

Tozzini Freire.

ADVOGADOS



BOLETIM
PROPRIEDADE
INTELECTUAL.

9ª Edição | 2023

Sumário

01 REALIDADE BRASILEIRA

5

6

6

02 DECISÕES JUDICIAIS

7

9

9

03 PI NO EXTERIOR

10

10

13

13



01

Realidade Brasileira.

Câmara dos Deputados debate sobre os impactos da IA na propriedade intelectual

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados discutiu os impactos da Inteligência Artificial (IA) na propriedade intelectual. Principalmente por conta do crescimento exponencial da IA no Brasil, inclusive em criações intelectuais, as quais são protegidas pela Lei de Direito Autoral (Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

Criações por IA e os seus impactos na propriedade intelectual de seus autores são tema de discussões em diversos países. Vale ressaltar que não há uma unanimidade quanto à proteção tanto de obras criadas por IA quanto aquelas assistidas pela tecnologia.

INPI realiza consulta pública sobre nova portaria normativa relacionada a depósito de patentes

O Diário Oficial da União (DOU) publicou a Consulta Pública do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) referente à nova Portaria Normativa, que estabelece normas gerais sobre depósito de pedidos de patentes e certificados de adição. Alguns dos artigos trazidos pela nova portaria estão relacionados à prioridade, período de graça, pedidos divididos e apresentação de modificações.

As sugestões e comentários para essa consulta pública podem ser enviados até o dia 18 de junho de 2023 para o endereço eletrônico saesp@inpi.gov.br ou diretamente a uma das recepções do INPI.

Plano de Ação de 2023 do INPI: aumentar eficiência no registro de marcas e patentes no Brasil

O Plano de Ação do INPI para 2023, recentemente apresentado, traz metas e projetos ambiciosos e tem como objetivo aprimorar a eficiência e eficácia do sistema brasileiro de concessão de patentes e registro de marcas, de modo a acelerar e melhorar o processo de análise. Para isso, o INPI propõe aprimorar programas de treinamento e implementar ferramentas e plataformas digitais.

Além disso, o plano enfatiza a importância do fortalecimento da cooperação internacional e da harmonização das práticas de propriedade intelectual para garantir que o Brasil se mantenha competitivo em escala global. Do ponto de vista legislativo, uma das metas do Plano de Ação para 2023 é revisar a Lei da Propriedade Industrial brasileira e elaborar um Projeto de Lei (PL) para otimizar os procedimentos de obtenção de direitos de propriedade intelectual.

02

Decisões Judiciais.

TJSP entende que sapato com solado vermelho é uma marca de Christian Louboutin



O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), em recente decisão, reconheceu o solado vermelho de sapatos como marca da grife francesa Louboutin. Com isso, impediu o uso de solado com essa característica pela grife brasileira Bruna Silvério.

Christian Louboutin já havia celebrado um acordo com a grife brasileira, de acordo com o qual esta última pararia de produzir e comercializar modelos “inspirados” nos itens da grife francesa.

Após o descumprimento do acordo pela grife brasileira, a Louboutin ajuizou uma ação judicial para impedir o uso não autorizado de sua marca de posição.

A desembargadora do caso declarou em sua decisão que: “Em um mercado especializado como o de moda, os traços que os diferentes estilistas colocam em suas obras, com o passar do tempo, passam a ser sinônimos de marca, com cortes de tecido, usos de estilos e, no caso em comento, com a sola vermelha dos sapatos”.



Sentença reconhece infração marcária da marca “Leite de Rosas” e concorrência desleal

Em ação ajuizada pela titular da marca “Leite de Rosas” – tradicional marca de desodorantes, adstringentes, sabonetes, hidratantes e talcos – contra o titular da marca “Leite de Arroz e Rosas”, a decisão de primeira instância reconheceu a violação marcária e prática de concorrência desleal em razão de imitação de trade dress.

Por meio de laudo pericial, foi verificada a possibilidade de confusão por associação ou confusão primária por parte do consumidor em razão da combinação que forma a identidade visual do produto adotada pela titular do produto e marca “Leite de Arroz e Rosas”. O entendimento está relacionado à nomenclatura do produto infrator, escolha das cores rosa e branco, grafia e fonética semelhantes, bem como o uso da imagem de pétalas de rosas e da flor sobre o leite ilustrado na embalagem.

Consulte a íntegra do Processo nº 0014515-37.2020.8.19.0001 [aqui](#).

Justiça reconhece uso indevido de marca e direito marcário de tradicional picolé caseiro de Minas Gerais

Em março de 2023, a 16ª Câmara Cível Especializada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) reconheceu o direito de marca do tradicional picolé caseiro de Minas Gerais, Picolé do Amado, de Dalmir Vieira. Em maio de 2017, o empresário descobriu que sua marca era usada indevidamente por um terceiro que comercializava réplicas de seus produtos em Belo Horizonte, alegando ser uma filial do seu estabelecimento em São João del-Rei.

Esse terceiro também criou um site e páginas em redes sociais utilizando o nome e logo do estabelecimento para induzir os consumidores ao erro de acreditar que se tratava do mesmo empreendimento. Ainda, depositou um pedido de registro de marca utilizando o mesmo logo perante o INPI, o qual foi concedido. Por fim, o juiz concedeu o pedido de antecipação de tutela, determinando que o terceiro deixasse de usar a marca imediatamente, e restou incontroverso o direito de preferência do registro de marca do empresário.

03 PI no Exterior.

Ford ganha disputa judicial envolvendo violação de segredo de negócio de 105 milhões de dólares

A Ford Motor Company teve, no início de maio, um veredito do tribunal do júri anulado por um juiz federal de Michigan. Com essa anulação, a empresa não terá mais que pagar a indenização de perdas e danos de quase US\$ 105 milhões que o júri entendeu devida à empresa de software Versata Software Inc., que acusava a Ford de apropriação indevida de segredos comerciais e quebra contratual de uma licença de software.

O juiz que anulou o júri considerou que a Versata não apresentou provas suficientes para embasar sua alegação. Dessa forma, os jurados não tinham evidências necessárias relacionadas à violação do segredo comercial.

Juiz dos EUA decide a favor da empresa Yuga Labs em recente processo de marca

A Yuga Labs, empresa criadora da coleção popular de Non-Fungible Tokens (NFTs) “Bored Ape”, venceu uma ação envolvendo NFTs e marcas registradas nos Estados Unidos da América (EUA). O caso envolvia a cópia dos NFTs por outro artista, o desenhista conceitual Ryder Ripps, que satirizava as obras da Yuga Labs. O juízo de Los Angeles, responsável pelo caso, entendeu que os NFTs, nesse caso, tinham proteção marcária e que a imitação da coleção “Bored Ape”, pelo artista, poderia causar confusão entre os consumidores.

A coleção “Bored Ape” de NFTs da Yuga Labs se tornou popular no mundo da arte digital durante os anos 2021 e 2022, com cada NFT representando um personagem digital de primata único.

Além de reconhecer os danos potenciais causados pelo uso não autorizado de uma marca registrada, a decisão estabelece um precedente para os NFTs. Dessa forma, gera destaque para a importância de proteger os direitos de propriedade intelectual à medida que a indústria de NFTs continua a evoluir.





Katy Perry perde disputa marcária com estilista australiana chamada Katie Perry

No final de abril de 2023, a cantora norte-americana Katy Perry perdeu uma disputa marcária contra uma estilista australiana que vende roupas sob seu nome de nascimento e registro de marca “Katie Perry” desde 2008. Em 2019, Katie processou a cantora alegando que a venda de roupas durante sua turnê na Austrália em 2014 infringiu seu registro de marca e, recentemente, o tribunal federal australiano confirmou a infração marcária.

No entanto, o juiz entendeu que a estrela pop Katy Perry usou o nome de “boa fé”. Portanto, não foi condenada a pagar danos morais para a designer. Entretanto, sua empresa Kitty Purry será obrigada a pagar danos, que serão determinados no próximo mês.

Jack Daniels processa empresa de brinquedos para cães por parodiar garrafa de uísque

A Jack Daniels foi à Suprema Corte dos EUA contra a empresa Vip Products que comercializava brinquedos para cães no formato semelhante às garrafas de uísque, sob a alegação de infração de direitos marcários da Jack Daniels. O brinquedo seria uma paródia do produto da Jack Daniels e fazia piadas com fezes de cachorro, o que prejudicaria a reputação da marca.

Em sua defesa, a VIP Products alegou que seu produto estaria protegido pela Primeira Emenda, por se tratar de uma paródia. Assim como, informa que no rótulo do brinquedo a empresa evidenciou não estar vinculada à Jack Daniels.

Esse caso traz evidência a um debate sobre dois direitos distintos, o direito marcário e o direito de livre expressão. Após o tribunal de apelações ter decidido a favor da Vip Products, agora o processo seguirá para análise da Suprema Corte.

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

Mais informações em:

tozzinifreire.com.br

**Tozzini
Freire.**
ADVOGADOS