou pelo não provimento e o magistrado reconheceu o uso indevido da obra intelectual do compositor. A indenização ainda não possui valor estabelecido. Consulte a decisão completa [aqui](#).

ISS não incide sobre exportações de serviços em licenciamento de direito autoral

A juíza da 9ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu mandado de segurança para reconhecer a não incidência de Imposto Sobre Serviço (ISS) sobre os valores recebidos em decorrência de contrato de licença de direito autoral com os países estrangeiros.

Considerando que o objeto do contrato era a licença de trabalho artístico e outros elementos criativos especificamente associados aos nomes às imagens intituladas “Hello Kitty®”, e demais personagens, o recolhimento do ISS era irregular pela Sanrio do Brasil Comércio e Representações Ltda.. Isso porque a licença de direitos patrimoniais do autor não está na lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, que lista serviços cuja prestação é fato gerador do ISS.

STJ julga afastamento de coisa julgada sobre cobrança de direitos autorais

A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) volta a julgar se a vigência da Lei de Direitos Autorais seria capaz de afastar os efeitos de decisão que proibiu o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) de cobrar direitos autorais de músicas exibidas na rede de cinema Cinemark.

Em 2018, a 3ª turma deu provimento parcial ao recurso interposto pelo Ecad em sua tentativa de reverter a decisão que impede a cobrança dos direitos autorais sobre a execução de músicas de filmes exibidos em salas de cinema, sendo apenas aceito o pedido para afastar a condenação por litigância de má-fé imposta ao Ecad.

Consulte a íntegra do acórdão [aqui](#).

03 PI no Exterior.

Escritório de advogados Morgan & Morgan convence USPTO a reativar a oferta da marca “#LAW”

Morgan & Morgan anuncia encerramento de ação judicial para registrar a marca #LAW. O processo instaurado foi contra o Conselho de Recursos do Escritório Americano de Marcas e Patentes (USPTO, na sigla em inglês), que alegava que a marca #LAW não poderia ser registrada por se tratar de termo de domínio público.

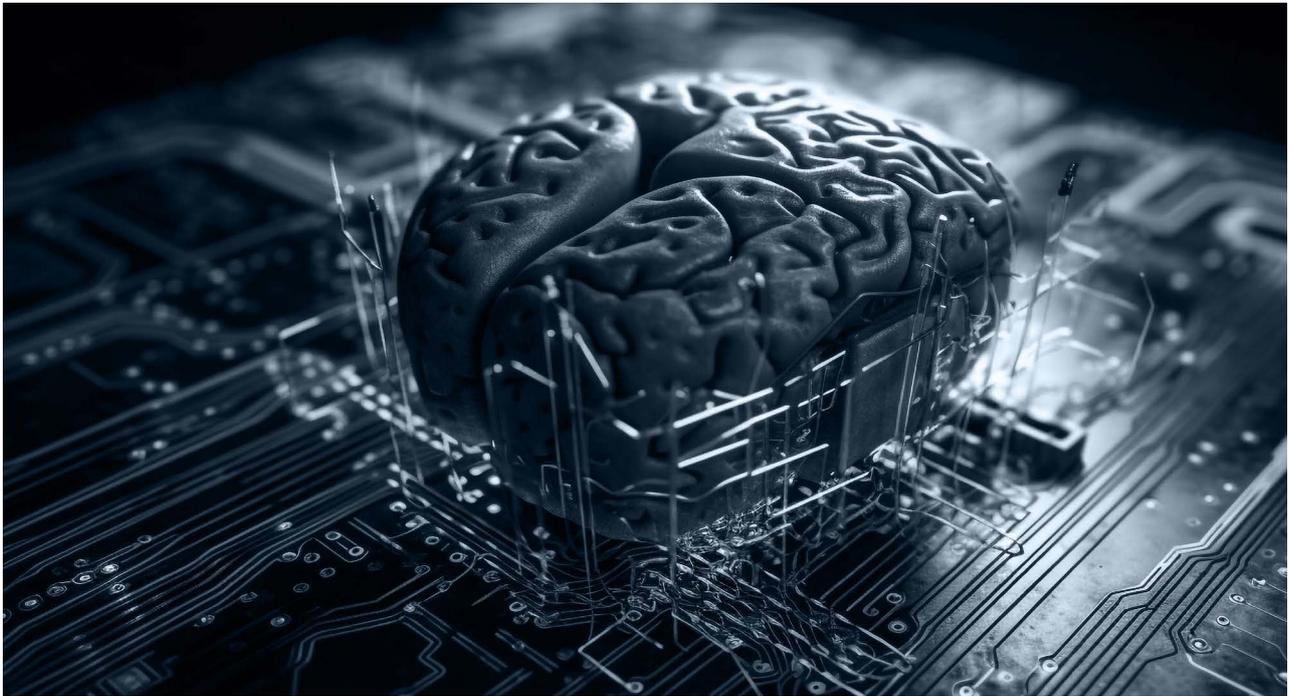
O escritório recorreu da decisão, apresentando o montante investido na marca #LAW e como essa era associada à empresa, que passou anos na disputa pelo registro. O Conselho de Recursos do USPTO reconheceu a existência de associação entre a marca e a empresa e o USPTO voltará a publicar a marca para eventuais questionamentos de terceiros.

Supremo Tribunal dos EUA rejeita luta por direitos autorais sobre gravações de concertos

A Suprema Corte dos Estados Unidos recusou ouvir uma proposta de grandes gravadoras como Warner Music, Sony Music, entre outras, para responsabilizar diretamente o proprietário da Wolfgang's Vault por violação de direitos autorais sobre gravações de bandas como Rolling Stones e The Who, publicadas pela Wolfgang's Vault online.

Wolfgang's Vault é uma empresa norte-americana dedicada à restauração e digitalização de gravações ao vivo e à venda de suvenires relacionados à música. O site da empresa distribuiu interpretações não autorizadas de canções de diversos artistas de renome no mercado. A partir disso, as Indústrias cinematográfica e musical dos EUA apoiaram a petição das gravadoras contra o Sagan, criador da Wolfgang. O 2º Circuito, entretanto, foi contrário à petição, uma vez que não existiam provas suficientes de que o próprio Sagan havia apertado o botão para a distribuição do conteúdo.

A Motion Picture Association afirmou que a decisão abre margem para a fuga da responsabilidade e violação de direitos autorais. Sagan, por outro lado, respondeu que havia, na verdade, uma falha no raciocínio jurídico das gravadoras. A decisão foi mantida e Sagan não será punido pessoalmente pela sua empresa.



Retomada do julgamento sobre a infração de direitos à marca “Impossible”

A Impossible X é uma empresa individual que vende roupas e suplementos nutricionais por meio de seu website e redes sociais, e que alega que utiliza a marca “Impossible” para identificar seus produtos e serviços desde 2010. Em 2020, a empresa apresentou uma oposição perante o USPTO e enviou uma notificação para a empresa Impossible Foods, que fabrica substitutos de carne à base de plantas, de desistência de uso da marca “Impossible” em relação a “receitas e informações culinárias”, podendo apenas ser utilizada para identificar “substitutos alimentares à base de plantas”.

Em 2021, a Impossible Foods ajuizou uma ação declaratória na Califórnia contra a Impossible X para buscar uma declaração de que possui direitos em relação à marca “Impossible” e não infringe marcas da Impossible X. Na época, o Tribunal Distrital da Califórnia arquivou o processo por falta de jurisdição. Entretanto, em 12 de setembro de 2023, a Impossible Foods convenceu o Tribunal de Apelações do 9º Circuito dos EUA a reativar o julgamento desse processo porque o Tribunal passou a ter jurisdição para tanto.

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
Valentina Garcia de Victor

Mais informações em:

tozzinifreire.com.br

**Tozzini
Freire.**
ADVOGADOS