



ANUÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA 2023

Caros leitores,

É com grande satisfação que o Instituto Dannemann Siemsen (IDS) publica a terceira edição de seu Anuário de Jurisprudência, com comentários sobre uma seleção de importantes decisões judiciais brasileiras na área de Propriedade Intelectual (PI), proferidas ao longo de 2023. Parte dos projetos que o IDS vem desenvolvendo, esta edição do Anuário de Jurisprudência do IDS conta com a colaboração de diversos profissionais renomados em suas áreas de atuação e tem como objetivo contribuir para a discussão dos precedentes judiciais brasileiros na área de PI.

Esta edição comenta decisões relevantes nas áreas de patentes, marcas, direitos autorais, concorrência desleal, bem como questões envolvendo direito civil, direito processual civil e direito empresarial. Os curadores do projeto procuraram selecionar as decisões com base na relevância jurídica das questões abordadas, na diversidade de temas, na novidade da discussão e no impacto para a sociedade. Em sua maioria, privilegiou-se a seleção de decisões colegiadas dos tribunais superiores, mas também foram selecionadas decisões monocráticas e decisões de tribunais inferiores para serem comentadas, em razão da importância do tema abordado.

No âmbito do direito de patente, são discutidas diversas questões, como a controvérsia sobre a violação de patente de segundo uso médico por *skinny labeling*; a interpretação do prazo para depósito de pedido de divisão de patente; e a inexistência do direito à indenização por violação de patente antes da concessão do direito de propriedade industrial pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Na área do direito de marca, é analisada a controvérsia sobre o nome de um empreendimento imobiliário e sua coexistência com uma marca homônima de uma revista famosa. Também é debatida uma decisão sobre marca notoriamente conhecida.

No que diz respeito à concorrência desleal, são discutidos temas como a responsabilidade civil na propaganda comparativa ofensiva e a compra de palavra-chave com nome de empresa concorrente para anúncio patrocinado em um mecanismo de busca virtual. Também é analisado o uso de expressões exageradas em anúncios publicitários, prática conhecida como *"puffing"*.

Com relação aos direitos autorais, discute-se a responsabilidade solidária de uma empresa de publicidade por poesias reproduzidas sem autorização em anúncios, bem como se o clipping pago de notícias se enquadra nas regras de limitações aos direitos autorais. Além disso, é feito um comentário acerca de importante decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a competência da Justiça Federal para julgar casos de violação transnacional de direitos autorais.

Concernente ao direito processual civil, é discutido um caso de penhora de bens de terceiros vinculados ao mesmo grupo econômico da empresa executada.

Esta obra reflete a missão do IDS de promover o estudo da propriedade intelectual e fomentar o debate sobre o assunto. O IDS agradece a todos os envolvidos na elaboração e publicação desta obra e deseja a todos uma excelente leitura!

Cordialmente,

**Filipe Fonteles Cabral, Felipe Dannemann Lundgren, Rafael Dias de Lima
e Patricia Carvalho da Rocha Porto**



COMENTÁRIOS DE DECISÕES JUDICIAIS PROFERIDAS NO BRASIL NA ÁREA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO ANO DE 2023

ÍNDICE DAS DECISÕES:

Direito de Patente

• **Caso 01 (TJ/RJ - Procedimento Comum nº 0875986-16.2023.8.19.0001) P. 06**

Área do Direito: Direito de Patente

Tema: Patente. Infração de patente de segundo uso médico; *skinny label*.

Autor: Bernardo Marinho Alexandre

• **Case 02 (STJ - Recurso Especial nº 2.001.226/RS) P. 09**

Área do Direito: Direito de Patente

Tema: Ação de violação de patente. Ação judicial ajuizada antes da concessão da patente pelo INPI. Cláusula que condiciona a indenização à concessão da patente.

Autores: Eduardo da Gama Camara Junior, Natalia Barzilai e Ana Luiza Reis de Oliveira Brito

• **Caso 03 (TRF2 - Apelação nº 5103112-90.2021.4.02.5101) P. 12**

Área do Direito: Direito de Patente

Tema: Patente. Pedido de divisão. Fim do exame.

Autores: Mauricio Teixeira Desiderio e Bernardo Marinho Alexandre

Direito de Marca

• **Caso 04 (STJ - Recurso Especial nº 1.874.635/RJ) P. 14**

Áreas do Direito: Direito de Marca / Concorrência Desleal

Tema: Violação de marca. Uso para identificar edifícios e empreendimentos imobiliários. Natureza não comercial.

Autor: Felipe Dannemann Lundgren

• **Caso 05 (STJ - Recurso Especial nº 1.994.997/PE) P. 17**

Área do Direito: Direito de Marca

Tema: Marcas notoriamente conhecidas. Artigo 6 bis e artigo 6 bis (3) da Convenção de Paris. Prescrição associada à má-fé.

Autor: Rafael Atab

Concorrência Desleal

• **Caso 06 (STJ - AgInt nos EDcl no Recurso Especial nº 1.770.411/RJ) P. 22**

Áreas do Direito: Concorrência Desleal / Responsabilidade Civil

Tema: Propaganda comparativa ofensiva. Caracterização de concorrência desleal. Inexistência de violação de marca registrada. Impossibilidade de reconhecimento de dano material *in re ipsa* sem previsão legal. Necessidade de comprovação do dano efetivo.

Autoras: Ana Carolina Lee B. del Bianco e Marina Inês Fuzita Karakanian

• **Caso 07 (STJ - Recurso Especial nº 2.032.932/SP) P. 25**

Área do Direito: Concorrência Desleal

Tema: Nome empresarial. Uso indevido. Palavra-chave. Mecanismo de pesquisa. Clientela. Desvio. Concorrência desleal.

Autora: Fernanda Salomão Mascarenhas

• **Caso 08 (STJ - Recurso Especial nº 1.759.745/SP) P. 28**

Área do Direito: Concorrência Desleal

Tema: Prática de concorrência desleal. Uso dos termos publicitários “o melhor em tudo o que faz” e “o ketchup mais vendido do mundo”.

Autor: Rafael Dias de Lima

Direito Autoral

• **Caso 09 (STJ - Recurso Especial nº 1.736.786/SP) P. 32**

Área do Direito: Direito Autoral

Tema: Solidariedade passiva em poesia reproduzida sem autorização por propaganda.

Autores: Rodrigo de Assis Torres e Fernando de Assis Torres

• **Caso 10 (STJ - Recurso Especial nº 2.008.122/SP) P. 35**

Área do Direito: Direito Autoral

Tema: Direito Autoral. Responsabilidade Civil. Clipping de notícias. Ausência de Autorização. Ilícitude. Danos Patrimoniais Configurados. Danos Morais. Ilegitimidade.

Autora: Patrícia Carvalho da Rocha Porto

• **Caso 11 (STF - Recurso Extraordinário nº 702.362/RS) P. 39**

Área do Direito: Direito Autoral

Tema: Direito Autoral. Direito Constitucional. Direito Penal e Processo Penal. Reprodução Ilegal de CDs e DVDs. Transnacionalidade do delito. Definição de competência.

Autores: Patrícia Carvalho da Rocha Porto e Jade Seiblitiz

Direito Processual Civil

• **Caso 12 (STJ - Recurso Especial nº 1.864.620/SP) P. 41**

Áreas do Direito: Direito Processual Civil

Tema: Direito Processual Civil. Cumprimento de sentença. Penhora. Embargos de terceiro. Mesmo grupo econômico do réu. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Procedimentos distintos que se aplicam.

Autor: Caio Richa

JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA E COMENTADA



CASO 01

(TJ/RJ) - PROCEDIMENTO COMUM
Nº 0875986-16.2023.8.19.0001



MEDICAMENTO GENÉRICO INFRINGE PATENTE DE SEGUNDO USO MÉDICO, APESAR DO SKINNY LABEL.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ação indenizatória e inibitória nº 0875986-16.2023.8.19.0001. Primeira Vara Empresarial da Comarca da Capital. Juiz Alexandre de Carvalho Mesquita, decisão singular. Primeira Instância. Julgado em 29 de setembro de 2023.



Autor: Bernardo Marinho Alexandre

Área do Direito: Direito de Patente

Tema: Patente. Infração de patente de segundo uso médico. *Skinny label*.

Ementa/Resumo

Sentença condenando a SUN PHARMA a se abster de explorar medicamento genérico/similar contendo esilato de nintedanibe, que pode ser utilizado para tratar ou prevenir fibrose pulmonar idiopática, durante a vigência da patente PI0519370-2, bem como a indenizar a BOEHRINGER pelos prejuízos sofridos em decorrência da exploração ilegal do referido medicamento.

O juízo de primeiro grau, além de rejeitar o argumento da prejudicialidade externa, entendeu que o medicamento genérico/similar da SUN PHARMA, por conter esilato de nintedanibe e poder ser utilizado no tratamento da fibrose pulmonar idiopática, atende a ambos os critérios para configurar infração à referida patente de segundo uso. O juízo de primeiro grau também esclareceu que: (i) a retirada da indicação para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática da bula (*skinny label*) é ilegal; e (ii) mesmo que não fosse, o medicamento viola a patente PI0519370-2, pois ainda pode ser usado para tratar a fibrose pulmonar idiopática.

Breve histórico da lide

Em 29 de novembro de 2021, a Sun Farmacêutica do Brasil Ltda - ou seja, a afiliada brasileira da Sun Pharma - obteve registro sanitário para medicamento genérico e similar tendo o medicamento Ofev (nintedanibe) como referência para o tratamento, entre outros, da fibrose pulmonar idiopática.

No Brasil, a Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda. é titular do registro sanitário e comercializa o medicamento Ofev.

Em agosto de 2022, a Sun Farmacêutica do Brasil Ltda. começou a explorar o referido medicamento genérico, mesmo ciente de que as secretarias estaduais e municipais de saúde o utilizariam no tratamento da fibrose pulmonar idiopática.

Em 15 de maio de 2023 - ou seja, seis dias depois que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) proferiu decisão de deferimento para o pedido de patente nº PI0519370-2 - a Sun Farmacêutica do Brasil Ltda retirou a indicação de fibrose pulmonar idiopática da bula de seu medicamento genérico.

Essa alteração de bula viola a Lei Federal nº 9.787/1999, que regula os medicamentos genéricos no Brasil, uma vez que essa lei estabelece que um medicamento genérico deve “ter a mesma (...) indicação terapêutica de seu medicamento de referência” e, portanto, não autoriza o *skinny label*.

Em 13 de junho de 2023, após um longo processo administrativo de exame com a intervenção da Sun Farmacêutica do Brasil Ltda., o INPI concedeu a patente nº P10519370-2, de propriedade da Boehringer Ingelheim International GmbH.

A reivindicação da referida patente define o uso do nilotinibe para a fabricação de um medicamento para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática. Por esse motivo, essa patente confere à Boehringer Ingelheim International GmbH exclusividade até 21 de dezembro de 2025 para explorar medicamento à base de nilotinibe que pode ser usado para tratar a fibrose pulmonar idiopática.

No Brasil, as invenções de segundo uso médico são objeto de patente desde 1997, quando a atual Lei de PI - Lei Federal nº 9.276/1996 - entrou em vigor.

De acordo com as regras atuais do INPI, deve-se reivindicar uma invenção de segundo uso médico no formato do tipo suíço, ou seja, uso do composto X para a fabricação de um medicamento para o tratamento da doença Y.

A controvérsia e a relevância do tema

No mesmo dia em que o INPI emitiu a patente P10519370-2, a Boehringer Ingelheim International GmbH entrou com uma ação indenizatória e inibitória contra a Sun Farmacêutica do Brasil Ltda com pedido de tutela de urgência perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ).

Em sua contestação, a Sun Farmacêutica do Brasil Ltda apresentou os dois principais argumentos de não-infração:

- *Skinny labeling*. A Sun Farmacêutica do Brasil Ltda. retirou a indicação de fibrose pulmonar idiopática da bula. Se um medicamento genérico não tiver uma indicação patenteada de segundo uso na bula, não haverá infração da patente de segundo uso; e
- A referida patente seria inválida por falta de novidade ou atividade inventiva.

O segundo argumento de não-infração é irrelevante porque:

- A Sun Farmacêutica do Brasil Ltda. ajuizou ação de nulidade contra essa patente perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro. Por esse motivo, a suposta invalidade da patente não pode ser arguida perante dois juízos diferentes devido ao risco de decisões contraditórias; e
- A lei brasileira estabelece um sistema duplo para litígios de patentes: (1) qualquer ação judicial que busque a invalidação de uma patente deve ser ajuizada perante a justiça federal, uma vez que o INPI deve participar; e (2) uma ação de violação de patente é processada e decidida pela justiça estadual quando o infrator em potencial não é uma entidade federal.

Por esse motivo, a controvérsia do caso é se o *skinny labelling* - ou seja, a exclusão da indicação de fibrose pulmonar idiopática da bula - é ou não suficiente para evitar que a o medicamento genérico da Sun Farmacêutica do Brasil Ltda infrinja a patente brasileira nº P10519370-2.

O resultado da ação judicial terá um impacto relevante no campo farmacêutico, pois estabelecerá um precedente sobre a violação de patentes de segundo uso médico e de *skinny labels*. Afinal de contas, esse é um *leading case* genuíno, pois é o primeiro processo de infração de uma segunda patente de uso médico no Brasil.

O entendimento do juiz do TJ/RJ e seus impactos

O juízo de primeiro grau, após conceder a tutela de urgência, decidiu que a Sun Farmacêutica do Brasil Ltda. infringe a patente de segundo uso médico PI0519370-2, a despeito da ilegal prática de *skinny labelling*, com base nos seguintes fundamentos:

- “essas patentes conferem, de forma separada e independente, exclusividade para invenções diferentes, inexistente identidade entre as causas de pedir e os pedidos entre as ações, razão pela qual é impossível ocorrer decisões conflitantes ou contraditórias”;
- “é incontroverso que o medicamento genérico/similar das rés contém esilato de nintedanibe e que a ANVISA aprovou o dito medicamento genérico/similar para tratar fibrose pulmonar idiopática, bem como que a bula do medicamento genérico/similar contendo esilato de nintedanibe das rés aprovada pela ANVISA indica o tratamento da fibrose pulmonar idiopática e que o medicamento genérico/similar contendo esilato de nintedanibe das rés pode ser usado no tratamento da fibrose pulmonar idiopática”;
- “a Lei Federal nº 9.787/1999 não autoriza a prática de *skinny label*”;
- “ao sustentar a formalização da retirada da indicação da fibrose pulmonar idiopática da bula de seu medicamento, ocorrida inicialmente em 15.05.2023, as rés reconhecem que, antes dessa data, exploraram o objeto da patente PI0519370-2”;
- “ainda que se aceite a retirada da indicação de tratamento de fibrose pulmonar idiopática da bula do seu medicamento genérico/similar contendo esilato de nintedanibe, a exploração econômica desse medicamento viola a patente PI0519370-2, uma vez que o aludido medicamento genérico/similar seguirá podendo ser usado para tratar fibrose pulmonar idiopática”;
- “1ª ré [Sun Pharma] reconhece que ainda que não houvesse a indicação da fibrose pulmonar idiopática em bula, não pode garantir que seu medicamento não pode ser usado para essa finalidade protegida pela patente da autora”; e
- “não há para este julgador dúvidas de que o medicamento genérico/similar da 1ª ré, por conter esilato de nintedanibe e poder ser usado para tratar fibrose pulmonar idiopática, atende a ambos os critérios para configurar infração da patente PI0519370-2”.

Além desse resultado 100% favorável para a Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda, vale a pena destacar que o juízo de primeiro grau decidiu o caso em menos de 4 meses e sem a realização de prova pericial, o que definitivamente não é comum no Brasil.

A Sun Farmacêutica do Brasil Ltda. entrou com um recurso de apelação sobre o mérito. Aguarda-se a decisão do tribunal de apelação.



CASO 02

(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 2.001.226/RS)

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENTENDE QUE NÃO HÁ INTERESSE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE PATENTE ANTES DA CONCESSÃO DA PATENTE (ENQUANTO O PEDIDO DE PATENTE ESTIVER PENDENTE) NOS TERMOS DO ARTIGO 44 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (LPI).

Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial (REsp) 2.001.226/RS, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, julgado em 21 de março de 2023. DJe 23/03/2023.



Autores: Eduardo da Gama Camara Junior, Natalia Barzilai e Ana Luiza Reis de Oliveira Brito

Área do Direito: Direito de Patente

Tema: Ação de violação de patente. Ação judicial ajuizada antes da concessão da patente pelo INPI. Cláusula que condiciona a indenização à concessão da patente.

Ementa/Resumo

“2. O propósito recursal consiste em definir se há ou não interesse processual no ajuizamento de ação de indenização por violação de patente (fundamentada no art. 44 da Lei 9.279/96) previamente à concessão do direito de propriedade industrial pelo INPI. 3. Há interesse processual quando se reconhece a utilidade e a necessidade do pronunciamento judicial para a satisfação da pretensão deduzida pela parte. Precedentes. 4. Hipótese em que se constata que a ação proposta pela recorrente não é apta a ensejar o resultado por ela pretendido, pois a patente a que se refere o pedido indenizatório não havia sido concedida à época da propositura, circunstância que evidencia a ausência de utilidade da pretensão submetida ao juízo. 5. Antes da concessão do direito de propriedade industrial, o requerente possui mera expectativa em relação a ele, circunstância que, por si, não gera dever de indenizar (...) 7. Recurso especial não provido.

Breve histórico da lide

Rodoplast Indústria e Comércio de Componentes Plásticos Ltda., ajuizou, em 21 de outubro de 2014, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS), ação contra Tecnofiltros Indústria de Matrizes e Injeção Ltda. por uso não autorizado do objeto do pedido de patente BR2020130255322 (intitulado “dispositivo para arquear galhos de frutíferas”), que posteriormente foi concedido pelo INPI, pleiteando indenização por perdas e danos.

O juiz proferiu sentença julgando improcedente a ação com base na falta de interesse processual, o que significa que o mérito da ação judicial sequer foi analisado pelo juiz. O TJ/RS, em apelação, manteve a sentença. Em Recurso Especial (REsp), a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a sentença afirmando que o dispositivo legal previsto no artigo 44 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) estabelece que o titular da patente tem direito à indenização, que compreende o período entre o pedido de patente e a concessão da patente.

Embora, nesse caso, o INPI tenha eventualmente concedido o direito de propriedade industrial, quando a ação foi ajuizada, o autor ainda estava aguardando o exame do pedido de patente. A questão aqui é o momento do ajuizamento da ação e o fato de que o direito à indenização surge quando o INPI concede a patente, o que significa que um pedido de patente não implica nenhum direito para o requerente.

A controvérsia e a relevância do tema

A questão que o STJ teve que analisar é se há interesse processual quando o autor ajuíza uma ação indenizatória em razão do uso não autorizado do objeto de um pedido de patente. A grande questão reside no fato de que



CASO 02

(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 2.001.226/RS)

o dispositivo previsto no artigo 44 da Lei de Propriedade Industrial estabelece que a indenização por violação de patente só é aplicada quando, naturalmente, há uma patente em discussão. Isso significa que um pedido de patente não confere ao depositante o direito de excluir terceiros da exploração da criação.

A principal questão no caso Rodoplast vs. Tecnofiltros é (i) o momento do ajuizamento da ação, uma vez que ela foi ajuizada quando o autor/requerente estava aguardando uma decisão do INPI sobre o pedido de patente e (ii) um pedido de patente não confere ao requerente direitos de buscar indenização pelo uso indevido de seu objeto, não havendo base legal para a ação.

A decisão tem grande impacto e relevância, pois solidifica que um pedido de patente não concede qualquer direito ao depositante de buscar indenização pelo uso não autorizado do objeto do pedido. O requerente deve esperar que a patente seja concedida antes de entrar com uma ação de indenização por violação de patente.

O entendimento do STJ e seus impactos

A Terceira Turma do STJ afirmou que dois elementos devem existir na demanda para que o interesse processual seja atendido: (i) a utilidade da jurisdição, entendida como toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; e (ii) a necessidade de que a controvérsia seja analisada pelo Tribunal, o que ocorre sempre que a parte contrária apresenta resistência à pretensão apresentada pelo autor.

Ao analisar a controvérsia, a Terceira Turma entendeu que, como o Réu apresentou resistência à demanda ao responder à ação, ficou demonstrada a necessidade de análise da demanda pela Corte. Entretanto, como visto acima, ambos os elementos devem estar presentes para que o interesse processual seja atendido. Nesse sentido, o STJ afirmou que não há utilidade na demanda.

A pretensão indenizatória está fundamentada no artigo 44 da Lei de Propriedade Industrial, que, conforme entendimento da Terceira Turma do STJ, estabelece que somente após a concessão da patente pelo INPI é que a indenização pela exploração indevida de seu objeto poderá ser pleiteada pelo autor e que o período compreendido entre o pedido e a concessão da patente é passível de indenização se comprovado o uso não autorizado do objeto da patente. Portanto, o pedido de indenização só surge quando a patente é concedida e o período entre o pedido e a concessão da patente pode ser incluído na ação de indenização.

Esse efeito retroativo é explicado pelo fato de que, uma vez publicado o pedido de patente, as reivindicações correlatas tornam-se públicas, de modo que o legislador optou por coibir, ainda que indireta e condicionalmente (à concessão da patente), a exploração indevida durante esse período.

Antes da concessão da patente, o depositante tem apenas uma mera expectativa de direito que não enseja o dever de terceiros de indenizar pelo uso não autorizado do objeto do pedido de patente. Não é garantido que, ao final do procedimento administrativo de exame do pedido de patente o INPI irá, de fato, conceder a patente.

É importante notar que o período entre o início do procedimento administrativo de exame de um pedido de patente e a decisão final de concessão da patente permite alterações no escopo da patente - feitas voluntariamente pelo depositante e/ou solicitadas pelo INPI. Portanto, o STJ entendeu corretamente que não há garantia legal de que um pedido de patente dê ao depositante o direito de buscar indenização pelo uso não autorizado do objeto do pedido de patente, por se tratar de um período de incerteza jurídica. Além da possibilidade de modificações, há também casos em que o depositante simplesmente desiste do pedido de patente por motivos diversos, o que acaba levando a uma interrupção do procedimento administrativo sem que haja uma decisão final de mérito por parte do INPI.

Portanto, somente a patente concedida garante ao seu titular o direito de excluir terceiros de usar, colocar à venda, vender ou importar o produto objeto da patente, processo ou produto obtido diretamente pelo pro-



CASO 02

(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 2.001.226/RS)

cesso patentado (artigo 42, da Lei de Propriedade Industrial), bem como o direito de buscar indenização pela exploração indevida (artigo 44, da mesma lei).

O impacto do entendimento do STJ nesse caso é muito relevante não só porque reitera o dispositivo legal, solidificando o entendimento dos direitos decorrentes de uma patente, mas também porque aqueles que são contra a previsão de um prazo mínimo de vigência de uma patente e/ou a concessão de um ajuste de prazo de vigência de patente argumentam que o artigo 44 da Lei de Propriedade Industrial já confere direitos ao titular da patente a partir do depósito do pedido de patente - o que, como visto na decisão do STJ e no dispositivo legal, não é correto.

A decisão do STJ demonstra que não é correto utilizar o artigo 44 da Lei de Propriedade Industrial para argumentar que o titular da patente tem um direito desde o depósito do pedido de patente, uma vez que se trata apenas de uma expectativa de direito que pode ser concretizada após a concessão da patente pelo INPI.

Link para o inteiro teor: [Recurso Especial \(REsp\) 2.001.226/RS](#)



CASO 03

(TRF2 - APELAÇÃO Nº 5103112-90.2021.4.02.5101)



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2ª REGIÃO: REQUERENTES PODEM APRESENTAR PEDIDOS DIVIDIDOS APÓS O INDEFERIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL.

Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2). Apelação nº 5103112-90.2021.4.02.5101 - Rio de Janeiro. Desembargador Federal Wanderley Sanan Dantas. 2ª Turma Especializada. Julgado em 25 de julho de 2023.



Autores: Mauricio Teixeira Desiderio e Bernardo Marinho Alexandre

Área do Direito: Direito de Patente

Tema: Patente; pedido de divisão; fim do exame.

Ementa/Resumo

Como a Lei de Propriedade Industrial brasileira não estabelece um prazo preciso para o depósito de pedidos divisionais, há muito tempo existe uma disputa de interpretação entre o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e as empresas inovadoras que buscam a proteção de patentes no Brasil para suas invenções.

Em oposição à interpretação do INPI, as empresas inovadoras entendem que os artigos 26 e 212 da Lei de Propriedade Industrial autorizam o depósito de um pedido dividido durante a fase recursal do pedido principal.

Ao julgar uma ação contra a decisão do INPI de não aceitar um pedido dividido, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região ratificou a opinião das empresas de inovação.

Breve histórico da lide

O artigo 26 da Lei de Propriedade Industrial não estabelece um prazo preciso para o depósito de pedidos divididos. Em vez disso, afirma que se deve apresentar um pedido dividido até o *“final do exame”* do pedido principal.

Buscando segurança jurídica, o INPI emitiu a Instrução Normativa nº 30/2013, na qual o artigo 32 define quando o exame de um pedido de patente seria encerrado.

Devido à interpretação restrita e isolada do INPI, o artigo 32 determina que o exame de um pedido de patente terminaria quando o INPI emite uma decisão de indeferimento - ou uma decisão de deferimento - independentemente de o requerente ter interposto um recurso administrativo contra a decisão de indeferimento.

Com base no artigo 32 da resolução, o INPI indeferiu - ou seja, não aceitou - o pedido dividido BR122021005857-1, uma vez que a requerente, Adama Makhteshim Ltd., o apresentou após a decisão do INPI de indeferir o pedido principal BR112016015157-7.

A controvérsia e a relevância do tema

No Brasil, o INPI não tem a palavra final porque a justiça federal pode revisar e anular as decisões do INPI quando o requerente entra com uma ação judicial contestando uma decisão do INPI.

Assim, a Adama entrou com uma ação judicial contestando a decisão do INPI de não aceitar seu pedido



CASO 03

(TRF2 - APELAÇÃO Nº 5103112-90.2021.4.02.5101)

dividido BR122021005857-1 perante a justiça federal do Rio de Janeiro.

A 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu por unanimidade (3 x 0) que:

- Os artigos 26 e 212 da Lei de Propriedade Industrial autorizam a apresentação de pedido dividido após o indeferimento do pedido principal quando a requerente interpõe um recurso administrativo contra o dito indeferimento; e

- O artigo 32 da instrução normativa nº 30/2013 do INPI é ilegal, pois extrapola os referidos artigos 26 e 212. Com base na Constituição, o INPI tem o direito de emitir normas internas com o único objetivo de esclarecer uma regra já estabelecida na Lei de Propriedade Industrial brasileira, ou seja, o INPI não pode criar regras não definidas na Lei de Propriedade Industrial brasileira.

Em outras palavras, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu que os requerentes podem apresentar pedidos divididos durante a fase de recurso de seus pedidos principais.

Concordamos com a decisão do dito tribunal. Se a requerente interpõe um recurso administrativo contra a decisão de indeferimento, o exame do INPI não termina com a emissão dessa decisão de indeferimento, mas quando o INPI emite uma decisão final sobre o recurso.

A razão para isso é que o artigo 212 da Lei de Propriedade Industrial brasileira estabelece que esse recurso administrativo tem:

- Efeito suspensivo, o que significa que a decisão recorrida não tem efeito legal até que o recurso seja decidido e, portanto, essa decisão ainda não pode se tornar definitiva; e

- Efeito devolutivo pleno, ou seja, o exame do INPI continua durante a fase recursal, uma vez que a divisão de recursos do INPI deve examinar todo o pedido e não apenas a parte da decisão recorrida indicada na fundamentação e efetivamente contestada pelo recurso.

Dados os efeitos legais do recurso administrativo, os requerentes têm o direito a um nível duplo de exame, ou seja, pela divisão de exame de primeira instância e, depois disso, com a possibilidade de um recurso administrativo para a divisão de recursos do INPI.

A decisão do TRF2 é um marco significativo para as empresas inovadoras que desejam patentear suas invenções no Brasil. Isso porque a decisão coloca o Brasil em linha com a prática dos mais renomados escritórios de patentes do mundo, que permitem o pedido de divisão durante a pendência do pedido de patente ou antes do final do processo administrativo.



CASO 04

(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.874.635/RJ)

O CASO “VOGUE SQUARE” E A NATUREZA JURÍDICA DOS NOMES DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, INCLUSIVE SHOPPING CENTERS.

Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial (REsp) 1.874.635/RJ, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria de votos, julgado em 8 de agosto de 2023. DJe 15/08/2023.



Autor: Felipe Dannemann Lundgren

Área do Direito: Direito de Marca / Concorrência Desleal

Tema: Violação de marca. Uso para identificar edifícios e empreendimentos imobiliários. Natureza não comercial.

Ementa/Resumo

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. APROVEITAMENTO PARASITÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOME DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PROTEÇÃO À MARCA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em verificar se houve cerceamento de defesa e se a denominação de empreendimento imobiliário como Vogue Square configuraria uso indevido de marca e concorrência desleal por aproveitamento parasitário.

2. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias. Assim, não há cerceamento de defesa no julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o processo se encontrava suficientemente instruído.

(...)

4. A proteção da marca, seja ela de alto renome ou não, busca evitar a confusão ou a associação de uma marca registrada a uma outra, sendo imprescindível que a violação ao direito marcário cause confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo do seu titular.

5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os nomes atribuídos aos edifícios e empreendimentos imobiliários não gozam de exclusividade, sendo comum receberem idêntica denominação. Estes nomes, portanto, não qualificam produtos ou serviços, apenas conferem uma denominação para o fim de individualizar o bem” (REsp n. 1.804.960/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 2/10/2019).

6. No caso dos autos, o empreendimento imobiliário Vogue Square é constituído por escritórios, lojas, hotel, academia e centro de convenções, de modo que não se vislumbra a possibilidade de indução dos consumidores ao erro, da caracterização de concorrência parasitária ou do ofuscamento da marca da autora, mormente porque os estabelecimentos ali situados conservam seus nomes originais, sem nenhuma vinculação de produtos ou serviços à marca Vogue”.

Breve histórico da lide

As empresas Advance Magazine Publishers Inc. e Conde Nast Brasil Holding Ltda. (autoras), detentoras da famosa marca “VOGUE” no Brasil, ajuizaram ação judicial de violação de marca perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contra as empresas Calçada Empreendimentos Imobiliários S.A. e SPE Américas 9.000 - Empreendimento Imobiliário S.A. (rés), responsáveis por um centro comercial denominado “VOGUE SQUARE” na cidade do Rio de Janeiro.



CASO 04

(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.874.635/RJ)

O principal objetivo da ação judicial era obrigar as rés a cessar o uso da marca “VOGUE” e pagar indenização monetária em razão do uso não autorizado da marca.

O juízo de primeira instância rejeitou a ação judicial e o recurso apresentado pelas autoras foi negado pela 20ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Além de algumas observações sobre a suficiência das provas apresentadas nos autos da ação judicial, a primeira instância entendeu que o nome de um prédio não se qualifica como marca ou serviço no sentido de uso comercial. Além disso, o juízo de primeira instância afirmou que a marca “VOGUE” não gozava do status de marca de alto renome e estava diluída no Brasil e no exterior.

As autoras interpuseram recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), argumentando que seu direito de defesa foi indevidamente restringido quando o juízo de primeira instância negou seu pedido de obtenção de laudo pericial para comprovar a violação de sua marca registrada e a prática de concorrência desleal pelas rés. Quanto ao mérito, as autoras voltaram a abordar suas alegações de violação de marca registrada e concorrência desleal, apontando que o uso do nome “VOGUE SQUARE” para identificar um centro comercial caracterizava claro uso comercial e, portanto, levava à violação de marca registrada e à vantagem desleal.

A controvérsia e a relevância do tema

A controvérsia dessa decisão reside no entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça de que os nomes de centros comerciais como “VOGUE SQUARE” equivalem a nomes de prédios e empreendimentos imobiliários, que são regulados pela legislação civil e não pela legislação de propriedade industrial e, portanto, não estão sujeitos às regras do direito de marcas.

Isso é particularmente relevante, pois se esse entendimento prevalecer, poderá ter um impacto significativo na proteção de marcas registradas contra shopping centers como o que está em questão, que são bastante comuns e populares no Brasil e têm uma participação muito relevante na economia local.

O entendimento do STJ e seus impactos

Durante a tramitação do recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, o alto renome da marca “VOGUE” das autoras foi declarado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Isso foi particularmente relevante, porque um dos fundamentos para as decisões dos tribunais inferiores foi o fato de que os sinais eram usados em diferentes segmentos de mercado e visavam a diferentes consumidores.

Mesmo reconhecendo o alto renome da marca dos autores, com proteção especial em todos os ramos de atividade, o relator indeferiu o pedido com base no entendimento de que a proteção legal das marcas não abrange nomes de prédios e empreendimentos imobiliários, como o que está em jogo - “VOGUE SQUARE”. Segundo ele, esse entendimento foi aplicado em caso anterior semelhante julgado pela mesma Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.804.960/SP, julgado em 24/9/2019).

Os Ministros Moura Ribeiro e Humberto Martins seguiram o mesmo entendimento e votaram com o relator, formando a maioria.

O voto divergente foi proferido pela Ministra Nancy Andrighi, seguido pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

No voto divergente, a Ministra Nancy Andrighi enfatizou a distinção entre o caso em questão e o caso que levou à decisão proferida no Recurso Especial (Resp) nº 1.804.960/SP, citado pelo relator. Segundo ela, aquele caso envolveu o uso de uma expressão bastante comum - NATURA - para identificar um empreendimento imobiliário (condomínio) com finalidade exclusivamente residencial, enquanto o caso em questão envolveu um shopping



CASO 04

(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.874.635/RJ)

center, com clara orientação comercial.

Argumentou, ainda, que mesmo que seja difícil imaginar alguém confundindo um shopping center com uma revista, o objetivo do sistema de propriedade industrial é impedir que terceiros utilizem o mesmo sinal, aproveitando-se de sua fama e da reputação alcançada, para, deliberadamente ou não, transmitir a ideia de que os produtos são patrocinados, associados, afiliados ou têm alguma relação, ainda que indireta, com o titular do registro.

Além disso, a ministra Andriahi lembrou o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial (Resp) nº 758.597/DF, de que, em se tratando de marcas de alto renome, como a “VOGUE”, o uso ilícito sequer precisa ter fins comerciais.

Conclui afirmando que o uso da marca “VOGUE” pelas rés consiste em parasitismo e prática desleal por meio da qual uma empresa se beneficia, sem qualquer contrapartida, do investimento realizado por terceiros na promoção de sua marca. Em outras palavras, o infrator passa a atuar em determinado mercado aproveitando-se do fato de que seus produtos ou serviços estão associados a uma marca famosa e conceituada, obtendo, assim, vantagem indevida (econômica ou concorrencial) às custas dos esforços e investimentos realizados pelo titular da marca violada.

Embora o entendimento do relator tenha acabado prevalecendo no julgamento do recurso, é discutível se essa é a melhor interpretação da lei, pois parece claro que shopping centers como o que está em questão têm finalidade comercial, sendo, portanto, muito mais comparáveis a lojas e outros estabelecimentos comerciais do que a prédios e empreendimentos imobiliários com finalidade puramente residencial.

Não seria surpresa, portanto, se o Superior Tribunal de Justiça revisasse esse entendimento em breve.

Link para o inteiro teor: [Recurso Especial \(REsp\) 1.874.635/RJ](#)



CASO 05

(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.994.997/PE)

STJ ENTENDE QUE OS REQUISITOS PARA QUE O ARTIGO 6 BIS DA CONVENÇÃO DE PARIS SEJA APLICÁVEL NO BRASIL SÃO (1) QUE A MARCA EM DISPUTA ESTEJA REGISTRADA EM OUTRA JURISDIÇÃO, E (2) QUE O STATUS DE NOTORIEDADE DE UMA MARCA DEVE SER RECONHECIDA PELO INPI. O STJ TAMBÉM RECONHECE QUE O TITULAR DE UM REGISTRO DE MARCA VÁLIDO NÃO PODE SER IMPEDIDO DE USAR A MARCA REGISTRADA.

Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial (REsp) 1.994.997/PE, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, julgado em 28 de fevereiro de 2023, DJe: 2 de março de 2023.



Autor: Rafael Atab

Área do Direito: Direito de Marca

Tema: Marcas notoriamente conhecidas. Artigo 6 bis e artigo 6 bis (3) da Convenção de Paris. Prescrição associada à má-fé.

Ementa/Resumo

“A proteção especial conferida pelos arts. 126 da Lei de Propriedade Industrial e 6º bis (1) da Convenção da União de Paris refere-se a marcas registradas em outros países que, segundo avaliação da autoridade competente (INPI), qualificam-se como notoriamente conhecidas no respectivo segmento de atividades, apesar de não terem sido depositadas no Brasil.

Hipótese dos autos a que não se pode aplicar a consequência jurídica das normas precitadas (proteção especial), haja vista o não preenchimento de seu suporte fático: a marca da recorrida não se origina de registro feito no exterior e não foi reconhecida como notória pelo INPI. (...)

O primeiro registro obtido pela recorrente – acobertado pelos efeitos da prescrição da pretensão anulatória deduzida pela recorrida – confere proteção ao elemento nominativo que constitui o objeto do pedido de abstenção de uso, de modo que o indeferimento de tal postulação é medida impositiva.”

Breve histórico da disputa:

A ação foi iniciada pela empresa brasileira Indústria de Sorvetes e Derivados LTDA (“ISD”) em setembro de 2018 contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) e a empresa local Constelação Indústria e Comércio de Sorvetes Ltda. (“Constelação”).

A ISD buscou a anulação dos registros de marca da Constelação nº 822670712, na classe 30, depositado em 2000 e concedido em 2006, e nº 906608228, na classe 30, depositado em 2013 e concedido em 2016, ambos para a marca mista SORVETES ZEQUINHA (expressão acompanhada de um desenho de um menino). Ambas as marcas abrangem “sorvete”, além de outros artigos alimentícios. A ISD também pediu que a Constelação parasse de usar a marca SORVETES ZEQUINHA.

As reivindicações da ISD foram baseadas em seus direitos anteriores sobre a marca ZECA’S, que foi registrada como marca no INPI desde 1987, na mesma classe 30, abrangendo “sorvetes”. A ISD também argumentou que sua marca ZECA’S era bem conhecida nas regiões Norte e Nordeste do Brasil em relação a sorvetes, sendo a marca líder nessas regiões e a quinta colocada em todo o território brasileiro. A ISD alegou que SORVETES ZEQUINHA é uma imitação de sua famosa marca ZECA’S, de modo que o INPI errou ao conceder à Constelação esses dois registros sem levar em consideração os registros anteriores da ISD. A ISD também alegou que vinha vendendo uma linha especial de picolés para crianças chamada ZEQUINHA desde o final da década de 1990.



CASO 05

(STJ - Recurso Especial nº 1.994.997/PE)

Além disso, a ISD argumentou que a Constelação registrou sua marca de má-fé, pois não poderia ter ignorado a fama da marca ZECA'S para os mesmos produtos. Nessas circunstâncias, a marca ZECA'S deveria usufruir dos benefícios da proteção especial concedida às marcas notoriamente conhecidas nos termos do artigo 6 bis da Convenção de Paris, particularmente no que diz respeito à disposição do artigo 6 bis (3), segundo a qual "Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição do uso de marcas registradas ou usadas de má-fé".

O primeiro registro de marca da Constelação foi concedido em 2006, ou seja, mais de 10 anos antes do ajuizamento da ação. De acordo com a Lei de Propriedade Industrial brasileira, o prazo prescricional para requerer a anulação de um registro de marca é de apenas 5 anos, contados a partir da data de concessão. Portanto, em teoria, o primeiro registro da Constelação não era mais passível de contestação perante um Tribunal Federal.

Em sua resposta, o INPI concordou que as marcas ZECA'S e SORVETE ZEQUINHA eram confusamente semelhantes, e que o examinador errou ao não considerar os direitos anteriores da ISD. No entanto, o INPI ressaltou que a ISD nunca havia contestado essa marca em nível administrativo, portanto, essa era a primeira oportunidade em que o INPI estava avaliando especificamente esse conflito. Sem abordar o prazo de 5 anos para a ação de anulação relativa ao primeiro registro da Constelação, o INPI considerou que ambos os registros violavam a Lei de Propriedade Industrial brasileira e poderiam confundir os consumidores.

A Constelação também apresentou uma réplica, argumentando que o prazo de 5 anos para contestar seu primeiro registro de marca de 2006 já havia expirado, de modo que as reivindicações da ISD deveriam ser sumariamente indeferidas. Ela também alegou que a marca está em uso há mais de 18 anos sem nenhuma contestação.

Além disso, a Constelação argumentou que o artigo 6 bis da Convenção de Paris só deveria ser aplicado a marcas registradas em jurisdições estrangeiras, o que não era o caso. Essa empresa também argumentou que a ISD não apresentou nenhuma prova de má-fé, de modo que a disposição especial do artigo 6 bis (3) também não deveria ser aplicada. Quanto ao mérito, a Constelação alegou que já havia várias marcas registradas compostas pelo elemento ZECA nas áreas de alimentos e bebidas, e que as marcas tinham impressões gerais diferentes, com base em seus elementos figurativos.

O Tribunal de Primeira Instância emitiu uma sentença, simplesmente determinando que ZECA e ZEQUINHA eram semelhantes e poderiam levar os consumidores à confusão. O tribunal baseou sua decisão nos registros de marca anteriores obtidos pela ISD. A Corte não decidiu sobre a questão do prazo prescricional aplicável ou se a marca da ISD poderia se beneficiar das disposições do artigo 6 bis da Convenção de Paris. A Corte anulou ambos os registros e emitiu uma liminar proibindo a Constelação de usar a marca ZEQUINHA.

Em grau de recurso, a decisão do Tribunal de Primeira Instância que anulou os registros da Constelação foi mantida. No entanto, o Tribunal de Apelação reconheceu a notoriedade da marca ZECA'S e aplicou a exceção prevista no artigo 6 bis (3) da Convenção de Paris, determinando que o prazo prescricional de 5 anos não se aplicava em tais casos. O Tribunal de Apelação também aplicou um precedente do Superior Tribunal de Justiça ("STJ") segundo o qual, no caso de marcas famosas, a má-fé de um concorrente direto deve ser presumida, pois um concorrente não pode argumentar validamente que não tinha conhecimento de uma marca famosa em seu campo de atuação (RESP 1.306.335).

A Constelação recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, argumentando que o Tribunal de Apelação errou ao aplicar o artigo 6 bis da Convenção de Paris aos fatos do caso.

Os aspectos controversos e a relevância do tópico:

Esse caso, e, em última análise, a decisão proferida pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, aborda questões particularmente importantes no direito marcário com relação à proteção especial concedida às marcas notoriamente conhecidas no Brasil.



O Brasil tem um longo histórico de aplicação rigorosa das disposições do artigo 6 bis da Convenção de Paris e de proteção de marcas estrangeiras notoriamente conhecidas, que são comumente objeto de apropriação indevida por terceiros. Os primeiros precedentes datam, no mínimo, da década de 60 e, sem dúvida, atingiram um alto nível de consolidação em nossos Tribunais Superiores.

Essa decisão, entretanto, inova na área, abordando alguns possíveis requisitos adicionais que poderiam enfraquecer a forte proteção até então concedida às marcas notórias contra a apropriação não autorizada por terceiros.

Além disso, a decisão também aborda a força de um registro de marca existente como defesa contra pedidos associados a uma possível confusão de marcas no mercado.

O entendimento do STJ e seus impactos

A decisão proferida pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça trata basicamente da interpretação e do alcance da exceção prevista no artigo 6 bis (3) da Convenção de Paris, segundo a qual não haverá prazo para cancelar um registro que tenha sido requerido de má-fé.

Em suma, a Turma decidiu que o artigo 6 bis da Convenção de Paris só se aplica a marcas previamente registradas em jurisdições estrangeiras e que o reconhecimento do status de marca notoriamente conhecida requer análise e decisão prévias do INPI. Portanto, a aplicabilidade do artigo 6 bis (3) dependeria desses dois requisitos.

Ao chegar a essa conclusão, a 3ª Turma do STJ mergulha na interpretação do próprio artigo 6º bis e de seu equivalente na legislação brasileira, o artigo 126, da nossa Lei de Propriedade Industrial, segundo o qual será conferida proteção especial às marcas notoriamente conhecidas, independentemente de terem sido previamente registradas no Brasil.

Em sua análise, o STJ se baseia no Manual de Exame do INPI, que indica que esse artigo trata de “marcas registradas em outras jurisdições que tenham desenvolvido um alto grau de notoriedade entre os consumidores” e, portanto, conclui que esse dispositivo legal diz respeito apenas à proteção extraterritorial de determinadas marcas. Como esse artigo foi considerado uma exceção ao princípio da territorialidade, segundo o qual a proteção de uma marca é limitada à jurisdição onde a proteção foi solicitada, o STJ concluiu que ele não seria aplicável a marcas registradas no Brasil.

Embora se possa argumentar que a Convenção de Paris tem como objetivo histórico harmonizar a proteção da Propriedade Industrial pelos Estados contratantes que constituem a União de Paris, preocupando-se principalmente com a proteção transfronteiriça dos direitos de PI, esse tratado deixa certos aspectos abertos à legislação nacional. Por exemplo, conforme explicado pelo Professor Bodenhausen, “a Convenção não prescreve se o direito a uma marca será adquirido por meio de registro ou de uso, ou ambos”¹.

Portanto, o primeiro requisito estabelecido pelo STJ, sobre a existência de um registro estrangeiro, já exige uma análise mais aprofundada. De fato, a Convenção de Paris não deve ser interpretada à luz das disposições da lei brasileira e, portanto, o requisito para que o artigo 6 bis seja aplicável não é a existência de um “registro” no país de origem, mas sim se uma marca está “protegida” (ou seja, pertencente à parte que busca proteção) no país de origem, de acordo com sua própria lei doméstica.

No entanto, a segunda exigência (avaliação prévia pelo INPI) pode ser ainda mais problemática para os detentores de direitos de PI estrangeiros que buscam fazer valer seus direitos no Brasil.

¹BODENHAUSEN, G.H.C. Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Guia para a Aplicação da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial). Genebra: Organização Mundial da Propriedade Intelectual, 1969. p. 15



CASO 05

(STJ - Recurso Especial nº 1.994.997/PE)

Ao analisar a disposição exata do artigo 6 bis, a Corte delinea que as jurisdições cancelarão o registro e proibirão o uso de uma marca que *“constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares”*.

Com base nessa disposição, a Corte indica que, no Brasil, caberia ao INPI avaliar - como autoridade competente - se uma marca é notoriamente conhecida ou não. Essa interpretação decorre de precedentes que abordaram a revisão do status de alto renome de uma marca registrada no Brasil. De acordo com o artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial, as marcas registradas no Brasil que são consideradas de alto renome recebem proteção em todas as classes de produtos e serviços. De acordo com os precedentes do STJ, uma declaração de alto renome requer uma análise do INPI sobre esse renome.

Infelizmente, a exigência de uma análise prévia pelo INPI sobre o status de notoriedade de uma marca não apenas desconsidera anos de precedentes em outras decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, mas certamente não cumpriria as obrigações internacionais assumidas pelo Brasil na proteção efetiva de marcas notoriamente conhecidas nos termos da Convenção de Paris.

De fato, a Convenção de Paris cita a “autoridade competente” não em relação à avaliação da notoriedade em si, mas em relação à autoridade que tem jurisdição, com base na legislação nacional, sobre reivindicações relacionadas a (1) recusa, (2) invalidação ou (3) proibição do uso de uma marca, que pode diferir em cada jurisdição - exatamente como acontece no Brasil.

De acordo com a legislação brasileira, o INPI é a “autoridade competente” para recusar um pedido de registro de marca. No entanto, o INPI só tem autoridade administrativa para invalidar um registro de marca caso a reivindicação de invalidade seja apresentada em nível administrativo dentro de 180 dias a partir da concessão do registro. Após esse período, somente a Justiça Federal tem jurisdição para invalidar um registro de marca (em princípio, dentro do prazo de 5 anos).

Portanto, um Tribunal Federal seria a “autoridade competente” para avaliar essa notoriedade, especialmente considerando que não haveria absolutamente nenhuma utilidade para o proprietário de uma marca conhecida buscar o reconhecimento dessa fama fora do escopo da disputa específica.

É exatamente nesse ponto que a proteção especial concedida às marcas notórias difere - de maneira extremamente significativa - dos efeitos gerados por uma declaração de alto renome de uma marca.

O status de notoriedade de uma marca é importante em uma determinada disputa - e, é claro, até que o proprietário da marca famosa obtenha seu próprio registro de marca no Brasil (que será executável per se posteriormente). A necessidade de tal reconhecimento tende a ser transitória e associada a um caso específico. Por outro lado, o status de alto renome será continuamente aplicável contra absolutamente quaisquer terceiros em qualquer campo de negócio, tendo um espectro muito mais amplo - e, portanto, exigindo muita publicidade e regras sobre escopo e período de tempo.

Além disso, é necessário um registro prévio no Brasil para o reconhecimento do alto renome de uma marca, o que não é exatamente o caso das marcas notoriamente conhecidas. Portanto, uma disputa sobre uma marca notoriamente conhecida que ainda não foi registrada no Brasil pode nunca envolver o INPI, sempre que estiver limitada ao uso não autorizado dessa marca.

Ademais, é nesse exato caso que a única “autoridade competente” para ouvir uma reivindicação que busca a proibição do uso de uma marca é a Justiça - seja a Justiça Federal ou a Justiça Estadual, dependendo das partes envolvidas.



CASO 05

(STJ - Recurso Especial nº 1.994.997/PE)

Portanto, uma interpretação que exija que o INPI decida sobre o status de notoriedade de uma marca no âmbito de uma disputa que não envolva um registro de marca não atenderia plenamente aos objetivos almejados pela Convenção de Paris, que são evitar a má-fé e o aproveitamento da notoriedade de uma marca de terceiros e proteger os consumidores contra a possibilidade de serem enganados quanto à origem de um determinado produto ou serviço.

Embora a necessidade de o INPI avaliar esse status seja talvez o aspecto mais preocupante e controverso da decisão, ele não foi realmente objeto de debate entre as partes. Além disso, o caso não permitiu que o tribunal debatesse efetivamente os problemas que tal exigência causaria a um titular de direitos de PI estrangeiro que buscasse fazer valer a proteção especial conferida pelo artigo 6 bis da Convenção de Paris após o conhecimento de uma infração no Brasil.

Ainda, decisões anteriores do STJ sobre essa proteção especial, tratando especificamente de disputas que envolviam marcas notoriamente conhecidas protegidas no exterior, nunca exigiram essa análise prévia pelo INPI e sempre aplicaram a exceção do artigo 6 bis (3) com relação aos estatutos de registro relevantes.

Nesse caso específico, o STJ acabou revertendo a decisão do Tribunal de Justiça em relação à aplicabilidade do artigo 6 bis (3) da Convenção de Paris, decidindo que o registro da marca de 2006 não poderia mais ser invalidado e, como consequência, garantiu os direitos da Constelação de continuar a usar sua marca ZEQUINHA.

É de se lamentar, no entanto, que, em vez de aplicar o artigo 6 bis (3) ao presente caso, as partes - e a Corte - nunca tenham debatido a aplicação da regra geral de que não será fixado prazo para a invalidação de atos administrativos (e.g. a concessão de um registro) garantidos por má-fé (artigo 54 da Lei 9.794/99, Lei do Processo Administrativo Federal). Além disso, a aplicação de ônus desnecessários aos titulares de marcas famosas contra terceiros que agem de má-fé não só não atende aos objetivos da Convenção da União de Paris, como também prejudica os consumidores que serão induzidos a erro quanto à origem das marcas que pretendem comprar, com base em sua própria percepção e expectativas legítimas.

De qualquer forma, essa decisão deve ser vista como um alerta para os titulares de marcas famosas sobre a importância de buscar a proteção de suas marcas no Brasil e estar particularmente vigilante quanto a possíveis depósitos fraudulentos ou uso por terceiros não autorizados, mesmo que a marca ainda não seja usada no Brasil.

Link para o inteiro teor: [Recurso Especial \(REsp\) 1.994.997/PE](#)



CASO 06

(STJ - AgInt nos EDcl no Recurso Especial nº 1.770.411/RJ)

STJ REAFIRMA DANO MATERIAL *IN RE IPSA* EM CASOS DE VIOLAÇÃO DE MARCA, MAS DETERMINA QUE, EM CASOS DE PROPAGANDA COMPARATIVA OFENSIVA, O DANO MATERIAL DEVE SER COMPROVADO.

Superior Tribunal de Justiça (STJ). Agravo Interno em Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 1.770.411 - RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, voto vencedor do Ministro Raul Araújo, Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria de votos, julgado em 14 de fevereiro de 2023, DJe 05 de julho de 2023.



Autoras: Ana Carolina Lee B. del Bianco e Marina Inês Fuzita Karakanian

Área do Direito: Concorrência Desleal

Tema: Propaganda comparativa ofensiva. Caracterização de concorrência desleal. Inexistência de violação de marca registrada. Impossibilidade de reconhecimento de dano material *in re ipsa* sem previsão legal. Necessidade de comprovação do dano efetivo.

Resumo/Ementa:

“1. Em Direito de Marcas, o dano material é reconhecido por lei, que estabelece os critérios de como objetivamente realizar-se-á a indenização desse dano.

2. Na hipótese, o eg. Tribunal de Justiça, corretamente, reconheceu o dano moral *in re ipsa*, mas entendeu não comprovados os danos materiais. Por isso, negou a indenização pleiteada no ponto, ante a inviabilidade de se reconhecer dano material *in re ipsa*, sem comprovação e sem previsão legal.

3. Tratando-se de propaganda comparativa ofensiva, não há confusão entre marcas, nem falsificação de símbolo ou indução do consumidor a confundir uma marca por outra. Ao contrário, não se faz confusão entre as marcas, a propaganda as distingue bem, até para enaltecer a marca da ré, ora agravante, em face das outras marcas comparadas, inclusive a da promovente, que são ilícita e indevidamente apontadas e identificadas como marcas de produtos de qualidade inferior ou deficiente. Tem-se, portanto, propaganda comparativa, claramente ofensiva, e o dano moral *in re ipsa* foi acertadamente reconhecido. Porém, é inviável a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais sem a efetiva comprovação de prejuízo.

4. Não comprovada, na fase de conhecimento, a ocorrência de dano material, ou seja, sem que tenha sido oportunamente caracterizado um *na debeatur*, não é possível se deixar para a fase de liquidação a identificação do *quantum debeatur*.

5. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.”

Breve histórico da lide

A Toyota do Brasil Ltda. (autora/Toyota), em 17 de dezembro de 2010, ajuizou ação inibitória com pedido de indenização por danos morais e materiais, contra a Nissan do Brasil Automóveis Ltda. (ré/Nissan), pela veiculação do filme publicitário “Nissan Frontier - Agroboys”, que comparava a picape da ré (Nissan Frontier) com a picape Hillux da Toyota, bem como com a picape de outro concorrente, alegando que se tratava de propaganda ofensiva ao produto e a sua marca, caracterizando concorrência desleal.

Em 19 de junho de 2012, foi proferida sentença julgando totalmente procedentes os pedidos, condenando a Nissan não só a deixar de veicular o filme objeto da ação, como também a pagar indenização por danos morais, no valor de R\$ 200.000,00, e por danos materiais, além de custas judiciais e honorários advocatícios.

Com relação aos danos materiais, o Juiz determinou que o valor deveria ser apurado por perito contábil, seguindo os critérios do inciso III do artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996).



CASO 06

(STJ - AgInt nos EDcl no Recurso Especial nº 1.770.411/RJ)

Ambas as partes recorreram da sentença, que, em 03 de maio de 2016, foi parcialmente reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro apenas quanto à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, uma vez que não havia prova nos autos de que a autora tivesse efetivamente perdido lucros em decorrência direta do evento danoso. Portanto, foi reconhecida a sucumbência recíproca.

Inconformada, a Toyota interpôs Recurso Especial, que, em 24 de fevereiro de 2022, foi parcialmente provido para fixar o valor dos danos materiais a ser apurado em liquidação por artigos.

A Nissan apresentou Embargos de Declaração contra essa decisão, que foram rejeitados em 11 de abril de 2022.

A Nissan, então, interpôs Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial, e, em 14 de fevereiro de 2023, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por maioria de votos, deu provimento ao agravo para negar provimento ao Recurso Especial interposto pela Toyota, decisão sobre a qual se debruçará este comentário.

A controvérsia e a relevância do tema

O cerne da decisão é esclarecer se é viável admitir a existência de dano material *in re ipsa* - ou seja, dano que não exige prova efetiva de prejuízo - no caso em questão, em que se reconheceu que a Nissan veiculou propaganda comparativa ofensiva aos produtos e marcas da Toyota.

A decisão esclarece que o dano material em caso de publicidade comparativa, mesmo quando considerado ilícito, não é *in re ipsa* por falta de previsão legal. Diferentemente do caso de violação de marca, cujo dano é *in re ipsa*, pois é reconhecido por lei, que estabelece que os critérios de como se dará a indenização por esse dano serão realizados de forma objetiva, como afirma o voto vencedor.

O entendimento firmado pelo STJ e seus impactos

Inicialmente, o voto do Ministro Relator, João Otávio de Noronha, teve como objetivo analisar se a propaganda da Nissan teria caracterizado uso indevido da marca Toyota ou se seria mera propaganda comparativa abusiva, o que, em suas próprias palavras, afastaria a incidência do dano material *in re ipsa*.

O Ministro Relator considerou que, embora seja permitida a publicidade comparativa, tanto de forma explícita (em que são mencionadas as marcas e os produtos comparados) quanto implícita (em que não são mencionados expressamente os sinais dos concorrentes, mas pelas características é possível identificar de qual produto se trata), para que não haja violação ao direito de marca, é necessário seguir regras, como a veracidade das informações e a proibição de veiculação de publicidade enganosa ou abusiva que prejudique a imagem da marca comparada, sob pena de configurar concorrência desleal e confusão do consumidor, com a consequente captação de clientela.

No caso, o Relator entendeu que o filme da Nissan constituía publicidade comparativa implícita, o que teria caracterizado uso indevido da marca, uma vez que a propaganda era depreciativa, humilhante e interferia no bom conceito da marca Toyota, o que geraria a presunção de dano material.

No entanto, o voto do Desembargador Relator foi vencido.

Nesse sentido, houve divergência até mesmo entre os ministros do STJ, prevalecendo o voto divergente do Ministro Raul Araújo, que entendeu que, no caso, embora tenha havido propaganda comparativa ofensiva, não



CASO 06

(STJ - AgInt nos EDcl no Recurso Especial nº 1.770.411/RJ)

houve confusão entre as marcas das partes.

Nesse sentido, o voto vencedor afirmou que, como não há violação de marca na propaganda em questão, trata-se apenas de propaganda comparativa indevida. Assim, a questão central era analisar se é viável admitir a existência ou reconhecer, no contexto da propaganda comparativa ofensiva, um dano material *in re ipsa*, ou seja, um dano material que não exige a prova efetiva do prejuízo.

Foi apontado pelo voto divergente vencedor que, diferentemente dos casos de violação de marca, cujo dano é *in re ipsa* e é reconhecido por lei, não há previsão na lei de parâmetros objetivos para se apurar o quantum desse dano material não comprovado nos casos de propaganda comparativa. Portanto, deve ser aplicada ao caso apenas a condenação ao pagamento dos danos morais que foram arbitrados na sentença, pelo fato de a comparação ter sido ofensiva e enganosa, mas não os danos materiais, uma vez que não houve prova de dano efetivo nos autos.

Em decorrência disso, entendeu-se que “não comprovada, na fase de conhecimento, a ocorrência de dano material, ou seja, sem que tenha sido oportunamente caracterizado um *an debeat*, não é possível se deixar para a fase de liquidação a identificação do *quantum debeat*”.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou o entendimento de que, em casos de violação de marca, o dano é presumido. No entanto, essa decisão contribui para apontar que esse entendimento não pode ser automaticamente transportado para os casos de propaganda comparativa indevida, em razão da falta de previsão legal, esclarecendo que, em um caso de propaganda comparativa indevida, se não houver também violação de marca, o dano deve ser comprovado.

Assim, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por maioria, dando provimento ao Agravo Interno da Nissan, decidiu que, embora a propaganda comparativa tenha sido ofensiva, não houve violação de marca e, portanto, seria necessário comprovar o efetivo prejuízo da Toyota para condenar a Nissan ao pagamento de indenização por danos materiais.

Link para o inteiro teor: [IAGInt nos EDcl no RE nº 1.770.411 - RJ](#)



CASO 07

(STJ - Recurso Especial nº 2.032.932/SP)

STJ ENTENDE QUE USO DE NOME EMPRESARIAL ALHEIO EM LINK PATROCINADO POR FERRAMENTA DE BUSCA PODE CARACTERIZAR CONCORRÊNCIA DESLEAL.

STJ. Recurso Especial nº 2032932/SP. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Terceira turma, por unanimidade. Julgado em 8 de agosto de 2023. DJe: 24/08/2023.



Autora: Fernanda Salomão Mascarenhas

Áreas do Direito: Concorrência desleal

Tema: Nome empresarial. Uso indevido. Palavra-chave. Ferramenta de busca. Clientela. Desvio. Concorrência Desleal.

Ementa/Resumo

- “1. A controvérsia posta está em verificar se: (i) a utilização da ferramenta Google AdWords a partir da inserção como palavra-chave de nome empresarial implica uso indevido e prática de concorrência desleal; (ii) na hipótese, incide o artigo 19 do Marco Civil da Internet e, em caso afirmativo, se estão presentes os requisitos de responsabilização ali previstos e (iii) estão presentes os requisitos para condenação no pagamento de lucros cessantes.
2. A proteção emprestada aos nomes empresariais, assim como às marcas, tem como objetivo proteger o consumidor, evitando que incorra em erro quanto à origem do produto ou serviço ofertado, e preservar o investimento do titular, coibindo a usurpação, o proveito econômico parasitário e o desvio de clientela. Precedentes.
3. A distinção entre concorrência leal e desleal está na forma como a conquista de clientes é feita. Se a concorrência se dá a partir de atos de eficiência próprios ou de ineficiência alheias, esse ato tende a ser leal. Por outro lado, se a concorrência é estabelecida a partir de atos injustos, em muito se aproximando da lógica do abuso de direito, fala-se em concorrência desleal.
4. O consumidor, ao utilizar como palavra-chave um nome empresarial ou marca, indica que tem preferência por ela ou, ao menos, tem essa referência na memória, o que decorre dos investimentos feitos pelo titular na qualidade do produto e/ou serviço e na divulgação e fixação do nome.
5. A contratação de links patrocinados, em regra, caracteriza concorrência desleal quando: (i) a ferramenta Google Ads é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente à marca registrada ou a nome empresarial; (ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de negócio (concorrentes), oferecendo serviços e produtos tidos por semelhantes, e (iii) o uso da palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadora e de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave.
6. Na hipótese, não incide o artigo 19 da Lei nº 12.965/2014, pois não se trata da responsabilização do provedor de aplicações por conteúdo de terceiros, mas do desfazimento de hyperlink decorrente da contratação da ferramenta Google Ads., o que atrai a censura da Súmula nº 284/STF.
7. No caso de concorrência desleal, tendo em vista o desvio de clientela, os danos materiais se presumem, podendo ser apurados em liquidação de sentença. Precedentes.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”

Breve histórico da lide

Em 2018, uma empresa do ramo de lareiras ecológicas Ecohouse Decor Comércio e Importação de Utensílios Ltda. (Ecohouse ou autora) ajuizou ação contra outra empresa do mesmo ramo Rogustec Indústria e Comercio Eireli (Rogustec ou ré) e contra a empresa de tecnologia Google Brasil Internet Ltda (Google), alegando que, ao

digitar seu nome comercial no mecanismo de busca do Google, aparecia a propaganda de sua concorrente, a primeira ré, que adquiriu o link patrocinado - o que configuraria ato ilícito.

Segundo a empresa autora, a prática seria um meio fraudulento de desvio de sua clientela, nos termos do inciso III do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), bem como caracterizaria uso indevido de nome comercial, nos termos do inciso V do mesmo dispositivo, caracterizando concorrência desleal. Requereu, portanto, a condenação das empresas rés a se absterem de utilizar seu nome empresarial, bem como o pagamento de indenização por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais.

Em primeira instância, a ação foi julgada improcedente. Na apelação, entretanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) reformou a sentença e condenou as rés, afirmando que “a expressão Ecohouse Decor utilizada pela corré Rogustec como palavra-chave de busca, além do nome empresarial da autora, equivale também ao seu domínio na internet www.ecohousedecor.com.br” e, portanto, “não se trata de uma busca genérica pelo termo ‘lareira ecológica’, por exemplo. Não se pode negar que, com essa prática objetiva, a Rogustec atrai o consumidor que busca informações sobre sua concorrente, configurando, assim, um desvio de clientela. Ambas as empresas atuam no mesmo ramo de atividade, qual seja, o comércio de lareiras ecológicas e seus acessórios”.

Insatisfeita, a empresa Google interpôs recurso especial no Superior Tribunal de Justiça (STJ), alegando, entre outras questões, que: (i) não houve uso fraudulento do nome empresarial da autora para desviar clientes; (ii) nos termos do art. 19, caput, e § 1º, da Lei nº 12.965/2014, o Marco Civil da Internet, não é possível impor uma ordem genérica de monitoramento de conteúdo da internet sem indicação de URLs específicas; e que (iii) nem há responsabilidade objetiva dos provedores de aplicações de internet, além do fato de que a propriedade intelectual não constitui risco da atividade dos veículos de propaganda.

A controvérsia e a relevância do tema

A controvérsia do presente caso reside em (i) saber se o uso da ferramenta Google AdWords (link patrocinado) com base na inserção de nome empresarial como palavra-chave implicaria uso indevido e concorrência desleal; (ii) se seria aplicável o artigo 19 do Marco Civil da Internet e, em caso positivo, se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil; e (iii) se o uso errôneo da palavra-chave poderia violar as funções de identificação e investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave.

Dito isso, a relevância do tema está justamente na discussão sobre o desvio ilegal de clientes e a concorrência desleal nos novos meios de publicidade e captação de clientes, como os links patrocinados nos mecanismos de busca virtual. Além disso, o caso é relevante na medida em que discute a responsabilidade do provedor virtual pelos danos causados.

O entendimento do STJ e seus impactos

Em seu voto, o relator do caso, ministro Ricardo Villas Bôas, observou que “a conquista de clientes a partir da contratação de *links* patrocinados de determinada marca ou nome empresarial não tem origem no aumento de eficiência própria ou mesmo na ineficiência alheia, mas, sim, no aproveitamento do prestígio e do reconhecimento do concorrente. Com efeito, ao procurar por um produto ou serviço e digitar a palavra-chave relativa ao nome da empresa ou à marca do produto na página de busca, aquele nome/termo só vem à lembrança do consumidor em decorrência do esforço do titular para fixar aquela correspondência”.

Assim, “é possível concluir que a contratação de *links* patrocinados a partir de determinado nome empresarial ou marca se configura como desvio ilícito de clientela, o que se traduz em ato de concorrência desleal, baseado no aproveitamento do prestígio e do reconhecimento do titular (parasitismo), conduta que se enquadra



CASO 07

(STJ - Recurso Especial nº 2.032.932/SP)

no disposto no artigo 195, III, da Lei nº 9.279/1996. (...) Além disso, trata-se de uso indevido de nome comercial, o que atrai a incidência do inciso V do referido artigo 195 da LPI.”

O juiz ressalta que “essa conduta em muito diverge da contratação de uma palavra que se refira ao produto ou serviço buscado, mas que não corresponda a uma marca ou nome empresarial, como a contratação de expressões como “lareira ecológica” ou “acessórios para lareira ecológica”, quando, aí sim, poderão ser exibidos os diversos anúncios adquiridos, sem que se possa falar em aproveitamento do esforço de outrem, mas no livre exercício da publicidade”.

Embora essa decisão esteja na contramão da maioria das decisões proferidas em outros países, ela está em linha com a jurisprudência brasileira majoritária que discute o uso de marcas como palavras-chave para links patrocinados, inclusive com decisão proferida pelo STJ em 07 de novembro de 2022, sobre esse tema², que também reconheceu como prática de concorrência desleal o uso de marca registrada de concorrente como palavra-chave.

O juiz também entendeu que a empresa Google deve ser responsabilizada pelo pagamento de danos materiais com base na prática de concorrência desleal, afirmando que tal entendimento está de acordo com a jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que a Lei de Propriedade Industrial, em caso de infração, não condiciona a reparação do dano material à efetiva demonstração do prejuízo, especialmente considerando a dificuldade de se estabelecer tal prova.

Além disso, o juiz afirmou que o artigo 19 do Marco Civil da Internet não se aplica ao caso, pois “não trata da responsabilização do provedor de aplicações por conteúdo de terceiros, mas do desfazimento de *hyperlink* decorrente da contratação da ferramenta Google Ads em razão da ocorrência de concorrência desleal”. Nesse sentido, o juiz afirma que desfazer a “ligação” entre a digitação da palavra “Ecohouse Décor” e o aparecimento do anúncio da concorrente Rogustec (hiperlink), já será suficiente para cessar a conduta ilícita, não sendo necessária a identificação de qualquer URL.

Apesar da decisão, é preciso considerar as dificuldades envolvidas no controle prévio pela Google dos termos a serem adquiridos como palavras-chave pelos usuários da ferramenta Google AdWords. Para avaliar se determinada palavra-chave viola direitos de terceiros, seria necessário realizar investigações sobre a titularidade dos mais diversos direitos de propriedade intelectual que possam incidir sobre tal palavra-chave, bem como analisar as atividades desenvolvidas pelo adquirente da palavra-chave e o possível titular dos direitos para verificar se são concorrentes ou não.

Portanto, responsabilizar a empresa Google por toda e qualquer prática de concorrência desleal decorrente da compra de palavras-chave realizada por terceiros, pelo simples fato de esse provedor ser responsável pela disponibilização da plataforma, poderia acabar inviabilizando a continuidade do serviço de links patrocinados, tendo em vista as dificuldades de se realizar o controle prévio das palavras adquiridas, conforme exposto no parágrafo anterior.

Diante do cenário acima e considerando que o STJ já reconheceu a legalidade dos links patrocinados disponibilizados pelos mecanismos de busca na Internet, essa questão ainda pode render mais discussões nos tribunais superiores.

Link para o inteiro teor: [Recurso Especial nº 2032932/SP](#)



CASO 08

(STJ - Recurso Especial nº 1.759.745/SP)

CONCORRÊNCIA DESLEAL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O USO DE EXPRESSÕES PUBLICITÁRIAS “EXAGERADAS” COM RELAÇÃO À CONCORRÊNCIA.

Recurso Especial (REsp) 1.759.745/São Paulo (SP), Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgamento unânime em 28 de fevereiro de 2023.



Autor: Rafael Dias de Lima

Área do Direito: Concorrência Desleal

Tema: Prática de concorrência desleal. Uso dos termos publicitários “o melhor em tudo o que faz” e “o ketchup mais vendido do mundo”.

Ementa/Resumo

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO E RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS ILÍCITOS A ENSEJAR PROPAGANDA ENGANOSA, CONCORRÊNCIA DESLEAL E VANTAGEM COMPETITIVA INDEVIDA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONFIRMARAM A LEGALIDADE DAS VEICULAÇÕES E INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL - JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE APLICOU MULTA PELO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE FONTE DE PESQUISA SOBRE A FRASE “O KETCHUP MAIS VENDIDO DO MUNDO” - TRIBUNAL A QUO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DE ASTREINTES. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA/RECONVINTE.

1. Não cabe recurso especial por violação a artigos do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária por ser norma privada e não se enquadrar no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal.
2. Inexistência de negativa jurisdicional na espécie. Instância precedente que analisou todos os pontos necessários ao correto deslinde da controvérsia, apenas não acolhendo a tese aventada pela parte ora recorrente.
3. Inocorrência de julgamento extra petita no tocante à condenação em multa diária, porque ao recorrer da imposição de astreintes a ora recorrida devolveu àquela Corte toda matéria relativa ao julgamento desta controvérsia, em virtude da profundidade do efeito devolutivo, sobremaneira os pontos concernentes à expressão “O ketchup mais vendido do mundo”.
4. Não há ilicitude na assertiva publicitária “O melhor em tudo que faz”, tendo em vista caracterizar-se como puffing, mero exagero tolerável, conduta amplamente aceita no mercado publicitário brasileiro e praticada pela própria recorrente. Tal frase não é passível de avaliação objetiva e advém de uma crítica subjetiva do produto. Portanto, é razoável permitir ao fabricante ou prestador de serviço que se declare o melhor naquilo que faz, mormente porque esta é a autoavaliação do seu produto e aquilo que se busca alcançar, ainda mais quando não há qualquer mensagem depreciativa no tocante aos seus concorrentes.
5. As expressões utilizadas pela recorrida - “O ketchup mais vendido do mundo” e “O melhor em tudo que faz” - são lícitas, bem como não há prova de dano material pela ocorrência de suposta vantagem competitiva, em decorrência do uso das mencionadas assertivas, nos autos, o que afasta a obrigação de indenizar.
- 5.1. As peças publicitárias da recorrente contêm anúncios e expressões tão ou mais apelativos do que os da recorrida. A pretensão de abstenção de ato similar ao praticado pela própria insurgente não pode ser acolhida sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva, em especial ao seu conceito parcelar de vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
6. Recurso especial desprovido.



CASO 08

(STJ - Recurso Especial nº 1.759.745/SP)

Breve histórico da lide

A empresa Heinz Brasil S.A. ajuizou ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com reparação de danos morais contra a Unilever Brasil S.A.

A ação foi motivada por uma denúncia feita pela Unilever contra a Heinz ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), uma vez que esta última vinha utilizando as expressões publicitárias “O ketchup mais consumido do mundo” e “Melhor em tudo que faz” em suas propagandas.

O CONAR, em sua decisão, determinou a suspensão das propagandas da Heinz que contivessem as expressões publicitárias mencionadas.

O objetivo da Heinz com a ação era reverter o posicionamento do CONAR (que determinou a suspensão de suas propagandas contendo as frases “O ketchup mais consumido do mundo” e “O melhor em tudo que faz”), declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes (já que a Heinz não é membro do CONAR) e qualquer ilegalidade em relação ao Código e Ética do CONAR, e condenar a Unilever a pagar indenização à Heinz pelos danos causados em razão da suspensão do material publicitário.

A Unilever respondeu à ação e apresentou reconvenção, requerendo que:

- a) fosse incluída a fonte da pesquisa que confirmou a veracidade da frase “O ketchup mais consumido do mundo”;
- b) a frase “Melhor em tudo o que faz” fosse retirada do material publicitário utilizado pela Heinz.

Em primeira instância, o juiz decidiu acolher parcialmente os pedidos feitos pela Heinz entendendo pela ausência de violação do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária e da Lei 9.279/96 em relação ao uso da frase “Heinz, melhor em tudo o que faz” e “Heinz, o ketchup mais consumido do mundo” (desde que, nesta última, seja incluída a fonte da pesquisa que a sustenta), bem como parte do pedido reconvenicional formulado pela Unilever (determinando que a Heinz, ao utilizar a frase “Heinz, o ketchup mais vendido do mundo”, passe a incluir a fonte da pesquisa que sustenta essa posição de liderança de mercado).

Tanto a Heinz quanto a Unilever entraram com um recurso contra a decisão proferida em primeira instância.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), em segunda instância, deu provimento ao recurso da Heinz, revertendo a posição de primeira instância.

A Unilever interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (STJ), alegando violação de diversos artigos, incluindo os artigos 27 e 32 do Código de Autorregulamentação Publicitária e os artigos 195, 208 a 210 da Lei de Propriedade Industrial.

A controvérsia e a relevância do tema

O julgamento do STJ, primeiramente, traz à tona o conflito com uma decisão anteriormente proferida pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), com base no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária.

E, principalmente, firma o entendimento de que o uso das expressões “o ketchup mais vendido do mundo” e “o melhor em tudo o que faz” é totalmente lícito e, conseqüentemente, não causa qualquer tipo de prejuízo a terceiros. Esse entendimento é diametralmente oposto ao que está praticamente sedimentado pelo CONAR (de que tais “afirmações superlativas e comparativas com relação ao mercado” não podem ser utilizadas, sem ao



CASO 08

(STJ - Recurso Especial nº 1.759.745/SP)

menos apresentar alguma prova técnica que confirme e/ou sustente sua “veracidade”).

É interessante notar a posição estabelecida na decisão, ao mencionar que o uso da frase publicitária “A melhor em tudo o que faz” não tem qualquer conotação pejorativa em relação aos concorrentes, de modo que não há espaço para se falar em ilicitude quanto ao seu uso. Inclui, ainda, uma explicação e comparação do que seria uso enganoso em comparação com declarações meramente exageradas para uso em publicidade.

O entendimento firmado nesse julgamento é altamente relevante, pois pode impactar diretamente o uso de superlativos, tais como: “o melhor...”, “o mais...”, “o maior...” no mercado publicitário, diante de um entendimento diverso estabelecido e regulamentado pelo CONAR.

Devemos ficar atentos a como esse julgamento será ajustado dentro dos novos materiais publicitários que certamente continuarão a ser adotados perante o público em geral, especialmente em relação ao uso de superlativos com efeito comparativo (seja de forma direta ou indireta).

O entendimento do STJ e seus impactos

O Ministro Relator Marco Buzzi destacou em seu voto (seguido por unanimidade pelos demais ministros) que a Heinz expôs em suas razões recursais que, ainda que indiretamente, levou ao conhecimento do Tribunal de segunda instância a questão acerca da obrigatoriedade de publicação de pesquisas que indiquem sua posição de liderança no número de vendas do produto (em relação ao uso da frase “O ketchup mais consumido do mundo”).

Além disso, o Ministro Relator levantou a questão discutida em segunda instância, no sentido de que a expressão “Melhor em tudo o que faz” constitui mero puffing, ou seja, a forma de publicidade que utiliza o exagero como método de convencimento do consumidor.

Com base nessa questão, o Ministro Relator firma o entendimento de que não seria razoável proibir as empresas de se autodenominarem as melhores naquilo que fazem. Porque seria apenas uma autoavaliação de seus produtos e da meta a ser alcançada. E destaca que não há caráter depreciativo em relação aos concorrentes.

O Ministro Relator menciona que não se pode infantilizar o consumidor médio brasileiro, fazendo-o acreditar que será facilmente induzido, ignorando suas preferências pessoais.

Da mesma forma, destaca em seu voto que a própria Unilever utiliza métodos semelhantes em suas propagandas, confirmando o entendimento de que a ocorrência de mero puffing não pode ser considerada enganosa quando se trata de afirmações exageradas para contextos puramente publicitários. E esse tipo de uso na publicidade depende de uma análise crítica subjetiva, o que impossibilita sua mensuração objetiva.

Para embasar seu entendimento, o Ministro citou o posicionamento similarmente adotado em julgamento anterior proferido pela mesma Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial (REsp) nº 1.377.911/São Paulo (SP), Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 02/10/2014).

E, com base nisso, reafirma que não há propaganda enganosa e concorrência desleal quando é utilizada a frase “Melhor em tudo o que faz”, sendo seu uso lícito.

Com relação à frase “O ketchup mais vendido do mundo”, corrobora-se o entendimento de que realmente era o mais vendido na época. Portanto, estava sendo veiculada informação fidedigna corroborada em pesquisa sobre o número de vendas de seu produto (da Heinz).



CASO 08

(STJ - Recurso Especial nº 1.759.745/SP)

E o Ministro Relator em seu julgamento reiterou que não seria razoável que a Unilever exigisse que a Heinz deixasse de utilizar as propagandas (com técnicas publicitárias exageradas), uma vez que também utiliza a mesma técnica em suas propagandas, incorrendo em comportamento contraditório em relação a essa questão (contradição na defesa de argumentos em relação à conduta anteriormente adotada). Em relação a isso, há uma citação do acórdão proferido pela Quarta Turma do STJ (Agravo Interno (AGInt) no Agravo em Recurso Especial (AREsp) nº 1.339.580/Distrito Federal (DF), de relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 15 de junho de 2020.

Esse entendimento do Ministro Relator foi acompanhado por unanimidade pelos demais Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça.

Esse julgamento poderá servir de parâmetro para como o mercado publicitário reagirá daqui para frente em suas propagandas. Principalmente diante da posição estabelecida e consolidada pelo CONAR, que é diametralmente oposta a essa decisão.

O STJ alterou e ampliou substancialmente o entendimento sobre as expressões publicitárias adotadas com caráter “exagerado e superlativo” em relação ao posicionamento adotado há anos pelo CONAR.

Essa decisão certamente impacta as novas formatações/desenvolvimentos de propagandas no mercado (que podem ou não seguir esse mesmo entendimento), de modo que o Superior Tribunal de Justiça poderá se deparar com novas situações a esse respeito, revisitando essa questão no futuro, podendo ou não alterar seu entendimento firmado nesse julgamento.

Link para o inteiro teor: [Recurso Especial \(REsp\) 1.759.745/SP](#)



CASO 09

(STJ - Recurso Especial nº 1.736.786/SP)

STJ RECONHECE SOLIDARIEDADE PASSIVA EM VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS EM CAMPANHA DE MARKETING PARA REJEITAR ALEGAÇÃO RELACIONADA À PRESCRIÇÃO.

Superior Tribunal de Justiça (STJ). Recurso Especial nº. 1736786-SP, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 25 de abril de 2023. DJe 04/05/2023.



Autores: Rodrigo de Assis Torres e Fernando de Assis Torres

Área do Direito: Direito Autoral

Tema: Solidariedade passiva em poesia reproduzida sem autorização por propaganda.

Ementa/Resumo

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. SOLIDARIEDADE PASSIVA. CAUTELAR. INTERRUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 104 da Lei n. 9.610/1998, responde solidariamente com o contrafator quem utiliza obra reproduzida com fraude, com a finalidade de obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem. 2. No caso dos autos, a contratante responde solidariamente com a empresa de publicidade contrafatora, por utilizar poema em campanha publicitária, veiculada em canais de televisão sem autorização do autor. 3. Ajuizada ação cautelar preparatória contra um dos réus solidários, a interrupção do prazo prescricional prejudica ambos, conforme dispõe o art. 204, § 1º, do CC/2002. 4. Recurso especial a que se nega provimento.”

Sobre a controvérsia

A ação foi ajuizada por Edson Luiz Marques Santos (“autor”) contra Leo Burnett Publicidade Ltda. (“Leo Burnett”) e FIAT AUTOMÓVEIS S/A (“Fiat”), com base em suposta violação de direitos autorais.

O autor afirma que é escritor, poeta e autor dos livros “Manual da Separação”, “Solidão e Mil” e “Mude”, membro do Clube de Poesia de São Paulo e cofundador da Ordem Nacional dos Escritores, com obras publicadas em diversos websites.

Segundo o autor, um de seus poemas foi utilizado pela Leo Burnett, sem sua autorização, na criação da campanha publicitária institucional dos 25 anos da FIAT no Brasil. A campanha publicitária teve início em 07 de janeiro de 2001 nos principais canais de televisão.

Por fim, pede uma indenização por danos materiais e morais.

Em sua contestação, a FIAT argumentou, dentre outros pontos, que a campanha publicitária foi desenvolvida pela Leo Burnett e, conseqüentemente, a FIAT não deve responder pelos danos eventualmente causados ao Autor.

Além disso, a FIAT aduziu que o autor já havia ajuizado uma ação cautelar contra a Leo Burnett visando à divulgação de documentos. De acordo com a FIAT, o ajuizamento da ação cautelar interromperia o prazo prescricional para a propositura de uma ação de indenização apenas no que diz respeito à empresa Leo Burnett. O prazo prescricional para reclamar indenização contra a FIAT, alguns anos depois, supostamente expirou devido à regra estabelecida pela seção 204 do Código Civil.

A sentença de primeira instância acolheu parcialmente o pedido do autor para condenar ambas as rés, Leo



Burnett e FIAT, ao pagamento de danos econômicos, ainda a serem quantificados em processo de liquidação, e danos morais no valor de R\$ 100.000,00.

A FIAT interpôs recurso de apelação questionando a decisão de primeiro grau, que foi provido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em decisão dividida. Os Desembargadores entenderam que o prazo prescricional seria de três anos, de acordo com a regra do artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil, e que de fato beneficiaria ambas as rés.

O autor ainda interpôs um recurso de esclarecimento com base na divergência de um dos desembargadores da Turma, e esse recurso foi provido para restabelecer a decisão de primeiro grau com base no raciocínio de que o ajuizamento anterior da ação cautelar interrompeu o prazo prescricional, e essa interrupção afetou ambos os réus devido à responsabilidade solidária, mesmo considerando que a causa da interrupção, ou seja, o ajuizamento da ação cautelar, originalmente envolvia apenas a Leo Burnett. Em outras palavras, a responsabilidade solidária da FIAT na discussão central envolvendo violação de direitos autorais seria suficiente para estender os efeitos da interrupção do prazo prescricional a ambas as rés, independentemente do ajuizamento anterior de uma ação cautelar apenas contra a Leo Burnett.

A opinião do Superior Tribunal de Justiça

Em um recurso que busca reverter a decisão do Tribunal de Apelação, a FIAT afirma que a decisão viola lei federal e contradiz a jurisprudência, pois não há infração contributiva e, de acordo com a seção 204 do Código Civil, os efeitos da interrupção do prazo prescricional devem afetar apenas a Leo Burnett.

A FIAT afirma, portanto, que não é mais possível o ajuizamento tardio da ação de indenização contra ela.

No entanto, a 4ª Turma do STJ rejeitou o recurso por unanimidade, afastando qualquer argumento de ausência de infração contributiva.

Em suma, o STJ adotou o seguinte posicionamento:

- i. A responsabilidade solidária não é presumida, ela decorre da lei e da vontade das partes;
- ii. Embora a base legal utilizada pelo Tribunal de Justiça para demonstrar a infração por contribuição seja equivocada, as ações da FIAT e da Leo Burnett se enquadram perfeitamente no artigo 104 da Lei de Direitos Autorais, que estabelece que *“Quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior.”*
- iii. Há precedentes de outras Câmaras do STJ reconhecendo a infração por contribuição em casos semelhantes; e
- iv. De acordo com o Código de Processo Civil, não há discussão sobre o prazo prescricional. Se houver responsabilidade solidária, o ajuizamento da ação cautelar contra um dos réus é suficiente para interromper a prescrição contra ambos.

Portanto, a Corte reconheceu a violação por ambas as rés e, com base na responsabilidade solidária da FIAT, e estendeu os efeitos da interrupção do prazo prescricional às rés.



CASO 09

(STJ - Recurso Especial nº 1.736.786/SP)

Observações finais

O direito autoral representa um ramo relativamente jovem e ainda em desenvolvimento no direito, mas de importância crescente, cuja autonomia legislativa somente surgiu com o advento da Lei nº 5.988/73. Atualmente, o direito autoral é regulado pela Constituição Federal no Art. 5º, incisos XXVII e XXVIII e pela Lei nº. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 - Lei de Direitos Autorais.

De acordo com o Código Civil Brasileiro (Lei Federal nº 10.406/02), a obrigação de indenizar surge somente quando é possível estabelecer um nexó causal direto entre o dano e o seu causador. A responsabilidade por atos de terceiros só é reconhecida em casos específicos (que devem ser vistos como exceções), tais como (entre outros) relações de consumo e violação de direitos autorais. O artigo 104 da Lei de Direitos Autorais, em particular, estabelece a responsabilidade solidária de pessoas que tenham contribuído de alguma forma para a disseminação de conteúdo ilegal.

Portanto, a violação indireta ou por contribuição deve ser considerada uma exceção às regras gerais de responsabilidade previstas em nosso Código Civil. Considerando que o presente caso trata de uma alegação de violação de direitos autorais devido ao uso de poema sem autorização, aplicam-se as regras da Lei de Direitos Autorais.

Link para o inteiro teor: [Recurso Especial nº 1736786/SP](#)



CASO 10

(STJ - Recurso Especial nº 2.008.122/SP)

STJ ENTENDE QUE CLIPPING PAGO DE MATÉRIAS E COLUNAS JORNALÍSTICAS FEITO SEM AUTORIZAÇÃO PODE VIOLAR DIREITOS AUTORAIS DE JORNAL.

Superior Tribunal de Justiça (STJ). Recurso Especial nº 2.008.122/SP. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Terceira turma. Por maioria de votos. Julgado em 22 de agosto de 2023. DJe: 28/08/2023.



Autora: Patricia Porto

Área do Direito: Direito Autoral

Tema: Direito Autoral. Responsabilidade Civil. Clipping de notícias. Ausência de Autorização. Ilícitude Danos Patrimoniais Configurados. Danos Morais. Ilegitimidade.

Ementa/Resumo

“(…) 4. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras (art. 5º, XXVII, da CF/88).

5. As criações do espírito derivadas da atividade jornalística são obras protegidas pela Lei de Direitos Autorais, pertencendo, em consequência, exclusivamente aos respectivos titulares o direito de utilização pública e aproveitamento econômico (arts. 28 e 29 da Lei 9.610/98).

6. A produção e a comercialização de serviço de clipping de notícias integram atividade que não se enquadra na moldura fática das normas dos incisos I, “a”, e VII do artigo 46 da LDA.

7. As limitações aos direitos patrimoniais dos titulares de direitos autorais devem passar pelo crivo do “Teste dos Três Passos” antes de sua aplicação a um caso concreto, em razão do compromisso assumido pelo Brasil na condição de signatário da Convenção de Berna e do Acordo TRIPS. Doutrina.

8. Segundo o “Teste dos Três Passos”, a reprodução não autorizada de obras de terceiros somente é admitida quando preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) em certos casos especiais; (ii) que não conflitem com a exploração comercial normal da obra; e (iii) que não prejudiquem injustificadamente os legítimos interesses do autor.

9. A atividade de comercialização de clipping de notícias realizada pela recorrida conflita com a exploração comercial normal das obras da recorrente, prejudicando injustificadamente seus legítimos interesses econômicos.

10. Nos termos do art. 36 da Lei 9.610/98, a utilização econômica de escritos publicados pela imprensa diária ou periódica constitui direito pertencente exclusivamente ao respectivo titular da obra.

11. O serviço de clípagem, em hipóteses como a dos autos, não se enquadra na moldura fática da norma do art. 10.1 da Convenção de Berna, pois as matérias jornalísticas da recorrente são utilizadas como insumo do produto comercializado pela recorrida, e não como meras citações.

12. Evidenciado que a recorrida utilizou comercialmente, sem autorização, obras cuja fruição econômica é reservada exclusivamente à recorrente, esta faz jus à indenização, a título de danos materiais, que reflita o que ela “efetivamente perdeu” e o que “razoavelmente deixou de lucrar” (art. 402 do CC/02), em valor a ser apurado em liquidação de sentença.

13. Uma vez que a recorrente se apresenta como titular dos direitos autorais objeto da ação na condição de cessionária, carece ela de legitimidade para pleitear compensação por danos morais, em razão da circunstância de a transmissão de tais direitos, ainda que total, não compreender os de natureza moral, nos termos da regra expressa no art. 49, parágrafo único, da LDA.

14. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte.



Breve histórico da lide

Em 2014, os conhecidos veículos de notícias brasileiros Folha de São Paulo e Agora São Paulo, por meio de sua administradora, a empresa Folha da Manhã S.A (“Folha” ou “autora”), ajuizaram uma ação por violação de direitos autorais contra outra empresa (“Linear” ou ré”), esta especializada no *clipping* de notícias e colunas jornalísticas. O argumento da autora é de que a ré elaborava e comercializava *clipping* de notícias reproduzindo matérias jornalísticas e colunas editadas pelas autoras e de titularidade destas sem autorização ou remuneração, em clara infração aos seus direitos autorais, dado que havia ali um proveito econômico explorado pela ré, inferindo também, nesse sentido, a existência de concorrência desleal na conduta.

A Folha sustentou que “cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica” (art. 28, da lei 9610/1998, Lei de Direitos Autorais - LDA), e que a utilização de sua obra “depende de autorização prévia e expressa do autor (art. 29, LDA). Aduzindo, ainda, que seu pleito encontra proteção também no art. 36 da LDA, que preceitua que “o direito de utilização econômica dos escritos publicados pela imprensa, diária ou periódica, com exceção dos assinados ou que apresentem sinal de reserva, pertence ao editor, salvo convenção em contrário.”

Dito isso, os pedidos da Folha eram: (i) que a Linear se abstinhasse de utilizar as matérias e colunas jornalísticas da Folha nos clippings que produzia e comercializava; (ii) que fossem imediatamente excluídos do banco de dados da ré a totalidade do conteúdo indevidamente utilizado; e (iii) que a ré indenizasse a autora pelos danos materiais e morais, além de remuneração por eventual continuidade do uso (por meio de aplicação de multa).

Em sua defesa, a ré argumentou que o uso não autorizado das obras jornalísticas da autora na forma de *clipping* seria permitido por força do artigo 46, I, a da LDA, que informa que “não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos”. Respalidou sua defesa também no inciso VIII do mesmo artigo, que permite “a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores”. Por fim, aduziu que sua conduta estaria respaldada pelo art. 10. 1 da Convenção de Berna que, estipula que “são lícitas as citações tiradas de uma obra já lícitamente tornada acessível ao público, com a condição de que sejam conformes aos bons usos e na medida justificada pela finalidade a ser atingida, inclusive as citações de artigos de jornais e coleções periódicas sob forma de resumos de imprensa”.

Na primeira instância e em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou os pedidos da Folha, julgando-os improcedentes e acolhendo os argumentos de defesa da ré.

Em 2022, inconformada, a Folha interpôs um recurso especial junto ao Superior Tribunal de Justiça, reiterando aplicação dos artigos da LDA que protegem os direitos autorais das obras jornalísticas e argumentando que não se pode adotar entendimento diverso para a realização de *clipping*, que consiste em reiterada reprodução e distribuição desautorizada do conteúdo de titularidade da autora.

A controvérsia e a relevância do tema

O objetivo central da decisão aqui comentada foi, em resumo, esclarecer se haveria ou não infração autoral por reproduzir de forma não autorizada (no todo ou em trecho considerável) com fins comerciais de notícias e colunas jornalísticas, em atividade de compilação e distribuição de notícias conhecida como *clipping*.

No entanto, o entrave se dá justamente no que concerne à proteção por Direitos Autorais no Brasil do trabalho jornalístico. Se por um lado, na legislação nacional, a utilização econômica de escritos publicados pela im-



prensa diária ou periódica constitui direito pertencente ao respectivo titular da obra, dependendo de autorização prévia e expressa do autor ou do titular sua utilização, por outro lado, conforme já citado, a mesma lei traz disposições legais que podem trazer limitações aos direitos autorais relativos às notícias e artigos informativos publicados em diários ou periódicos.

Assim, o cerne da controvérsia a ser dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no caso em tela é esclarecer como a legislação autoral nacional deve ser interpretada, no que diz respeito à conduta exercida pela ré.

A posição firmada pelo STJ no julgamento do Resp. nº 2.008.122/SP é relevante na medida em que delinea os limites entre a livre iniciativa e os direitos autorais nas atividades de *clipping* e tem o potencial para traçar um entendimento sólido sobre o uso de trabalhos jornalísticos de terceiros por essas empresas.

O entendimento do STJ e seus impactos

Na Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, o voto vencedor, proferido pela Ministra Relatora Nancy Andrigui, estabeleceu a premissa de que os trabalhos jornalísticos possuem natureza de obra intelectual passível de tutela pelos direitos autorais (arts. 28 e 29 da LDA). Ademais, o voto se preocupou em sinalizar de que o que estava em discussão não era a garantia de exclusividade sobre fatos jornalísticos, uma vez que estes não podem ser objeto de apropriação, mas sim o reconhecimento da matéria jornalística com seus contornos específicos de forma e conteúdo como obra autoral tutelada juridicamente.

Em sequência, foi esclarecido que os direitos autorais referentes às obras jornalísticas, por vezes, podem sofrer limitações na forma dos artigos 46, incisos I, a e VIII da LDA. Observou a Relatora que os mencionados artigos são a posituação no ordenamento nacional do que direciona o art. 10.1 da Convenção de Berna, esclarecendo que, em regra, as disposições desse tratado não são de aplicação direta nas relações jurídicas de direito privado dos sujeitos dos países contratantes, estando sua aplicação limitada à declaração de sua recepção.

O voto condutor entendeu, no caso em apreço, pela não aplicação da limitação ao direito autoral conferida pelo art. 46, I, a da LDA. Aduz a Ministra Relatora que a atividade desenvolvida pela ré não se enquadra na moldura fática exigida pela norma, uma vez que o serviço de *clipping* por ela comercializado não constitui “reprodução na imprensa diária ou periódica”, mas sim, monitoramento de mídia realizado de acordo com as especificações do cliente, compilação dos dados monitorados e disponibilização em um site desenvolvido especialmente para o acesso do cliente.

Com relação à exceção prevista no artigo 46, VIII da mesma lei, a Ministra Relatora também asseverou não se aplicar ao caso julgado visto que, mesmo que se reconheça que a conduta da ré possa ser enquadrada como reprodução de “pequenos trechos de obras preexistentes”, a segunda parte do que preceitua esse artigo não foi atendida. De acordo com o voto vencedor, a ré não observou os requisitos estabelecidos na parte final da norma em questão, que determinam que a reprodução não deve ser o objetivo principal da obra, nem que prejudique a sua normal exploração, não causando, ainda, prejuízo injustificado ao legítimo interesse dos autores.

A Ministra Relatora explicou se tratar tais requisitos do “Teste dos Três Passos”, regra prevista na Convenção de Berna e em TRIPS, segundo o qual a reprodução não autorizada de obras de terceiros é admitida: (i) em certos casos especiais; (ii) que não conflitem com a exploração comercial normal da obra; e (iii) sem prejudicar injustificadamente os legítimos interesses do autor. De acordo com a Ministra Nancy Andrigui, a clipagem de notícias conflita com a exploração normal da obra reproduzida, uma vez que o leitor do *clipping*, ao ter acesso às notícias compiladas, fica desestimulado a buscar tais notícias nos jornais editados pela ré. Ainda, a atividade de *clipping* exercida pela Linear teria incontroverso objetivo de lucro, prejudicando injustificadamente os legítimos interesses da Folha.

Por fim, a Ministra Relatora asseverou que o artigo 10.1 da Convenção de Berna também não se aplicaria ao



CASO 10

(STJ - Recurso Especial nº 2.008.122/SP)

caso em apreço, uma vez que tal dispositivo fala em citações, o que não ocorre na conduta da ré, “pois esta utiliza as matérias jornalísticas como insumo do produto que comercializa, e não como meras citações”.

Assim, o voto vencedor entendeu que o serviço de *clipping* da Linear não satisfazia o “Teste dos Três Passos” e que a sua conduta violava os direitos autorais da Folha.

Com relação aos danos, reconheceu o direito da autora ao dano de cunho patrimonial, negando, corretamente, o dano de natureza moral, por ausência de legitimidade no pleito, por ser a Folha titular das obras jornalísticas reproduzidas, mas não autora destas. Conforme o art. 27 da LDA, os direitos morais dos autores são inalienáveis e irrenunciáveis, não podem ser transferidos.

O voto vencido do Ministro Moura Ribeiro entendeu que a divulgação das notícias oferecidas pelo *clipping* não constitui ofensa aos direitos autorais, principalmente por entender que notícia ou de artigo informativo tratam circunstâncias fáticas, não podendo ser considerados criação do espírito protegida por direito autoral. O voto não foi seguido pelos demais ministros da turma.

O entendimento do STJ no caso em questão tem o potencial de causar impactos para o mercado de criação e circulação de notícias, abrindo caminho para que outros veículos de imprensa busquem impedir que outras empresas de *clipping* ou empresas com atividades semelhantes utilizem os textos jornalísticos de sua titularidade. Não obstante, é importante observar que o balanceamento de direitos deve ser realizado conforme o caso concreto, não podendo a hermenêutica aqui realizada ser aplicada como modelo único em outros casos, sem que se considere as características e peculiaridades das contendas a serem dirimidas. De toda forma, sem dúvidas, o posicionamento do STJ já abre importante precedente para a resolução de lides de natureza semelhante. Ainda, é importante se ater à primeira observação do voto condutor, que corretamente sinalizou que o que é cabível de tutela pelo direito autoral é a expressão literária das notícias e não os fatos jornalísticos em si.

Link para o inteiro teor: [Recurso Especial nº 2.008.122/SP](#)



CASO 11

(STF - Recurso Extraordinário nº 702.362/RS)

STF DECIDE QUE COMPETE À JUSTIÇA FEDERAL PROCESSAR E JULGAR CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAIS DE CARÁTER TRANSNACIONAL.

Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 702.362/RS. Relator: Ministro Luiz Fux. Plenário, por maioria de votos. Julgado em 08 e 18 de dezembro de 2023. DJe: 15/03/2024.



Autoras: Patricia Carvalho da Rocha Porto e Jade Seibnitz

Área do Direito: Direito Autoral

Tema: Direito Autoral. Direito Constitucional. Direito Penal e Processo Penal. Reprodução Ilegal de CDs e DVDs. Transnacionalidade do delito. Definição de competência.

Ementa/Resumo

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 580 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: “Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de violação de direito autoral de caráter transnacional”, nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Dias Toffoli e André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 8.12.2023 a 18.12.2023.

Breve histórico da lide

Em 2009, foi denunciada pelo Ministério Público Federal (MPF) a importação para o Brasil de mídias pirateadas (notadamente CDs gravados com indícios de falsificação), ou seja, reproduzidas com violação aos direitos autorais (art. 184, § 2º, do Código Penal). O caso ocorreu no sul do Brasil e o réu confessou que havia obtido os CDs no Paraguai.

A denúncia do MPF foi oferecida, em sua origem, perante a Justiça Federal. A Justiça Federal declinou a competência sob o argumento de competir à Justiça Estadual o processamento e julgamento de violação de direitos autorais. Assim, em apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª região (TRF4) julgou o recurso mantendo a decisão de declínio de competência, pelos fundamentos de que (i) o crime envolvia apenas interesses particulares, e que (ii) não havia a configuração de lesão direta a qualquer bem, serviço ou interesse da União.

Inconformado, o MPF interpôs Recurso Extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal (STF). O MPF alegou que o TRF4 havia violado o artigo 109, V, da Constituição Federal, que prevê a competência da Justiça Federal para o julgamento de “crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente”. Assim, uma vez que crimes de violação de direitos autorais estão presentes em diversos tratados e convenções internacionais, defendeu o MPF que a competência é da Justiça Federal no caso da proteção destes direitos.

A controvérsia e a relevância do tema

No presente caso, a controvérsia principal gira em torno da competência para o processamento e julgamento de crimes de violação a direitos autorais em caráter transnacional no Brasil.

Assim, a relevância do tema julgado está justamente: na interpretação sobre o alcance dos crimes de violação de Direitos Autorais transnacionais (se ferem ou não os interesses da União); na competência para tratar de casos transnacionais de violação de direitos autorais; bem como na aplicação dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil na proteção desses direitos.



CASO 11

(STF - Recurso Extraordinário nº 702.362/RS)

O entendimento do STF e seus impactos

Inicialmente, cabe observar que a repercussão geral do tema foi reconhecida. A repercussão geral é um Instituto processual previsto na Constituição Federal brasileira e no Código de Processo Civil que reserva ao STF o direito de julgar somente recursos extraordinários que tragam temas que apresentem questões relevantes sob o aspecto econômico, político, social ou jurídico. Os temas representativos da controvérsia são questões jurídicas discutidas nos recursos que são idênticas e se repetem com frequência nos tribunais de origem. Dois ou mais recursos representativos da controvérsia são selecionados e encaminhados aos tribunais superiores, para que tenham uma solução uniforme a ser adotada pelos tribunais inferiores.

O STF, no julgamento do RE nº 702362, observou principalmente a interpretação do disposto nestes dois artigos:

- O art. 184, §2º, do Código Penal, que observa o crime de distribuir, vender, introduzir no Brasil obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor;
- O art. 109, V, da Constituição Federal, que estabelece dois requisitos concomitantes e necessários para que se afete à Justiça Federal a competência para o julgamento de um delito: a) a existência de tratado ou convenção internacional à qual o Brasil tenha aderido, que proteja o bem jurídico em questão; e b) a transnacionalidade da conduta.

De fato, o Brasil é signatário de um número extenso de tratados e convenções internacionais que tratam da proteção aos direitos autorais. Dentre eles, internalizados no Direito brasileiro, a Convenção de Berna (Decreto 75.699/1975), a Convenção Interamericana sobre os Direitos do Autor em obras Literárias, Científicas e Artísticas (Decreto 26.675/1949) e a Convenção Universal sobre o Direito de Autor (Decreto 48.458/1960).

Em seu voto vencedor, o Ministro Luiz Fux, relator do caso, sintetiza o entendimento ao narrar que “a transnacionalidade, em tais casos, atrai a competência da Justiça Federal, ainda que o delito não esteja expressamente tipificado em tratado ou convenção, uma vez que resta configurado o compromisso assumido pela República Federativa do Brasil de proteger os direitos autorais”.

Assim, o Ministro resumiu sua posição: “verifica-se a imputação de fatos que se amoldam à infração penal de caráter transnacional, violadora de bem jurídico que, por meio de tratado ou convenção internacional, o Brasil se obrigou a proteger, razão pela qual compete à Justiça Federal seu processo e julgamento, nos termos do art.109, V, da CF/88”.

O voto foi acompanhado pela maioria dos ministros do plenário.

A decisão do STF corretamente aplica o que a Constituição Federal Brasileira já determina com relação à competência da Justiça Federal no julgamento de delitos a direitos previstos em tratados internacionais e de natureza transnacional. O reconhecimento dessa matéria como repercussão geral veio dirimir longo conflito de posicionamentos dos tribunais de origem, estabelecendo, sem dúvida, uma firme e unificada orientação. Ademais, o reconhecimento da repercussão geral da matéria vai gerar celeridade e economia processual para ações com mesma controvérsia.

O voto do relator pode ser acessado pelo link: [Recurso Extraordinário no 702362/RS](#)



CASO 12

(STJ - Recurso Especial nº 1.864.620/SP)

STJ REAFIRMA QUE DIFERENTES PESSOAS JURÍDICAS (PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO) PODEM SER RESPONSABILIZADAS SUBSIDIARIAMENTE POR DETERMINADO ATO ILÍCITO, DESDE QUE SE OBSERVE A VIA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

Recurso Especial (REsp) 1864620/SP, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, julgado em 12 de setembro de 2023, DJe 19 de setembro de 2023.



Autor: Caio Richa

Área do Direito: Processo Civil

Tema: Direito Processual Civil. Cumprimento de sentença. Penhora. Embargos de terceiro. Mesmo grupo econômico do réu. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Procedimentos distintos que se aplicam.

Ementa/Resumo

“(…) por sua vez, essa previsão de responsabilidade civil subsidiária, inerente ao direito material, não exclui a observância das normas processuais, garantidoras do contraditório e da ampla defesa, incluindo, entre outras, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse aspecto, numa interpretação sistemática do Código de Defesa do Consumidor, é possível observar que a previsão de responsabilidade civil subsidiária das sociedades integrantes de um mesmo grupo encontra-se inserida na seção que trata da desconsideração da personalidade jurídica.

Dessa forma, para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia observância dos procedimentos específicos da desconsideração da personalidade jurídica, que pode ser instaurada, inclusive, na fase de cumprimento de sentença ou na execução fundada em título executivo extrajudicial, nos termos do art. 134 do CPC.”

Breve histórico da lide

Em síntese, em meados de 2019, a empresa brasileira DGC Participações e Incorporadora Ltda. sofreu uma constrição judicial (penhora on-line) de parte de seu patrimônio, em razão de uma dívida contraída desde 2010 por outra empresa brasileira denominada CGN Construtora. Esta última empresa era a única ré em uma ação judicial de cobrança movida há mais de vinte anos pela autora Galli Incorporações Ltda. com o objetivo justamente de discutir tal obrigação. As pessoas jurídicas DGC e CGN, embora pertencentes ao mesmo grupo econômico - com alguns acionistas em comum - nunca compartilharam obrigação(ões) financeira(s) em relação à Galli.

Essa é a razão pela qual a DGC decidiu apresentar embargos de terceiro, especificamente para solicitar ao juiz que revogasse a ordem de constrição contra seus ativos, sob a alegação principal de que suas atividades empresariais foram colocadas sob grave risco.

Em primeira e segunda instâncias, a DGC não logrou êxito. Basicamente, o entendimento do TJ/SP foi o de que o caso justificava a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente de seu artigo 28, §2º, que prevê que “se houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social” em detrimento do consumidor (...)as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis”.

Como o TJ/SP não impôs nenhuma outra formalidade a ser cumprida, sem maiores discussões sobre os detalhes do caso - na verdade, o Tribunal afirmou, em linhas gerais, que “basta que o devedor principal não tenha bens disponíveis para saldar a dívida para que os demais membros do grupo tenham seus patrimônios afetados” -, a



CASO 12

(STJ - Recurso Especial nº 1.864.620/SP)

DGC interpôs Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Neste último Recurso Especial (Resp 1864620/SP), o DGC apontou violações (i) à Lei nº 8.078/1990, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como (ii) à Lei nº 13.105/2015, o Código de Processo Civil (CPC), uma vez que ambas previam procedimentos/requisitos específicos e formais relacionados à desconsideração da personalidade jurídica - aplicável sempre que uma pessoa jurídica não diretamente envolvida estivesse prestes a participar de determinada discussão judicial, por meio de seu patrimônio ou não -, o que foi flagrantemente ignorado no presente caso.

A controvérsia e a relevância do tema

A decisão teve como objetivo definir se, para fins do disposto no art. 28, §2º, do CDC, os requisitos formais/procedimentos previstos na mais recente alteração de nosso Código Processual Civil (em vigor desde 2016) - e amplamente entendidos como aplicáveis a todas as situações em que a desconsideração da personalidade jurídica é visada - devem ou não ser aplicados.

A decisão em questão é de grande importância para ajudar a uniformizar a jurisprudência nacional sobre a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente nos casos que respingam na esfera de direitos do consumidor (normalmente vistos como muito frágeis e merecedores de proteção jurídica distinta) vis-à-vis a formação de grupos econômicos complexos e intrincados (muitas vezes qualificados como manobras deliberadas para burlar obrigações judiciais). Também é relevante sob o ponto de vista dos credores, pois ajuda a pavimentar o caminho para o efetivo cumprimento de dívidas em situações semelhantes (sem falar que ajuda na calibragem de esforços/medidas visando à satisfação de expedientes executórios no Brasil).

O entendimento do STJ e seus impactos

No Brasil, as sociedades anônimas são entidades jurídicas excepcionais e a responsabilidade dos sócios da empresa em uma estrutura corporativa é, como regra geral, limitada. Há exceções a essa regra geral, entretanto, em casos como fraudes contra credores, violações da lei ou má administração grave. Tais atos podem permitir que se desconsidere a entidade corporativa (desconsideração da personalidade jurídica) e se responsabilize pessoalmente sócios (além de, por exemplo, conselheiros, diretores e empresas inseridas no mesmo grupo econômico) por danos financeiros.

Os tribunais brasileiros têm aplicado com frequência a desconsideração da personalidade jurídica em todos os tipos de questões: a jurisprudência confirma esse entendimento em relação à fraude e ao abuso de poder e à falta de autonomia econômica.

Em termos de lei, o artigo 50 do Código Civil Brasileiro é o que mais esclarece a aplicabilidade da doutrina localmente: o artigo desde 2002 estabeleceu que, se as ações de um sócio/administrador causarem desvio da finalidade da empresa ou resultarem na confusão de ativos empresariais X pessoais, um Juiz poderá considerar tal sócio e/ou administrador pessoalmente responsável pelas obrigações e dívidas da empresa. Além disso, o artigo 28 da Lei do Consumidor brasileira permite, precisamente, que o véu corporativo seja rompido quando os interesses dos consumidores estiverem em questão.

Ao longo dos anos, surgiu uma questão em termos de formalidades a serem cumpridas antes de submeter uma entidade à desconsideração da personalidade jurídica: seria necessária uma ação/processo específico com o objetivo de obter a declaração judicial de que os sócios são pessoalmente responsáveis, observando o princípio constitucional do devido processo legal? E quando se trata de grupos econômicos, essa avaliação deve ser entendida como mais fácil ou mais difícil?



CASO 12

(STJ - Recurso Especial nº 1.864.620/SP)

Em 2016, entrou em vigor o novo Código de Processo Civil brasileiro, que dedicou uma Seção inteira ao incidente de desconconsideração da personalidade jurídica - inserida no capítulo que disciplina a participação de terceiros nas ações judiciais - e estabeleceu, por exemplo, que (i) o pedido deverá ser formulado por meio de petição específica, admissível em qualquer fase do processo (art. 134), (ii) que qualquer parte e/ou o Ministério Público poderá apresentar tal requerimento (art. 133) e (iii) uma vez apresentado o requerimento, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para apresentar defesa (se tiver interesse).

Mesmo assim, o STJ, até bem pouco tempo, tendia a desconSIDERAR tais procedimentos específicos: seu entendimento era de que “verificados os devidos requisitos, o juiz pode, na ação de execução, romper o véu societário para responsabilizar os sócios envolvidos no ilícito, com o objetivo de evitar fraude à lei ou a terceiros”. Nos casos que tratam de dívidas mais altas, a tendência era ainda mais leniente.

É justamente aí que o precedente oriundo do REsp 1864620/SP se qualifica como adequado e paradigmático ao mesmo tempo: reconheceu oficialmente que, no território brasileiro, a teoria da desconSIDERação deve ser aceita – inclusive para atingir a esfera de outras empresas, desde que pertencentes ao mesmo grupo econômico – porém asseverando que exige cautela quanto a seus pressupostos formais.

A conclusão é que o precedente estabelece novos padrões em termos de existência/relativização da personalidade jurídica, sem abandonar a crença generalizada de que, sempre que um acionista usa sua forma societária com dolo, a separação jurídica da empresa e de seus investidores em ações pode ser ultrapassada. Pode-se dizer, ainda, que a decisão em questão é útil para aqueles que precisam traçar uma estratégia jurídica no Brasil e, ao mesmo tempo, precisam dismantelar intrincados grupos societários. No fim das contas, o julgado oferece maior segurança jurídica e confiabilidade a toda discussão judicial em que a desconSIDERação da personalidade jurídica seja estratégica.

No campo dos direitos de propriedade intelectual, essa decisão é particularmente relevante para ações de violação de PI, pois é comum que os infratores adotem estratégias de vinculação societária entre várias pessoas jurídicas do mesmo grupo, como subterfúgio a seus atos ilícitos (e com o intuito de dificultar a identificação do real responsável pela conduta objurgada).

Link para o inteiro teor: [Recurso Especial \(REsp\) nº 1864620/SP](#)

ids
Instituto
Dannemann
Siemsen

ids.org.br

