



**Instituto**  
Dannemann  
Siemsen

**ANUÁRIO DE  
JURISPRUDÊNCIA  
2022**

Caros leitores,

É com imensa satisfação que o **Instituto Dannemann Siemsen (IDS)** publica a segunda edição do seu Anuário de Jurisprudência, trazendo os comentários de uma seleção de importantes decisões judiciais na área da Propriedade Intelectual, proferidas ao longo de 2022. Parte dos projetos que o IDS vem desenvolvendo, o Anuário de Jurisprudência conta com a colaboração de diversos profissionais renomados em suas áreas de atuação e tem o objetivo de contribuir para a discussão dos precedentes judiciais brasileiros na área de PI.

A presente edição comenta decisões relevantes nas áreas de marcas, direito autorais, trade dress, nome empresarial, concorrência desleal, patentes, além de questões envolvendo direito civil, direito processual civil e direito empresarial. A curadoria do projeto buscou selecionar decisões com base na relevância jurídica dos temas abordados, diversidade de temáticas, ineditismo da discussão e impacto para a sociedade. Esse trabalho privilegiou, em sua maioria, a seleção de decisões colegiadas dos Tribunais Superiores, entretanto, uma decisão monocrática do STJ também foi selecionada para comentário, devido à importância do tema discutido.

Na área de direitos autorais, discute-se as paródias e os requisitos necessários para sua licitude. Aborda-se, ainda, a não proteção de conceitos e ideias a eles subjacentes pelo direito autoral.

Na seara da concorrência desleal, debate-se o uso lícito dos links patrocinados e os requisitos para a configuração de atos de concorrência desleal pela prática de aliciamento de empregado de empresa concorrente.

No campo do direito de marcas, aborda-se a flexibilidade da regra de exclusividade quando aplicada às marcas pouco distintivas, comenta-se sobre os critérios para aferição de colidência entre nome empresarial e marcas e analisa-se os requisitos para verificação de colidência entre marcas, de acordo com o teste 360°. Aborda-se, também, importantes entendimentos quanto ao prazo prescricional em ações cominatórias de marcas. Por fim, discute-se a questão da imprescritibilidade da ação de nulidade de marca quando o registro é realizado de má-fé, bem como esclarece-se alguns limites da declaração de caducidade com vistas a não punir o mercado concorrencial.

Como conteúdo especial, apresentamos um comentário acerca da decisão de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9279/96, proferida no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), nº 5529/DF. Não obstante a decisão ter sido proferida em 2021, em razão da sua relevância e impacto, visto que alterou o prazo de vigência das patentes no país, entende-se importante a sua menção e destaque nessa edição.

O propósito do IDS de difundir o estudo da propriedade intelectual e de promover o compartilhamento de conhecimento encontra-se refletido nessa obra. Espera-se que esse anuário promova o debate e as discussões por ele almejados. O IDS agradece a colaboração de todos que participaram da criação e publicação desse trabalho e deseja uma ótima leitura a todos!

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 2022

## ÍNDICE DAS DECISÕES:

• **Caso 01 (STJ - REsp 1.810.044/SP) ..... P. 05**

**Ramo do Direito:** Direito Autoral

**Temática:** Paródia. Caracterização finalidade eleitoral. Irrelevância. Dispensa de autorização do titular da obra originária.

**Autora:** Patricia Carvalho da Rocha Porto

• **Caso 02 (STJ - REsp 1.937.989/ SP) ..... P. 08**

**Ramo do direito:** Concorrência desleal. Direito de Marca. Processo Civil

**Temática:** Provedores de busca na Internet. Link patrocinado. Uso de marca registrada do concorrente como palavra-chave. Concorrência desleal configurada. Diluição de marca.

**Autora:** Fernanda Salomão Mascarenhas Magalhães

• **Caso 03 (STJ - REsp 2.023.942/SP) ..... P. 11**

**Ramos do Direito:** Direito Contratual. Concorrência Desleal.

**Temática:** Contrato de prestação de serviços. Oferta em condições vantajosas durante a vigência do contrato por parte de concorrente da contratante. Posterior rescisão do contrato. Prática de aliciamento e concorrência desleal. Requisitos. Não caracterização.

**Autor:** Felipe Dannemann Lundgren

• **Caso 04 (STJ - REsp 1.561.033/RS) ..... P. 14**

**Ramo do direito:** Direito Autoral e Propriedade Industrial

**Temática:** Conceitos em projetos e as ideias subjacentes não são protegidos por direito autoral. Formatos gráficos podem ser eventualmente tutelados por Direito Industrial cuja proteção depende do registro no INPI.

**Autor:** Rodrigo Borges Carneiro

• **Caso 05 (STJ - REsp 2.011.730/MG) ..... P. 18**

**Ramo do direito:** Direito de Marca

**Temática:** Propriedade Industrial. Marcas. Processo Civil. Pedido cominatório. Obrigação de não fazer. Indenização. Prescrição. Marco temporal.

**Autor:** Caio Richa

• **Caso 06 (STJ - REsp 1.912.519/SP) ..... P. 22**

**Ramo do direito:** Direito de Marca

**Temática:** Marca Sugestiva/Fraca e a flexibilidade no conceito de exclusividade de marca.

**Autor:** Rafael Dias de Lima

• **Caso 07 (STJ - REsp 1.766.773/RJ) ..... P. 25**

**Ramo do direito:** Direito de Marca

**Temática:** Registro. Anulação/ adjudicação. Má-fé. Solicitante. Titular. País unionista. Confusão ou associação. Possibilidade. Prescrição. Afastamento. Incompetência. Justiça Federal. Impossibilidade.

**Autores:** Paulo Henrique Paiva Santos e Roberta Xavier da Silveira Calazans

• **Caso 08 (STJ - REsp 1.944.265/RS) ..... P. 29**

**Ramos do Direito:** Direito de Marca e Nome Empresarial

**Temática:** Conflito entre Nome Empresarial e Marca registrada. Critérios de aferição de colidência. Anterioridade, territorialidade e especificidade.

**Autora:** Rafaela Borges Walter Carneiro

• **Caso 09 (STJ - REsp 1.726.804/RJ) ..... P. 33**

**Ramo do direito:** Concorrência Desleal. Trade Dress. Direito de Marca.

**Temática:** Violação a direito de marca. imitação de trade dress. concorrência de desleal. incoerência. ausência de ineditismo, confusão ao consumidor ou desvio de clientela.

**Autores:** Filipe Fonteles Cabral e Isadora Picalo Quiuqui

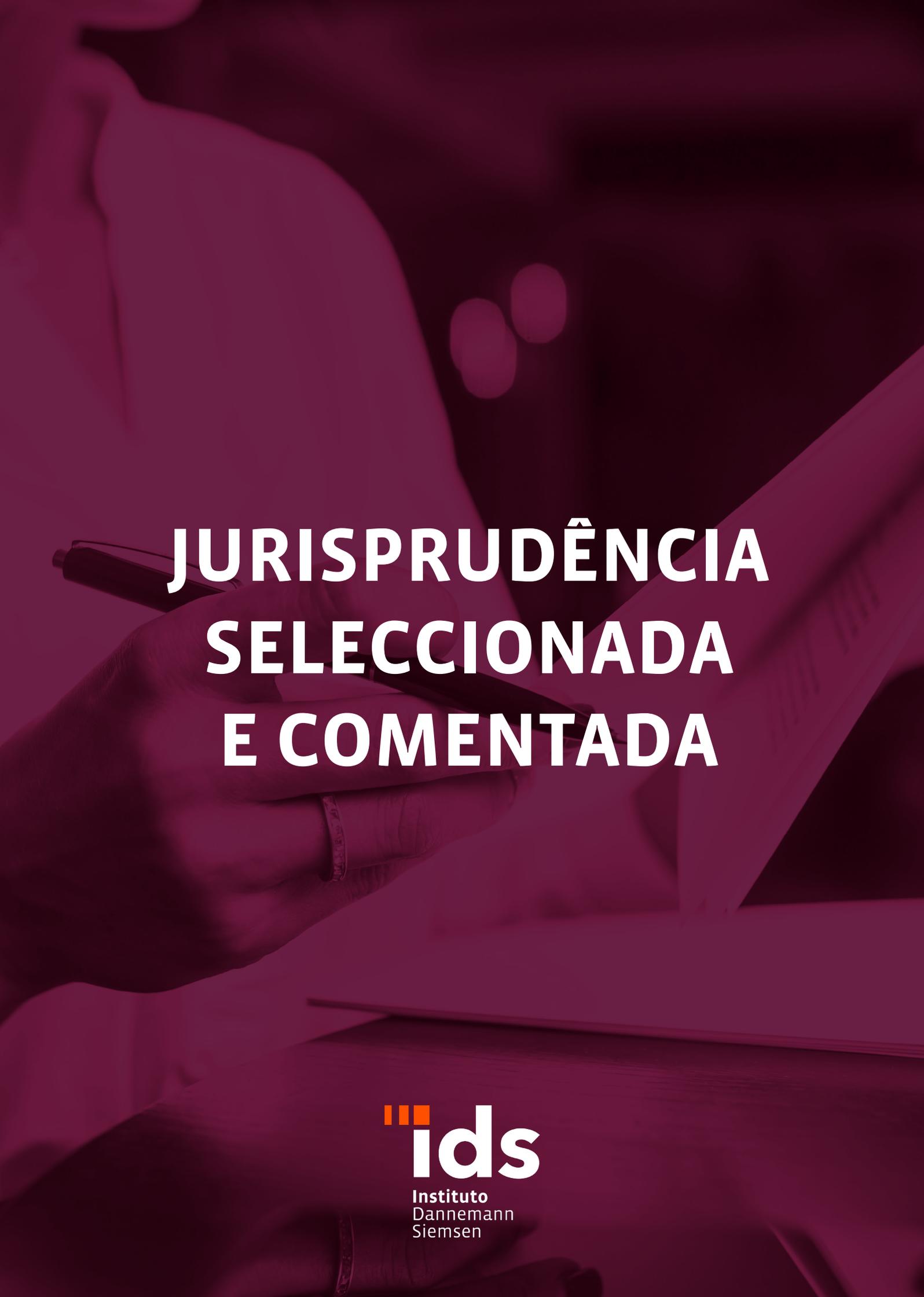
## CONTEÚDO ESPECIAL

• **Caso 10 (STF - ADI 5529/DF) ..... P. 36**

**Ramo do direito:** Direito de Patente.

**Temática:** Ação direta de inconstitucionalidade. Prazo de Vigência das Patentes. Parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996. Inconstitucionalidade.

**Autor:** Luiz Henrique O. do Amaral



# JURISPRUDÊNCIA SELECCIONADA E COMENTADA



# CASO 01

(STJ - EREsp 1.810.440/SP)



## STJ ENTENDE QUE A FINALIDADE POLÍTICO-ELEITORAL É IRRELEVANTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA PARÓDIA LÍCITA E ESTABELECE PARÂMETROS PARA A PARÓDIA LÍCITA.

Embargos de Divergência em Recurso Especial (EREsp) 1.810.440/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 24/08/2022, DJe 11/10/2022.



**Autora:** Patricia Carvalho da Rocha Porto

**Ramo do direito:** Direito Autoral

**Temática:** Paródia. Caracterização finalidade eleitoral. Irrelevância. Dispensa de autorização do titular da obra originária.

### Ementa/Resumo

“(…) o reconhecimento da licitude da paródia — elaborada sem a autorização do autor da obra originária — depende do preenchimento dos seguintes requisitos: (i) existência de certo grau de criatividade (...); (ii) ausência de efeito desabonador da obra originária; (iii) respeito à honra, à intimidade, à imagem e à privacidade de terceiros (...); (iv) observância do direito moral de ineditismo do autor da criação primeva (...); (v) atendimento da “regra do teste dos três passos” (...) e (vi) ausência de intuito comercial, tendo em vista o acréscimo de fundamentação trazido pelo eminente Ministro Raul Araújo. 7. Na hipótese dos autos, observa-se que a utilização de trecho (com a letra alterada) da música “O Portão” — de autoria de Roberto Carlos e Erasmo Carlos — na propaganda político-eleitoral de 2014 do então candidato a deputado federal Francisco Everardo Oliveira Silva (conhecido como Tiririca) satisfaz todos os requisitos acima enumerados (...) Embargos de divergência não providos.”

### Breve histórico da lide

A EMI Songs do Brasil Edições Musicais Ltda. propôs, em 23.9.2014, perante o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP), ação em face de Francisco Everardo Oliveira Silva (conhecido como Tiririca) e outros, pelo uso não autorizado de trecho alterado da composição “O Portão”, de autoria de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, na campanha política de 2014, para reeleição do Deputado Federal Tiririca.

Em primeira e segunda instâncias a parte autora obteve ganho de causa. O entendimento do TJ/SP foi de que o uso alterado da obra, na situação em disputa, não configurava paródia e estava coberto pela tutela dos direitos autorais. Em REsp, foi acolhida a defesa da parte ré, entendendo a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que não procedia pretensão reparatória do titular do direito autoral, visto que a utilização de trecho da música “O Portão” configurou paródia, sendo irrelevante o propósito eleitoral da propaganda. O Acórdão do REsp é objeto dos embargos de divergência (EREsp), cuja decisão ora se comenta.

A EMI apontou como paradigma da divergência uma decisão da Quarta Turma do STJ, no REsp 1.131.498/RJ, a qual entendeu que o uso da obra – no âmbito daquele caso – não configurava paródia e não estava coberto pela limitação do artigo 47 da Lei nº 9.610/1998 (LDA), uma vez que a obra teria sido deturpada para melhor atender aos interesses comerciais do promovido na propaganda.

Segundo relata o resumo da decisão em comento, a EMI afirma que “em ambos os acórdãos: (i) houve a utilização - sem autorização do titular - de um trecho de obra literomusical, com letra parcialmente alterada, com fim incontroversamente publicitário; e (ii) o recurso especial da parte condenada a indenizar danos materiais pela utilização ilícita da respectiva obra se fundava na exceção legal do artigo 47 da Lei 9.610/1998”.

### A controvérsia e a relevância do tema

A decisão objetiva “definir se, para fins do disposto no artigo 47 da LDA, caracteriza ou não paródia a alteração de trecho de obra literomusical para utilização em propaganda político-eleitoral, e quais os critérios para adoção de tal distinção.”



# CASO 01

(STJ - EREsp 1.810.440/SP)



A decisão em comento é de grande importância ao auxiliar na uniformização da jurisprudência nacional acerca do uso de obras de terceiros sem autorização como paródia, especialmente no que tange aos requisitos para a licitude da paródia e, conseqüentemente, do seu uso, seja este em um contexto de propaganda político-eleitoral ou outro qualquer. Relevante se faz, também, ao fomentar a discussão sobre os direitos autorais e seus limites.

## O entendimento fixado pelo STJ e seus impactos

Preliminarmente, a Segunda Seção entendeu haver a divergência levantada e conheceu dos EREsp, observando haver similitude fática nos acórdãos confrontados, “na medida em que adotaram soluções aparentemente distintas acerca da norma inserta no artigo 47 da LDA”.

No mérito, a Corte observou que os direitos do autor são fundados no interesse público de garantir a proteção da obra e o seu aproveitamento econômico. Entretanto, pontuou, também, que esse mesmo interesse público justifica as limitações aos direitos derivados do uso exclusivo da obra para que esta cumpra o seu fim social de contribuir com a evolução da sociedade e o progresso humano. Por isso, notou a Corte, a lei buscou, por meio das limitações aos direitos autorais, conformar o direito de propriedade autoral com a preservação de outros direitos e valores fundamentais, como a cultura, a ciência, a intimidade, a privacidade, o desenvolvimento nacional e as liberdades de imprensa e de expressão.

Foi ponderado, ainda, que as limitações aos direitos do autor devem observar os requisitos positivados nos artigos 9.2 da Convenção da União de Berna e 13 do Acordo TRIPS, requisitos esses conhecidos como “regra dos três passos”. A referida regra dispõe que a reprodução não autorizada de obras de terceiros é admitida: (i) em casos excepcionais; (ii) que não conflitem com a exploração normal da obra; e (iii) desde que não prejudiquem, injustificadamente, os interesses legítimos do titular do direito.

O julgado pontuou que a LDA prevê, no seu artigo 47, a paródia como uma das limitações dos direitos do autor, definindo o seu significado e conteúdo como a “imitação cômica de uma composição literária, de um filme, de uma música, de uma obra qualquer conhecida do público. Quase sempre dotada de comicidade, a paródia utiliza-se do deboche e/ou da ironia para entreter ou promover a crítica ou a reflexão sobre a obra original (“paródia-alvo”) ou qualquer outro tema (“paródia-arma”).” Ressaltou, ainda, que “a ironia e a crítica são, de fato, a essência da paródia” e que “a proteção legal desse tipo de criação intelectual tem por escopo resguardar a liberdade de expressão, condição essencial ao pluralismo de ideias, que, por sua vez, constitui um valor estruturante do regime democrático”.

Não obstante a relevância da proteção da liberdade de expressão, a decisão em comento observou que a liberdade para a realização da paródia não pode servir de pretexto para a apropriação indevida de obra alheia. Por essa razão, a Corte asseverou que, independentemente do intuito, a licitude da paródia dependerá do preenchimento dos seguintes requisitos: “(i) existência de certo grau de criatividade (ou seja, a obra derivada não poderá retratar verdadeira reprodução da obra parodiada); (ii) ausência de efeito desabonador da obra originária; (iii) respeito à honra, à intimidade, à imagem e à privacidade de terceiros (artigo 5º, inciso X, da Constituição de 1988); (iv) observância do direito moral de ineditismo do autor da criação primeva (artigo 24, inciso III, da Lei 9.610/1998); (v) atendimento da regra do “teste dos três passos” (three-step-test), que viabiliza o exercício do direito de reprodução por terceiros não autorizados em casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra nem prejudiquem, injustificadamente, os interesses legítimos do autor; e (vi) ausência de intuito comercial”.

A Segunda Seção do STJ entendeu, por unanimidade, que a obra utilizada na propaganda eleitoral do Deputado Tiririca consiste em paródia da obra “O Portão”, sendo dotada de criatividade, ineditismo e licitude, uma vez que atendeu a todos os requisitos enumerados na decisão e não incorreu em nenhum constrangi-



# CASO 01

(STJ - EREsp 1.810.440/SP)



mento. Por essa razão, entendeu-se pelo não provimento dos embargos divergentes e pelo não procedimento da demanda indenizatória.

Um ponto do julgado que deve ser comentado com maiores detalhes é o do requisito da “ausência de intuito comercial”, que foi acrescido ao rol dos requisitos instituídos pelo julgado para a configuração da paródia lícita, tendo em vista o acréscimo de fundamentação trazido pelo Ministro Raul Araújo em seu Voto-vista.

Como indicado na decisão comentada, duas outras decisões das Turmas Privadas do STJ (REsp 1.548.849/SP e REsp 1.597.678/RJ), que sobrevieram após o julgado paradigma acima mencionado, concluíram que “a ausência de conotação comercial seria dispensável para a licitude e a conformidade da manifestação de pensamento pela paródia, nos termos do artigo 47 da Lei 9610/1998”. A Corte ponderou que tais decisões contrapostas ao acórdão paradigma revelam a complexidade da solução da controvérsia julgada.

Em seu Voto-vista, o Ministro Raul Araújo argumentou que “nos casos de paráfrases e paródias feitas com finalidade comercial, para gerar publicidade comercial de produtos e serviços ofertados no mercado de consumo, é sim necessária a prévia autorização do autor da obra original”, visto que afetariam a exploração normal da obra, causando prejuízos injustificados ao autor, violando a regra dos três passos.

Assim, o Ministro Raul Araújo propôs mais uma condição àquelas apresentadas pelo Ministro Relator Felipe Salomão para reconhecimento da licitude da paródia: “que não tenha a paródia finalidade precipuamente econômica, utilizada a impulsionar a comercialização de produtos e serviços no mercado consumidor.”

Optou-se no julgado pelo acolhimento da fundamentação do Ministro Raul Araújo, com o acréscimo do requisito da “ausência de intuito comercial”.

Entretanto, observa-se dos fundamentos do voto-vista do referido Ministro e de sua proposta, que o requisito da “ausência de intuito comercial” se refere à ausência do uso da paródia precipuamente com a finalidade comercial de impulsionar as vendas de produtos e serviços no mercado consumidor. Entende-se que ele não foi sugerido visando restringir o uso livre e lícito de paródias que tenham como objetivo principal o humor, a crítica ou a expressão da opinião por meio da sátira e da comicidade e que possam vir a ter um ganho econômico incidental.

A decisão em comento advoga pelo resguardo do interesse público na liberdade de expressão e outros valores constitucionais importantes para a sociedade, sem deixar de observar, também, o interesse do autor na proteção de sua obra. Ela traz, ainda, importantes esclarecimentos e delimitações para os usos não autorizados de obras de terceiros como paródia e tem o potencial de impactar na tomada de decisão por parte dos agentes do mercado quando do uso de obras de terceiros, mesmo com finalidades humorísticas.

**Link para o inteiro teor:** [https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=2119246&num\\_registro=201802906429&data=20221011&formato=PDF](https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=2119246&num_registro=201802906429&data=20221011&formato=PDF)



# CASO 02

(STJ - REsp 1.937.989/SP)



## STJ RECONHECE QUE A UTILIZAÇÃO DE MARCA DE CONCORRENTE COMO PALAVRA-CHAVE EM LINK PATROCINADO CONFIGURA PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E DILUIÇÃO DA MARCA USURPADA.

Recurso Especial (REsp) 1.937.989/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 23/08/2022, DJe 07/11/2022.



**Autora:** Fernanda Salomão Mascarenhas

**Ramo do direito:** Concorrência desleal/ Marca/ Processo Civil

**Temática:** Provedores de busca na Internet. Link patrocinado. Uso de marca registrada do concorrente como palavra-chave. Concorrência desleal configurada. Diluição de marca.

### Ementa/Resumo

“(…) 7. Todavia, infringe a legislação de propriedade industrial aquele que ele [usa] como palavra-chave, em links patrocinados, marcas registradas por um concorrente, configurando-se o desvio de clientela, que caracteriza ato de concorrência desleal, reprimida pelo art. 195, III e V, da Lei da Propriedade Industrial e pelo art. 10 bis, da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial. 8. Utilizar a marca de um concorrente como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link do concorrente usurpador é capaz de causar confusão quanto aos produtos oferecidos ou a atividade exercida pelos concorrentes. Ainda, a prática desleal conduz a processo de diluição da marca no mercado e prejuízo à função publicitária, pela redução da visibilidade. 9. O estímulo à livre iniciativa, dentro ou fora da rede mundial de computadores, deve conhecer limites, sendo inconcebível reconhecer lícita conduta que cause confusão ou associação proposital à marca de terceiro atuante no mesmo nicho de mercado. 10. A repressão à concorrência desleal não visa tutelar o monopólio sobre o aviamento ou a clientela, mas sim garantir a concorrência salutar, leal e os resultados econômicos. A lealdade é, assim, limite primeiro e inafastável para o exercício saudável da concorrência e deve inspirar a adoção de práticas mercadológicas razoáveis. 11. Recurso especial não provido.”

### Breve histórico da lide

A PR BRAUN PASSAGENS E TURISMO LTDA. propôs, em 2019, perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ação judicial em face da empresa VP VIAGENS E TURISMO LTDA., contestando o uso não autorizado de sua marca registrada “BRAUN” como palavra-chave no Google AdWords. A parte Autora argumentou que a empresa Ré opera o site VOUPRA.COM, o qual oferta os mesmos serviços de viagens e turismo por ela prestados, sendo que, ao digitar a expressão “BRAUN TURISMO” no buscador Google, o usuário teria como resposta, em primeiro lugar, o endereço do site da Ré, caracterizando violação de sua marca registrada e prática de concorrência desleal.

Em primeira instância, os pedidos formulados pela Autora foram julgados procedentes, tendo o juízo reconhecido que o uso da marca “BRAUN” como palavra-chave para link patrocinado configura prática de concorrência desleal, em razão do potencial desvio de clientela.

Contra a referida sentença, a empresa Ré interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido, apenas para ajustar o valor da condenação a título de danos morais, reduzida para a quantia de R\$ 10.000,00.

Em sede de REsp, a empresa Ré alega que o art. 195, incisos III e IV, da Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial) foi equivocadamente aplicado pelo TJ/SP, alegando que é “objetivo dos provedores de busca a exposição dos usuários a diversos resultados e informações de modo simultâneo, de forma incomparável com as consultas físicas que uma pessoa faria no centro comercial de sua cidade, por exemplo. (...)”. A empresa Ré complementa suas alegações sustentando que não é qualquer desvio de clientela que deve ser considerado como prática reprovável de concorrência desleal, considerando que a captação de clientela é inerente a



# CASO 02

(STJ - REsp 1.937.989/SP)



qualquer atividade econômica, de forma que apenas os atos praticados pelo concorrente com a intenção de confundir o consumidor deveriam ser considerados como prática de concorrência desleal.

## A controvérsia e a relevância do tema

A decisão ora comentada visa a esclarecer “se configura ou não concorrência desleal a conduta de um anunciante na internet, que se utiliza da marca registrada de um concorrente como palavra-chave em link patrocinado, obtendo posição privilegiada em resultados de buscas, visando direcionar os usuários daqueles produtos e serviços para o seu próprio sítio eletrônico.”

A decisão em comento é de grande importância, visto ter sido a primeira vez que o Superior Tribunal de Justiça se debruçou sobre o uso de marcas registradas de terceiros como palavras-chave para links patrocinados em provedores de busca na Internet, auxiliando na uniformização do entendimento jurisprudencial sobre o tema, que vem ganhando cada vez mais relevância em ações judiciais propostas perante os tribunais brasileiros.

## O entendimento fixado pelo STJ e seus impactos

O acórdão proferido pela 4ª Turma do STJ reconhece, por unanimidade, a licitude dos links patrocinados disponibilizados pelas ferramentas de busca na Internet, porém, destaca a necessidade de se estabelecer determinados parâmetros regulando as palavras-chaves adquiridas pelos respectivos usuários, especialmente levando-se em conta a prática de se adquirir marcas de concorrentes, comum nesse mercado, e a consequente possibilidade de violação dos direitos de propriedade industrial dos titulares de tais marcas.

Nesse caso, o STJ observou que, em razão da compra, pela empresa Ré, da marca da Autora “BRAUN TURISMO” como palavra-chave, quando os internautas pesquisavam por essa expressão no Google, o primeiro resultado trazido pelo buscador não se referia à página da Autora, mas sim ao sítio da Ré. Em razão disso, o STJ entendeu que “a utilização por terceiros de marcas registradas, como palavras-chave em links patrocinados com indiscutível desvio de clientela caracteriza ato de concorrência desleal”, confirmando a incidência dos artigos 195, incisos III e V, da Lei de Propriedade Industrial, e artigo 10 bis da Convenção da União de Paris, o qual prevê a obrigação dos países contratantes em assegurar a todos os cidadãos dos países da União uma proteção efetiva contra concorrência desleal.

Além da prática de concorrência desleal, a decisão ressalta que os direitos sobre determinada marca são adquiridos mediante o registro validamente expedido, nos termos do artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial, o qual confere ao titular do registro de marca a prerrogativa de uso exclusivo de tal sinal em todo o território nacional, abrangendo o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular, conforme disposto pelo artigo 131 do mesmo diploma.

O acórdão ponderou que o uso da marca de terceiro pelo concorrente como palavra-chave para direcionar o consumidor ao seu próprio site seria capaz de causar confusão quanto aos produtos e atividades desempenhadas pelo concorrente e pelo titular da marca usurpada, ressaltando que a conduta desleal estaria na forma de captação da clientela, “por recurso ardil, sem a dispensa de investimentos condizentes”.

O julgado pontuou, ainda, que a prática de se adquirir marcas de terceiros como palavras-chaves para links patrocinados de concorrentes contribuiria para a diluição da marca usurpada no mercado, que “perde posição de destaque, com prejuízo à função publicitária, pela redução da visibilidade”. Embora não tenha sido mencionado na decisão, o entendimento fixado pelo STJ indica a incidência do artigo 130, inciso III, da Lei de Propriedade Industrial, que garante ao titular da marca o direito de zelar por sua integridade material ou reputação.

Um ponto do julgado que merece atenção é o detalhamento da mecânica por trás dos serviços de links patrocinados. Como bem pontuado na decisão, tais serviços funcionam como verdadeiros leilões de pala-



# CASO 02

(STJ - REsp 1.937.989/SP)



vas, sendo que o valor da palavra está diretamente atrelado ao nível de procura por tal termo pelos usuários. Quanto mais usuários adquirirem determinado termo como palavra-chave, mais alto será o valor de tal palavra. Logo, fato é que a compra de marcas de terceiros como palavras-chaves pela concorrência faz com que os titulares das marcas sejam forçados a investir altas quantias para adquirir as suas próprias marcas, de forma a garantir que os links para os seus respectivos sites apareçam entre os primeiros resultados das pesquisas dos consumidores nos buscadores da Internet, o que, no entendimento do STJ, reforça a ilicitude de tal prática.

Por fim, o STJ ponderou que a concorrência desleal se faz evidente em razão da ausência de relação entre o termo “BRAUN” e os serviços de agências de viagens prestados pelas partes, “fazendo clara a intenção da recorrente de ser ‘percebida’ pelos usuários, a partir da marca da concorrente”.

A decisão do STJ não condena de forma absoluta o serviço de links patrocinados, mas privilegia os direitos de exclusividade conferidos aos titulares dos registros de marcas e está em linha com a jurisprudência majoritária no Brasil sobre o tema, sendo inúmeros os casos já julgados pelos tribunais estaduais locais condenando a prática de compra de marcas de terceiros como palavras-chaves para links patrocinados. Não obstante, é válida a observação de que há decisões de tribunais inferiores que apontam para a necessidade de comprovação de confusão para a configuração de atos de concorrência desleal e violação de marca no uso de links patrocinados de termos de propriedade de concorrentes<sup>1</sup>, bem como casos em que a violação de marca não é configurada por ocorrência de exclusão de ilicitude, quando o uso de marca de concorrente é realizado dentro das possibilidades de limitações ao direito de marca, previstas na Lei da Propriedade Industrial<sup>2</sup>.

Nesse sentido, a decisão proferida pela Quarta Turma do STJ fixou importantes parâmetros regulando a aquisição de palavras-chave com relação aos serviços de links patrocinados, reconhecendo a ilicitude de tal prática quando (i) a palavra adquirida constituir marca registrada de terceiro, (ii) o termo usurpado não possuir relação com o produto ou serviço oferecido pelas partes e (iii) as partes ofertarem serviços concorrentes.

Não obstante o avanço da discussão na instância superior, o tema está longe de ser esgotado, restando pendente, por exemplo, a avaliação quanto à responsabilidade civil dos buscadores que ofertam os serviços de links patrocinados.

**Link para o inteiro teor:** <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipo-PesquisaGenerica&termo=REsp%201937989>

---

<sup>1</sup> “Cuida-se de ação ordinária aforada pela empresa autora com a finalidade de coibir a empresa ré de usar o nome e a marca Pisani para redirecionar os internautas ao seu site junto ao serviço de direcionamento de buscas do site Yahoo! Do Brasil Internet Ltda. e demais sites de buscas na internet. (...) **No caso concreto, tenho, para mim, que não houve o indevido uso do nome, tampouco da marca titulada pela empresa autora por parte da empresa ré, quer porque a conduta da demandada não se reflete no juízo de cognição do consumidor, provocando-lhe confusão do nome e da marca Pisani, quer porque a conduta da demandada não se depreende a certeza de prejuízo à demandante.** (...) Em realidade, o que ocorre, na espécie, é que a empresa demandada colocou no site de direcionamento de busca da Yahoo!, dentre outros, o nome Pisani, a fim de indicar, isso sim, onde encontrar os produtos de fabricação da demandante, fazendo uso de mecanismo adequado de promoção do sucesso do nome e da marca Pisani, não gerando confusão aos internautas, tampouco associando a idéia de malogro à marca da demandante. O que se constata, in casu, então, é que todos tiraram vantagem disso, lícitamente. Assim, não havendo confusão na formação cognitiva do consumidor, nem se detectando prejuízo à autora, não há que se falar em indenização.” (Apelação Cível Nº 70025011552, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 09/09/2009). Grifo nosso.

<sup>2</sup> “Marca. Uso das marcas das autoras como palavras-chave de link patrocinado contratado pela ré. Ausência de ilicitude. **Ré que comercializa os produtos das marcas das autoras vinculadas ao site. Notoriedade do site através das marcas que tem por finalidade alavancar a venda dos produtos. Incidência da norma do art. 132, I, Lei nº 9279/96.** Ausência de comprovação de que a distribuição dos produtos pelas autoras é realizada de forma seletiva. Autoras que não se desincumbiram do ônus que lhes é imposto pelo artigo 333, I, do CPC. Autoras que deverão arcar com a integralidade dos ônus da sucumbência. Honorários advocatícios fixados em R\$5.000,00. Recurso da ré provido, improvido o das autoras”. (Apelação Cível No 0133924-84.2012.8.26.0100. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial de SP. Relator Des. Maia Cunha. Julgado em 25/11/2014). Grifos nossos.



# CASO 03

(STJ) - REsp 2.023.942/SP



## A POLÊMICA CONTRATAÇÃO DO APRESENTADOR DANILO GENTILI PELO SBT. CARACTERIZAÇÃO (OU NÃO) DE ALICIAMENTO E PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL?

Recurso Especial (REsp) 2.023.942/SP, Rel. Min. Ricardo Vilas Bôas Cueva, Terceira Turma, por maioria, julgado em 18/10/2022 e 25/10/2022, DJe 28/10/2022.



**Autor:** Felipe Dannemann Lundgren

**Ramo do direito:** Direito Contratual. Concorrência Desleal.

**Temática:** Contrato de prestação de serviços. Oferta em condições vantajosas durante a vigência do contrato por parte de concorrente da contratante. Posterior rescisão do contrato. Prática de aliciamento e concorrência desleal. Requisitos. Não caracterização.

### Ementa/Resumo

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ART. 608 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. TEORIA DO TERCEIRO OFENSOR, TERCEIRO CÚMPLICE OU TERCEIRO INTERFERENTE. PRÁTICA DE ALICIAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ARTISTA. PROPOSTA. EMISSORA CONCORRENTE. RELAÇÃO JURÍDICA VIGENTE. PRÁTICA DE MERCADO ACEITÁVEL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES DECORRENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DEVER DE TERCEIRO. AFASTAMENTO. (...) 2. Cinge-se a controvérsia a definir o âmbito da responsabilidade de terceiro que oferece proposta de contratação a prestador de serviço durante a vigência de negócio jurídico celebrado com emissora de televisão concorrente e a consequente rescisão do contrato em curso. 3. Nos termos do art. 608 do Código Civil de 2002, o terceiro que alicia profissional obrigado em contrato a prestar serviço a outrem, provocando a quebra do ajuste anterior, tem o dever de indenizar o contratante lesado, independentemente da responsabilidade contratual incidente entre as partes do negócio desfeito. Relação jurídica que se amolda ao disposto no referido artigo. 4. A interpretação do art. 608 do Código Civil de 2002 deve levar em consideração o comportamento de mercado dos concorrentes envolvidos no ramo de atividade em questão. 5. A doutrina brasileira e a jurisprudência desta Corte Superior admitem a responsabilização de terceiro pela quebra de contrato em virtude dos postulados da função social do contrato, dos deveres decorrentes da boa-fé objetiva, da prática de concorrência desleal e da responsabilidade por ato ilícito ou abusivo. Na hipótese, não restou demonstrada a violação de tais preceitos ou a prática de aliciamento para fins de incidência do disposto no art. 608 do Código Civil de 2002. 6. Prejudicado o fundamento subsidiário de violação do art. 186 do Código Civil de 2002, nos casos de responsabilização com fundamento no art. 608 do referido Código, a lei dispensa a prova do prejuízo, prefixando a indenização no valor que a lesada pagaria ao prestador pelo período de 2 (dois) anos. 7. Recurso especial provido.

### Breve histórico da lide

Em 01/01/2013, o apresentador e humorista Danilo Gentili firmou com a Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. (Recorrida) um contrato de prestação de serviços de “consultoria especializada, realização de programas, cessão de direitos autorais, criação, uso e exploração de imagem, nome, voz e outras avenças”, com término previsto para 31/12/2014.

Durante a vigência do referido contrato, a TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A (Recorrente), emissora concorrente da Recorrida, fez oferta vantajosa ao humorista, que o levou a solicitar a rescisão do contrato. Ato contínuo, o humorista passou a apresentar o seu programa televisivo (talk show) no canal concorrente.

Diante do ocorrido, a Recorrida ajuizou ação indenizatória contra a Recorrente com base no artigo 608 do Código Civil de 2002, alegando aliciamento do artista. Ademais, postulou a condenação da Recorrente por prática de concorrência desleal, nos termos dos artigos 195 e 209 da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial).



# CASO 03

(STJ - REsp 2.023.942/SP)



A ação foi julgada parcialmente procedente em primeira instância, com a condenação da Recorrente ao pagamento de R\$ 3.684.000,00 em favor da Recorrida, ao fundamento de que fora caracterizada a prática de aliciamento por parte da Recorrida, ensejando a aplicação do disposto no artigo 608 do Código Civil e pouco importando se houve prática, ou não, de concorrência desleal pela empresa Recorrente. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

O Recurso Especial interposto pela empresa Ré foi admitido e acabou sendo provido, por maioria, pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.

## A controvérsia e a relevância do tema

A decisão define parâmetros e requisitos necessários para aplicação do disposto no artigo 608 do Código Civil, que prevê sanção para aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato escrito a prestar serviço a outrem, ocasionando o término da relação contratual.

Além disso, o acórdão tece importantes considerações sobre a definição da prática de aliciamento e sobre a possibilidade de responsabilização civil de terceiro ofensor por lesão a contrato alheio.

Finalmente, o Tribunal Superior considera também aspectos relacionados à prática de concorrência desleal, nos termos da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial).

A questão possui relevância na prática, dado que a celebração de contratos de prestação de serviço é prática cada vez mais corriqueira no mercado brasileiro, sendo fundamental saber sob quais condições o envio de proposta a profissional ou prestador de serviço com contrato vigente pode caracterizar aliciamento ou prática de concorrência desleal.

## O entendimento fixado pelo STJ e seus impactos

No voto divergente, proferido pela Ministra Nancy Andrighi, que acabou vencido, entendeu-se que a aplicação da sanção pecuniária prevista no artigo 608 do Código Civil depende do preenchimento de quatro requisitos:

- i. A existência de contrato escrito entre o prestador e o tomador de serviços;
- ii. O aliciamento praticado por terceiro;
- iii. Conhecimento, pelo aliciador, de que o contrato está vigente;
- iv. Resilição posterior do contrato em razão do aliciamento.

Nesse sentido, a Ministra adotou uma definição ampla do conceito de aliciamento, afirmando que “aliciar significa atrair a si, angariar, seduzir, convidar pessoas obrigadas a prestar serviço a outrem, fazendo com que descumpram contrato previamente firmado”.

Ainda de acordo com o voto vencido, o legislador optou por repudiar a prática de terceiro que interfere no contrato de prestação de serviço alheio, levando ao seu desfazimento, mediante o aliciamento do prestador.

Não há, segundo a ministra, exigência de configuração de outros requisitos, como a prática de concorrência desleal, oferecimento de vantagem indevida ou fraude, para aplicação do disposto no artigo 608 do Código Civil.

---

<sup>3</sup> Art. 608. Aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato escrito a prestar serviço a outrem pagará a este a importância que ao prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, houvesse de caber durante dois anos.



# CASO 03

(STJ) - REsp 2.023.942/SP



No que tange especificamente à prática de concorrência desleal, a Ministra esclarece que a sanção prevista nos artigos 195 e 209 da Lei de Propriedade Industrial não se limita a um valor pecuniário, mas implica o “dever de ressarcir todos os prejuízos comprovados a quem sofreu com essa conduta”, o que seria bem mais amplo e gravoso.

Nesse sentido, o voto vencido distingue a situação dos autos de outro caso julgado pela Terceira Turma do STJ, envolvendo a contratação do cantor Zeca Pagodinho, protagonista de campanha publicitária da cerveja NOVA SCHIN, para promover a cerveja concorrente BRAHMA, pois naquele caso foi reconhecida a ocorrência de concorrência desleal, nos termos da Lei de Propriedade Industrial, uma vez que ficou comprovada a finalidade de prejudicar os negócios alheios, dado que a agência que figurou como Ré naquela ação “teve como objetivo frustrar a campanha publicitária de sua concorrente”.

A Ministra conclui que, ao contrário dos atos ilícitos tipificados na Lei de Propriedade Industrial, não há margem para interpretação no que tange a aplicação da sanção prevista no artigo 608 do Código Civil, bastando o preenchimento dos requisitos objetivos previstos no artigo.

Por outro lado, o voto vencedor, proferido pelo Ministro Relator Ricardo Cueva, acompanhado pelos Ministros Marco Aurélio Bellizze e Paulo de Tarso Sanseverino, vincula a aplicação da sanção prevista no artigo 608 do Código Civil à prática de ato desleal, apto a demonstrar uma vontade manifesta de aliciar.

De acordo com o Ministro Cueva, não se pode ignorar o contexto em que o contrato de prestação de serviço em questão foi firmado, pois, por envolver emissoras de televisão experientes, presume-se que os riscos de rescisão prematura do contrato poderiam ter sido minorados por meio da inserção de cláusulas contratuais, como multa pecuniária ou cláusula de não concorrência com vigência posterior ao término do contrato.

Assim, assevera o voto vencedor que “a liberdade de contratar e a impossibilidade de se manter uma parte vinculada a relação jurídica que não mais lhe interessa não podem ser desprezadas”.

Conclui-se, portanto, que não havendo conduta culposa ou prática ilícita por parte do agente causador do término do contrato, não há que se falar em aplicação da sanção prevista no artigo 608 do Código Civil.

No caso concreto, foi afastada a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização à Recorrida com fundamento no artigo 608 do Código Civil em razão da contratação de artista que possuía contrato em vigor com a emissora concorrente.

**Link para o inteiro teor:** [https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/electronico/documento/mediado/?documento\\_tipo=integra&documento\\_sequencial=168903670&registro\\_numero=202200187157&peticao\\_numero=&publicacao\\_data=20221028&formato=PDF](https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/electronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&documento_sequencial=168903670&registro_numero=202200187157&peticao_numero=&publicacao_data=20221028&formato=PDF)

---

<sup>4</sup>Resp No. 1.316.149/SP (DJe 27/06/2014).



# CASO 04

(STJ - REsp 1.561.033/RS)

## IDEALIZAÇÃO DE FORMATO DE BUSCA NÃO GOZA DE PROTEÇÃO POR DIREITO AUTORAL.

Recurso Especial (REsp) 1.561.033/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 20/09/2022, DJe 04/10/2022.



**Autor:** Rodrigo Borges Carneiro

**Ramo do direito:** Direito Autoral

**Temática:** Direito Autoral e Propriedade Industrial. Conceitos em projetos e as ideias subjacentes não são protegidos por direito autoral. Formatos gráficos podem ser eventualmente tutelados por Direito Industrial cuja proteção depende do registro no INPI.

### Ementa/Resumo

“(…) 3. No caso dos autos, debate-se a utilização não autorizada, pela promovida, de formato gráfico concebido pelos promoventes, inicialmente apresentado em esboço de site idealizado para criar plataforma de conexão ágil e facilitada entre internautas, fornecedores, anunciantes e consumidores. Esse esboço fora levado pelos autores a prévio registro perante Cartório de Títulos e Documentos e, após apresentado à ré, teria sido por esta incorporado às suas ferramentas de busca, em formato gráfico semelhante, denominado “RODA MÁGICA”, consistindo nisso o alegado plágio. 4. O ordenamento jurídico brasileiro protege as obras intelectuais, em regra, pela via dos Direitos de Autor, quando prevalece o interesse estético da obra; ou pela via dos Direitos de Propriedade Industrial, quando o interesse prevalente é utilitário (comercial ou industrial). 5. Os projetos e as ideias subjacentes não são objeto de proteção pelas regras de direito autoral, podendo ser reutilizados tanto para novas obras autorais como para fins industriais e comerciais (Lei 9.610/98, art. 8º). 6. Os formatos gráficos, resultado do “[...] conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa [...]” (Lei 9.279/96, art. 95), configuram desenho industrial, cuja proteção legal depende de registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. 7. No caso dos autos, não se cogita de registro de desenho industrial, razão pela qual a obra intelectual sub judice não goza de proteção legal, impondo-se o afastamento da alegação de plágio. 8. Recurso especial provido.”

### Breve histórico da lide

A empresa Google Brasil Internet Ltda interpôs Recurso Especial em face de acórdão que confirmou condenação por danos morais e patrimoniais em ação por violação de direitos autorais referente a um formato gráfico apresentado em projeto de site que foi levado a registro no cartório de Registro de Títulos e Documentos por seus autores.

Para melhor compreensão das obras em questão, vale descrição do ocorrido no acórdão em Apelação. A obra dos autores da ação se chama RODA VIVA, sendo descrita como segue;

“Conforme o Projeto dos autores, site de busca da cidade de Gravataí, documento 03, fls. 28 a 31, trata-se de ‘Site de propaganda e busca, com banner, anúncios e disco de opções de empresas para o cliente escolher’. Quanto ao método (definição do Site), consta do projeto que o “Site abrirá com o mapa de Gravataí, dividido em regiões: Site abrirá, após clicado na região de busca, uma lista de produtos e serviços; após escolhido o serviço na lista, abrirá um disco de opções de empresas com todos os concorrentes de tal serviço; O disco oferecerá todas as empresas concorrentes, ao clicar abrirá uma home page da empresa com todas as informações possíveis para o internauta. Neste espaço dedicado, o cliente anunciante através do Login poderá inserir textos de propaganda da sua empresa, bem como, 1 vídeo e algumas fotos do estabelecimento, efetuando todas as alterações necessárias e terá relacionamento com fornecedores, uma rede de parceiros de negócios, através do disco de opções. Os anunciantes poderão negociar também com os futuros fornecedores em um es-



# CASO 04

(STJ - REsp 1.561.033/RS)

paço reservado chamado ‘sala de reunião’. Consta do Projeto dos autores, documento 03, a abertura do disco de opções na pesquisa de BARES. Traz a abertura da página inicial, BARES, com o disco de opções, com a indicação de que o disco gira continuamente, em sentido de rotação, com várias abas indicando os diferentes bares, denominados por letras de A a H. Para indicar a forma de abertura da aba do disco de opções, diz que ‘Ao passar o cursor na aba, o disco para e ela aumenta, se clicar, direciona a página’. Também traz à direita da folha, o Feedback. À esquerda da folha, traz a cotação do Dólar e do Euro e índices. Essa ferramenta foi descrita pelos autores na fl.04 da inicial. Registro que a proposta dos autores é de apresentação dos resultados em um disco central que geraria resultados em círculos à volta do círculo principal.” (e-STJ, fls. 503-504)

De outro lado, a Google teria supostamente plagiado a criação acima em sua ferramenta RODA MÁGICA descrita abaixo:

“Para personalizar a página de resultados de pesquisas em que você estiver, clique em uma opção de filtro na lateral dessa página”. Informa que “Serão exibidos automaticamente as ferramentas e as opções de filtro mais relevantes para a sua pesquisa’: Orienta para que “Clique em Mais e Mais ferramentas de pesquisa para que sejam exibidos todos os filtros e tipos de visualização disponíveis que possam ser aplicados àquela pesquisa”. Para ter mais resultados, apresenta entre as opções, a “Roda Mágica: esta opção apresenta conexões visuais entres pesquisas relacionadas e o seu termo de pesquisa como um diagrama interativo. Clique nos diferentes nós no diagrama para ver como as pesquisas podem se ramificar.” (e-STJ, fls. 504-505)

No acórdão oriundo do Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul foi decidido que a empresa Google não comprovou um contributo mínimo necessário para ter reconhecido o seu direito autoral e não comprovou também que desenvolveu a sua “RODA MÁGICA” antes da criação dos Autores.

Em recurso especial, dentre outros pontos, a empresa Google defendeu que:

- o projeto dos recorridos não pode ser considerado uma inovação que enseje proteção como criação intelectual.
- os recorridos não demonstraram a efetiva titularidade do direito de autor, na medida em que não comprovaram o seu registro nos órgãos competentes.

## A controvérsia e a relevância do tema

Nos termos do relator ministro Raul Araujo a decisão objetiva “definir se a idealização de um novo formato gráfico para apresentação de resultados de buscas na rede mundial de computadores se insere no conceito de obra autoral para fins de aplicação da Lei de Direitos Autorais e caracterização de plágio, dando ensejo às indenizações por danos materiais e morais.”

A decisão em comento é de grande importância para delimitar o alcance de proteção de obras de caráter utilitário com elementos conceituais e formas de exteriorização. Relevante se faz, também, ao fomentar a discussão sobre os direitos autorais e seus limites bem como a sua interseção com outras formas de proteção dos elementos de projetos de obras utilitárias que podem obter tutela pelas normas de propriedade industrial.

## O entendimento fixado pelo STJ e seus impactos

A Quarta Turma entendeu que o acórdão, ao reconhecer a existência de plágio, incorreu em uma confusão conceitual entre a proteção de obras autorais e de obras utilitárias.

A Corte observou que as obras decorrentes de atuação intelectual podem ser exteriorizadas para satisfação



de interesses estéticos, protegidos pelo Direito de Autor, ou para satisfação de interesses utilitários, quando são protegidas pelo Direito de Propriedade Industrial (patente, modelo de utilidade, desenho industrial e marca).

Nesse ponto, chamou atenção para o fato de que a Lei de Direitos Autorais (LDA) protege, em seu artigo 7, projetos esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência.

De outro lado, a Corte observou que em seu artigo 8 a LDA enfatiza que ideias e projetos não são protegidos por direitos autorais e que também não são protegidos por direitos autorais o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.

Ao harmonizar as duas disposições acima, a Quarta Turma considerou que os projetos que são mencionados no artigo 7 são protegidos apenas em sua representação plástica ou conteúdo estético e que o artigo 8 deixa claro que as ideias contidas nos projetos não são protegidas por direito autoral.

É de se mencionar também que o parágrafo 3 do artigo 7 da LDA esclarece que no domínio das ciências a proteção recai sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial.

Ao cotejar esses princípios com as obras em tela a Quarta Turma considerou que o acórdão com a fundamentação reproduzida da sentença centrou a proteção da obra RODA VIDA por direitos autorais no reconhecimento de uma inovação em si e não na forma plástica ou estética da obra, como segue:

“(..) Extrai-se do v. acórdão recorrido, com a fundamentação reproduzida da sentença, que “o caráter inovador não estaria no traçado do círculo, mas na forma de apresentar os resultados de busca na Internet [...] A inovação está em apresentar uma forma gráfica nova e original para apresentação de resultados na Internet que não existia antes”. Desse trecho, as instâncias ordinárias afastaram qualquer valoração intrínseca à obra, assentando claramente que o traçado não é relevante na “obra” sub judice.

Para a Quarta Turma, o acórdão apoiou a proteção da criação dos recorridos no reconhecimento de uma inovação, ou seja, uma ideia que tem proteção não no campo de direito autoral, mas que pode ser protegida pelas normas que tutelam a propriedade industrial.

Também notou que a obra registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos seria apenas um esboço e descrição de um site idealizado e que essa ideia seria distinta da atividade da empresa recorrente bem como da sua aplicação no caso concreto.

Para a Corte, a eventual aproximação entre os formatos de cada parte em aplicações comerciais diversas poderia caracterizar quando muito a utilização de um desenho industrial o que não se confunde com direito autoral.

Além disso, a decisão entendeu que no direito pátrio, pelo artigo 95 da Lei de Propriedade Industrial, o formato ou gráficos utilizados em um serviço, enquanto não valorados em si por razões estéticas, são protegidos por direito industrial e que a mesma lei, em seu artigo 98, complementa que os bens sujeitos a direitos autorais não podem ser simultaneamente desenhos industriais, ainda que estes possam conter em sua composição elementos estéticos autonomamente protegidos por direitos autorais.

Dessa forma, considerou que a criação dos Recorridos potencialmente poderia ter sido protegida como desenho industrial, mas que para isso seria necessário o registro perante o INPI e que nos autos isso não foi verificado.

Por fim, negou proteção à criação dos Recorridos por não atender ao conceito de direito autoral por descrever o funcionamento de um site em tese, compreendendo mera ideia não protegida pelo Direito Autoral, bem



# CASO 04

(STJ) - REsp 1.561.033/RS

como porque seu valor, reconhecido pelas instâncias ordinárias, vincula-se à forma gráfica, o que implicaria a necessidade de registro perante o INPI como desenho industrial.

A decisão é importante por fortalecer o entendimento que as ideias em si não têm proteção por direito autoral e por esclarecer os limites de proteção por direitos autorais para projetos. Nesse ponto, é importante buscar uma possível proteção tanto no sistema de direito autoral como também com base nas normas que tutelam a propriedade industrial, dependendo do caso concreto.

Entretanto, deve se ressaltar que não é pacífico o entendimento de que haveria uma impossibilidade de bens sujeitos ao regime de direito autoral serem simultaneamente protegidos por desenhos industrial.

De fato, o artigo 98 da LPI, que não considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico, não elimina a possibilidade de dupla proteção, pois podem existir obras com conteúdo artístico e que possam servir de tipo de fabricação industrial proporcionando resultado visual novo e original na configuração externa de um produto.

**Link para o inteiro teor:** [https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=2217127&num\\_registro=201401238802&data=20221004&formato=PDF](https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=2217127&num_registro=201401238802&data=20221004&formato=PDF)



# CASO 05

(STJ - REsp 2.011.730/MG)

## PRESCRIÇÃO EM AÇÕES MARCÁRIAS: O C. STJ DEFINIU IMPORTANTES PILARES TEMPORAIS ÀS PRETENSÕES INIBITÓRIA E INDENIZATÓRIA.

Recurso (REsp) 2011730/MG, Decisão Monocrática. Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, decisão de 21/10/2022, publicação em 25/10/2022.



**Autor:** Caio Richa

**Ramo do direito:** Direito de Marcas

**Temática:** Propriedade Industrial. Marcas. Processo Civil. Pedido cominatório. Obrigação de não fazer. Indenização. Prescrição. Marco temporal.

### Ementa/Resumo

“(…) No particular, verifica-se que o juízo de primeiro grau, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, assentou que a titular do direito de propriedade industrial (recorrida) tinha ciência do uso indevido da marca desde o ano de 1978 (marco temporal deflagrador da pretensão deduzida em juízo, portanto). Como a ação foi proposta apenas em 2014 (e-STJ fl. 2), ainda que se considere o prazo máximo de 20 anos previsto no CC/16, está prescrita a pretensão deduzida em juízo. Vale lembrar que, consoante decidido quando da apreciação do REsp 1.357.912/SP (Terceira Turma, DJe 10/4/2014), uma vez reconhecida a prescrição da pretensão de abstenção do uso da marca, não é cabível o exame do pedido indenizatório fundado na utilização indevida do sinal registrado. Impõe-se, em razão disso, a reforma do acórdão recorrido, uma vez que decidiu em sentido divergente da compreensão desta Corte acerca da questão controvertida. Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO aos recursos especiais, para decretar a prescrição da pretensão deduzida em juízo pelas recorridas”.

### Breve histórico da lide

É de amplo conhecimento que, em matéria automobilística, a durabilidade e o desempenho do motor são largamente dependentes de uma boa manutenção. Dentre os itens que merecem maior atenção, certamente está o sistema de refrigeração, que é capaz, por exemplo, de garantir o normal acionamento do motor mesmo em temperaturas extremas.

Infelizmente, os sistemas de refrigeração estão sujeitos a graves problemas, como, por exemplo, superaquecimento, corrosão e espumas de parada. Justamente em razão dessa preponderância, a manutenção desses sistemas é extremamente dispendiosa, pelo que é importante trocar o líquido de refrigeração periodicamente.

Justamente visando explorar comercialmente esse nicho mercadológico, a PETRONAS LUBRICANTS lançou, há cerca de meio século, a marca “PARAFU”, para designar uma linha especial de fluidos veiculares para a proteção do sistema de refrigeração de carros de passeio, veículos comerciais, caminhões, máquinas agrícolas e máquinas de construção, fornecendo proteção máxima contra congelamento, ebulição, corrosão e formação de incrustações. A marca foi devidamente registrada, em território nacional, sob o nº 007.159.587, com concessão datada de 25/05/1980.

Em que pese tal uso consolidado, notório e legítimo, a PETRONAS foi acionada judicialmente, em 12.03.2014, pelas empresas brasileiras LARING S.A. e CASTILHO COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA., que objetivavam, basicamente, a cessação definitiva de uso da marca “PARAFU”, e a reparação civil dos danos causados a elas, pela PETRONAS. As Autores afirmavam deter exclusividade para a marca “PARAFU”, por força do registro nº 814.156.541, concedido em 28/08/1990.

Em primeira instância, a parte Autora não foi exitosa: o Juiz de piso pronunciou a prescrição da pretensão



# CASO 05

(STJ - REsp 2.011.730/MG)



autoral, reconhecendo expressamente que a marca PARAFLU já vinha sendo explorada pela parte Ré desde, pelo menos, 1978, de forma pública e notória, sobretudo no segmento em que ambas as partes atuam, o que era de ciência das Demandantes.

Tendo havido apelação, o e. TJ/MG acabou revertendo tal entendimento, passando a julgar a ação procedente: para isso, afastou a prescrição da pretensão relativa à cessação do uso da marca sob o equivocado fundamento de que o prazo de dez anos se protrairia no tempo, sofrendo renovação a cada dia em que o direito é violado.

O caso sofreu, então, nova reviravolta em sede de REsp: foi acolhido o recurso da parte Ré, entendendo a i. Relatora, Min. Nancy Andrighi, em brilhante decisão monocrática, que a pretensão cominatória autoral estaria, sim, prejudicada pelo transcurso do tempo (prescrição), mesmo que se considerasse o prazo máximo outrora previsto em nossa legislação (vinte anos, conforme Art. 117 do antigo Código Civil de 1916, vis-à-vis os dez anos preconizados no Art. 205 do Código Civil de 2002, hoje em vigor). Consequentemente, restou prejudicada a análise do pleito indenizatório.

Segundo relata o resumo da decisão em comento, foi identificada irreconciliável contradição entre a premissa de que partiu o acórdão de segunda instância (renovação contínua da pretensão daquele que teve sua propriedade imaterial supostamente esbulhada) e a melhor técnica jurisprudencial (da prescritibilidade da pretensão cominatória, em havendo ciência do ato objurgado, com arrimo no princípio da 'actio nata').

## A controvérsia e a relevância do tema

A controvérsia adentrou salutar diferenciação entre pretensões marcárias de distintas naturezas, definindo que determinada premissa fática (no caso concreto, a da ciência de que determinado sinal visualmente perceptível está atrelado a um determinado usuário) serve, na verdade, como supedâneo ao importantíssimo instituto civilista da prescrição, consagrado na nossa lei justamente para que as ações tenham um fim e os jurisdicionados gozem de tranquilidade, harmonia e isonomia nas suas vidas.

A decisão em comento é de grande importância ao auxiliar na uniformização da jurisprudência nacional acerca das sequelas do tempo nas pretensões judiciais de natureza marcária (e de propriedade intelectual, de maneira geral), especialmente quando se verifica que a hipótese de imprescritibilidade, na lei brasileira é limitada às situações peculiares de má-fé (Art. 6 bis 3 da Convenção União de Paris) e de ação para anular a inscrição de nome empresarial (Art. 1.167 do CC/2002). Relevante se faz, também, ao fomentar um cenário jurídico e mercadológico de maior segurança e confiabilidade (com valorização de situações jurídicas consolidadas – suppressio – e desestímulo a ambições puramente anacrônicas).

## O entendimento fixado pelo STJ e seus impactos

Antes de mais nada, o julgado se destaca pela peculiar valoração de provas colacionadas perante instâncias ordinárias (ou seja, foi ultrapassado o Enunciado nº 7 da Súmula do c. STJ, o que é excepcional em matéria de Marcas). Mais do que isso, as evidências foram enaltecidas como cruciais para a atividade jurisdicional desempenhada pela Corte Superior, eis que demonstraram o conhecimento inequívoco da Autora sobre uso da marca PARAFLU pela PETRONAS. Ganharam visibilidade, por exemplo, manuais de instrução em veículos, enquanto subsídios de grande penetração e ampla veiculação.

<sup>5</sup>Art. 6 bis (3). Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé.

<sup>6</sup>Art. 1.167. Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato.



# CASO 05

(STJ) - REsp 2.011.730/MG)



No mérito, cabe uma breve contextualização histórica.

Como é de amplo conhecimento, sem prejuízo da prerrogativa da cumulação de pedidos, autorizada pela legislação processual civil, as pretensões de abstenção de uso como marca (natureza pessoal) e de reparação de danos ao direito de propriedade intelectual (natureza real) guardam naturezas bastante distintas<sup>7</sup>. Justamente por esse motivo, têm os respectivos prazos prescricionais regulados de maneiras discrepantes.

Quanto à pretensão de abstenção de uso, até 1999, o Superior Tribunal de Justiça havia pacificado, por intermédio da Súmula nº 142<sup>8</sup>, que o prazo prescricional afeto à tal pretensão seria o de vinte anos. Referida Súmula foi revogada e, hoje (mais precisamente, a partir de 11.01.2003), prevalece o prazo previsto no Art. 205 do CC/2002, de onde se extrai que será de dez anos a pretensão de inibir sujeito passivo a abster do uso de sinal visualmente perceptível.

Quanto à pretensão de reparação civil, a nossa legislação especial (Lei nº 9.279/96, a LPI) é mais detalhista: há previsão expressa em seu texto (a saber, o Art. 225) que prescreve que será de cinco anos a prescrição para a ação de reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial. Tal previsão específica não somente encontrou abrigo na máxima de que *lex specialis derogat generali*<sup>9</sup>, como também sofreu ratificação pela c. Superior Tribunal de Justiça, através da edição do Enunciado nº 143<sup>10</sup> da sua Súmula.

Apesar do cuidado do legislador, identificou-se, ao longo dos últimos anos, uma verdadeira dispersão jurisprudencial sobre tema preciso: o termo *a quo* do prazo prescricional, isto é, a partir de quando nasceria o direito de pleitear proteção à propriedade imaterial.

A celeuma se estendeu até recentemente<sup>11</sup>, quando, no âmbito do próprio c. STJ, eram identificáveis julgados no sentido de que, independentemente da natureza do pedido (cominatório ou indenizatório), o direito de exclusiva se renovaria a cada dia em que o direito é violado. Assim, sucedendo-se em sequência os atos ilícitos perpetrados contra o titular, a prescrição deveria correr, sempre, do último deles.

Certamente, tal entendimento partiu de uma interpretação atabalhoada (e deveras extensiva) da teoria do ilícito continuado: conforme ensinamentos do Professor Dr. Caio Mário da Silva Pereira<sup>12</sup>, “*se a violação do direito é continuada, de tal forma que os atos se sucedam encadeadamente, a prescrição ocorre do último deles, mas se cada ato dá direito a uma ação independente, a prescrição alcança cada um, destacadamente*”.

Pois bem. É justamente por ter jogado luz sobre tal intrincada interpretação – posicionando conceitos distintos em polos distintos – que o julgado ora analisado se destaca, merecendo louvor.

De pronto, verifica-se que o julgado estabeleceu que a renovação do prazo prescricional a cada novo uso continuado se aplicaria, tão somente, para a pretensão indenizatória, ainda por cima limitado à hipótese de não haver certeza a respeito da data em que o titular tomou conhecimento da lesão ao seu direito. Dito de outro forma, sacramentou-se que a teoria do ilícito continuado não se aplicaria à tutela inibitória (abstenção de

<sup>7</sup> Ação Rescisória nº 512/DF; Rel. Min. Waldemar Zveiter, 2ª Seção, j. em 12/05/1999, DJ 19/02/2001

<sup>8</sup> <https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitutional/index.php/sumstj/article/view/5484/5607>

<sup>9</sup> Artigo 2º, §2º, da Lei nº 4.657/42 – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro

<sup>10</sup> <https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitutional/index.php/sumstj/author/proofofGalleyFile/5485/5608#:~:text=Prescreve%2oem%2o cinco%2oanos%2oa,pelo%2ouso%2ode%2omarca%2ocomercial.>

<sup>11</sup> REsp 1699273 / SP; RELATOR: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO; ÓRGÃO JULGADOR: T3 - TERCEIRA TURMA; DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 18/06/2021

<sup>12</sup> PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 25ª Ed. Rio de Janeiro. Forense, 2012. P. 585.



# CASO 05

(STJ - REsp 2.011.730/MG)

uso), e, justamente por esse motivo, não poderia preponderar sobre a teoria da actio nata.

Ou seja, restando configurada a hipótese de ciência incontroversa do ato infracional, é desse ato que dever-se-ia computar o prazo prescricional. E, uma vez prescrito o pedido de abstenção de uso, prejudicado estaria o pleito indenizatório, em razão da perda da matéria de fundo do direito.

A decisão, assim, polarizou marcos temporais afetos a pretensões distintas (ainda que de extrema relevância em ações de natureza marcária), sacramentando que, ao pleito inibitório principal, se aplica a teoria da actio nata. Nesse diapasão, posiciona-se como importantíssimo paradigma no combate a situações de abuso do direito, eis que consagra segurança jurídica e impede o exercício de direito a destempo (sobretudo em razão de notório uso de marca pela parte demandada).

**Link para consulta ao inteiro teor:** <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202202033139&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>



# CASO 06

(STJ - REsp 1.912.519/SP)



## MARCA CONSIDERADA SUGESTIVA/ FRACA E A MITIGAÇÃO DA REGRA DE EXCLUSIVIDADE

REsp 1.912.519/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 14/06/2022, DJe 17/06/2022.



**Autor:** Rafael Dias de Lima

**Ramo do direito:** Direito de Marca

**Temática:** Marca Sugestiva/Fraca e a flexibilidade no conceito de exclusividade de marca.

### Ementa/Resumo

RECURSO ESPECIAL. MARCA. ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZAÇÃO. SINAL SUGESTIVO. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONFUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acordo publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a saber se o detentor do domínio vozesmormons.com.br na internet viola o direito de propriedade da marca mórmon, registrada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que marcas fracas, sugestivas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. Precedentes.
4. No caso, o sinal distintivo não tem ligação direta com a entidade que a registrou, mas remete a própria religião por ela professada e, principalmente, aos seus adeptos, o que caracteriza um sinal meramente sugestivo, devendo a coexistência ser tolerada.
5. Na hipótese, rever o entendimento do Tribunal de origem, que concluiu que a confusão nos fiéis e a concorrência desleal não se caracterizaram, exigiria o reexame de provas, procedimento vedado pela Súmula nº 7/STJ.
6. Recurso especial não provido.

### Breve histórico da lide

A CORPORATION OF THE PRESIDENT OF THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER DAY SAINTS e ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS propuseram, em abril de 2015, perante o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP), ação em face de Marcello Jun Kawakami de Oliveira, alegando a titularidade de registros de marca do termo “mormon” e, conseqüentemente, o uso indevido e sem autorização pelo Réu no tocante ao domínio vozesmormons.com.br. Através desse domínio, o Réu/Recorrido publicava artigos diversos em que os Autores/Recorrentes alegavam a possibilidade de criar confusão nos membros da Igreja que poderiam ser levados a acreditar que o site do Réu/Recorrido seria autorizado ou apoiado pelos Autores/Recorrentes.

Tanto em primeira quanto na segunda instância, os Autores/Recorrentes não obtiveram êxito. O entendimento do TJ/SP foi de que a marca nominativa mormon é composta de expressão evocativa associada a uma religião e seus respectivos membros. Em razão disso, foi firmado entendimento que deve incidir a questão da mitigação da exclusividade decorrente do registro concedido pelo INPI. Por consequência, não se vislumbrou a incidência da concorrência desleal.

Em sede de REsp, os Autores/Recorrentes apontaram dissídio jurisprudencial, bem como a negativa de vigência dos artigos 129, 130, III, e 195, III, da Lei no. 9279/96 (Lei de Propriedade Industrial). Além disso, postularam o direito de uso exclusivo da marca mórmon decorrente de registro concedido “sem ressalva” pelo INPI, arguindo que tal termo não poderia ser considerado de uso comum e que o domínio adotado pelo Réu/Recorrido violava sua propriedade, causando confusão de marcas e incidindo na prática de concorrência desleal.



# CASO 06

(STJ - REsp 1.912.519/SP)



Os Autores/Recorrentes apontaram como paradigma da divergência a Apelação Civil no. 0108010-82.2013.8.19.0001, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, cujo acórdão reconheceu a proteção dessa mesma marca perante outro Réu.

## A controvérsia e a relevância do tema

A decisão tem o objetivo de delimitar o escopo de proteção, através de seu grau de distintividade, entre as marcas fortes e as marcas fracas.

Seja a marca considerada forte ou fraca, ela se encontra devidamente resguardada e chancelada pelo INPI, mediante a aplicabilidade dos artigos 122 e 129 da Lei de Propriedade Industrial no. 9279/1996.

Entretanto, não se pode configurar o mesmo grau de proteção entre a marca forte e fraca diante da diferença que perpassa pelo grau de originalidade e distintividade existente entre ambas. O Poder Judiciário, obrigatoriamente, deve proceder com essa análise e diferenciação, de modo a evitar a atribuição às marcas fracas um grau de novidade tão grande a ponto de permitir o seu monopólio a favor de terceiros em detrimento às suas concorrentes.

Neste sentido, essa decisão do Superior Tribunal de Justiça é de grande importância para auxiliar na uniformização da jurisprudência nacional sobre a limitação existente em relação às marcas fracas (evocativas ou sugestivas) por estarem de alguma forma relacionada ao produto e/ou serviço que pretende assinalar (mitigação de sua proteção frente a terceiros), não podendo ser alçada ao mesmo grau de proteção das marcas fortes (completamente dissociadas das características dos produtos e serviços que designam).

## O entendimento fixado pelo STJ e seus impactos

O acórdão firmado pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao diferenciar e delimitar o escopo e limite de proteção existente entre as marcas fortes (de fantasia) e as fracas (sugestivas ou evocativas), confirma o entendimento que vem sendo pacificado pelos Tribunais brasileiros (inclusive do próprio STJ) sobre o tema, além de buscar através de exemplos práticos e concretos a uniformização e maior reflexão sobre o tema.

O Ministro relator, em seu voto, discorre inicialmente sobre a incidência de proteção prevista nos artigos 122 e 129 da Lei de Propriedade Industrial, bem como a limitação imposta no artigo 124 do mesmo diploma legal.

Em seguida, o relator de forma muito clara define o alcance, o critério e a diferença sob o aspecto legal existentes entre os sinais denominados como: (a) evocativos ou sugestivos; (b) arbitrários; (c) fantasiosos.

E, adentrando a questão do mérito, diferencia os sinais evocativos (marcas fracas que recebem nível limitado de proteção) daqueles considerados de fantasia (marcas fortes com alto grau de originalidade e distintividade).

Cabe exatamente ao Poder Judiciário buscar e aplicar essa diferença do grau de distintividade/exclusividade (no caso do acórdão sobre a marca “mórmon”), de modo a decidir corretamente sobre a aplicação ou não da mitigação de direitos sobre determinada marca.

Ressalta-se, que no voto do Ministro relator é consignado diversos precedentes do próprio STJ confirmando a mitigação da exclusividade quando reconhecidamente se trata de marca evocativa/fraca.

A decisão ao reconhecer que a denominação “mórmon” remete às instituições religiosas e aos serviços que elas prestam, confirma que o seu grau de distintividade é limitado, enquadrando-se como marca fraca, cujo uso deverá ser mitigado frente a terceiros.



# CASO 06

(STJ - REsp 1.912.519/SP)



Em decorrência desse posicionamento, conseqüentemente, o STJ confirma a inaplicabilidade de má fé arguida pelos Autores/Recorrentes já que o uso do termo mórmon (no nome de domínio vozesmormons.com.br) pelo Réu/Recorrida não é capaz de provocar confusão no mercado e/ou desvio de clientela.

Além da questão acima versada, o voto aprofunda o entendimento discorrendo que em razão do termo mórmon ter sido adotado pelo Réu/Recorrente de modo distinto (acrescentando outro termo junto a tal termo – “vozes mórmons”) permitiu a total diferenciação entre o público e eventuais prejuízos aos detentores da marca mórmon.

Essa decisão, exemplarmente, ao mesmo tempo alinha o entendimento de que a marca “fracas” goza de proteção, porém, em razão de sua fragilidade no aspecto de distintividade, a mesma possui alcance limitada/mitigada frente a terceiros.

Esse importante posicionamento do STJ além de ratificar e consolidar precedente sobre as marcas fracas, igualmente, promove a concorrência leal entre as empresas e demais instituições.

**Link para o inteiro teor:** [https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?-documento\\_tipo=integra&documento\\_sequencial=156660892&registro\\_numero=202003373818&peticao\\_numero=&publicacao\\_data=20220617&formato=PDF](https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?-documento_tipo=integra&documento_sequencial=156660892&registro_numero=202003373818&peticao_numero=&publicacao_data=20220617&formato=PDF)



# CASO 07

(STJ - REsp 1.766.773/RJ)

## A NÃO PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA REGISTRADA DE MÁ-FÉ E A INTERPRETAÇÃO DADA PELO STJ AO ARTIGO 124, XXIII DA LEI 9279/96.

REsp 1.766.773/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 22/11/2022, DJe 29/11/2022.



**Autores:** Paulo Henrique Paiva Santos e Roberta Xavier da Silveira Calazans

**Ramo do direito:** Direito de Marca

**Temática:** Registro. Anulação/ adjudicação. Má-fé. Solicitante. Titular. País unionista. Confusão ou associação. Possibilidade. Prescrição. Afastamento. Incompetência. Justiça Federal. Impossibilidade.

### Ementa/Resumo

2. Cinge-se a controvérsia à verificação i) da existência de má-fé do requerente do registro da marca em litígio e das consequências jurídicas aplicáveis; ii) do prazo prescricional que deve ser considerado no caso, iii) da competência da Justiça Federal para o julgamento dos pedidos cumulativos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico e iv) da adequação da verba honorária fixada na hipótese. 3. O art. 124 da LPI expressamente veda o registro, como marca, de sinal que reproduza ou imite marca anterior já registrada ou, se não registrada, de que o requerente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, quando ambas designarem produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, ensejando confusão ou associação. 4. Além da observância principiológica que rege o tema, o registro de uma marca deve observar seu cunho distintivo, reclamando o ineditismo em seu ramo de atividade, o que não se verifica na hipótese vertente, em que é patente a imitação da marca, o que contamina, de forma inexorável, a validade do ato administrativo registral. 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o prazo para requerer o cancelamento do registro é de 5 (cinco) anos (art. 6º, bis, 2), ressalvada a hipótese de má-fé, em que o requerimento poderá ser feito a qualquer tempo pelo interessado (art. 6º, bis, “3”). Precedentes. 6. Os pedidos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico não são meros desdobramentos da questão principal. Ambos requerem ação própria e direta contra os primeiros recorridos, sem a necessidade de intervenção do INPI, o que afasta a competência da Justiça Federal. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.

### Síntese da controvérsia

Vamos à origem dos fatos. A empresa PERMABOND LLC é mundialmente conhecida no segmento de adesivos e selantes de alta aplicação industrial, sendo a legítima criadora do famoso adesivo/selante PERMABOND. O seu primeiro registro brasileiro para a marca nominativa PERMABOND foi concedido em 25.06.1979, sob o nº 006.947.743.

Com efeito, pretendendo se beneficiar da fama e do prestígio da referida marca, a empresa Permabond Adesivos Ltda, apropriou-se sorrateiramente da marca PERMABOND, em território nacional.

Para tanto, provocou, em 17.10.2006, à revelia da PERMABOND LLC, o cancelamento dos registros marcários e, desde então, envidou esforços para atuar ilícitamente no mesmo nicho de mercado, em reprodução total do sinal da PERMABOND LLC, usando também no nome comercial, no nome de domínio e obtendo registros próprios em clara má-fé, o que, conforme será demonstrado adiante, foi considerado condenável pelo Superior Tribunal de Justiça.

Tomando ciência dos fatos e da usurpação, a PERMABOND LLC, ajuizou ação visando, com fundamento nos arts. 2º, inciso V, 124, inciso XXIII, 195, inciso III da Lei 9.279/96, 6º bis (3) e 10 bis da Convenção da União de Paris (CUP), a adjudicação ou, alternativamente, a anulação de registros já concedidos pelo INPI à empresa



Permabond Adesivos Ltda para as marcas PERMABOND e PERBOND, o indeferimento de pedidos de registro pendentes de análise pelo INPI, assim como a abstenção de uso das aludidas marcas.

Os pedidos foram parcialmente providos pelo juízo sentenciante, que decretou “(...) a nulidade dos registros nº 821.177.230; 826.422.560 e, 826.467.377, referentes à marca PERMABOND, concedidos para a empresa Ré, PERMABOND ADESIVOS LTDA, devendo esta proceder a ALTERAÇÃO de seu nome empresarial, no prazo de 60 (sessenta) dias do trânsito em julgado, com exclusão do elemento característico PERMABOND, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), na hipótese de descumprimento da medida, bem como ao CANCELAMENTO do nome de domínio www.permabond.com.br, oficiando-se o Registro.BR para cumprimento da decisão”.

Acontece que, em sede de apelação, o colendo Tribunal Regional da 2ª Região negou provimento ao apelo da PERMABOND LLC e deu provimento aos recursos interpostos pelo INPI e pela empresa PERMABOND ADESIVOS LTDA, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É neste contexto, portanto, que foi interposto Recurso Especial por PERMABOND LLC.

### A discussão central e a relevância do tema

Como visto, a discussão central reside em saber se: (i) a notoriedade da marca é ou não é pressuposto para a anulação do registro quando evidenciada a má-fé do requerente; (ii) se a utilização da marca estrangeira a partir de um registro requerido de má-fé configura o desvio de clientela e a concorrência desleal; (iii) se a premissa de que a empresa PERMABOND LLC já teve a marca registrada no Brasil (declarada caduca pelo INPI) pode servir ou não para esvaziar a ilegalidade na conduta do infrator; e (iv) se a Justiça Federal é competente para o julgamento dos pedidos cumulativos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico.

É cediço que a manifestação específica do princípio da rejeição ao comportamento de má-fé se incorpora no texto legal brasileiro, a partir da lei de 1996, com o dispositivo do art. 124, XXIII da norma. Acontece que, a despeito do posicionamento doutrinário sobre o tema – inclusive citado pelo acórdão em comento –, o Superior Tribunal de Justiça jamais teve oportunidade de tratar do assunto diretamente, apenas de forma lateral.

Extrai-se daí a relevância do julgado: ausência de fundamentos determinantes anteriores orientadores do tema; e, por outro lado, paradigma que, a partir dos fundamentos cingidos, elucidará outros casos semelhantes, seja por ter a mesma questão fática e jurídica ou para servir como *distinguishing*. Vejamos.

### O entendimento fixado pelo STJ e seus impactos/consequências

Ao examinar a questão jurídica proposta, a egrégia Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, reformou o entendimento alcançado pela 2ª Turma especializada do TRF da 2ª Região no julgamento das apelações, e que entendera, por seu turno, que o simples fato de não haver reconhecimento de marca notoriamente reconhecida, a má-fé não seria suficiente para acolher os pedidos iniciais no sentido de anular os registros já concedidos, pelo INPI, para as marcas PERMABOND e PERBOND, indeferir os pedidos de registro pendentes de análise, assim como a abstenção de uso das aludidas marcas.

---

<sup>13</sup> DANNEMANN, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2005, p. 253, enfatiza essa ideia de que deva haver uma natureza extraterritorial no dispositivo: “O fato que provoca a incidência da norma proibitiva do 124, XIII, é a conduta maliciosa do pretendente ao registro, por ser pessoa do ramo de negócio e ter acesso ao que se passa no mercado. Frisa-se, não precisa ser no mercado nacional e nem aqui conhecido, basta que a marca seja utilizada no mercado internacional e que o pretendente ao registro não pudesse de forma alguma desconhecer por pertencer ao mesmo ramo de atividade, ou ramo semelhante ou afim”.



# CASO 07

(STJ - REsp 1.766.773/RJ)



Consigna-se, ainda, por oportuno, que o acórdão do c. TRF da 2ª Região concluiu que a Justiça Federal não deteria a competência para julgar os pedidos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico, sendo este entendimento mantido pelo v. acórdão e. STJ, pois, de acordo com o entendimento dos Ministros “(...) tratando-se de pedidos cumulativos que não são cognoscíveis pelo juízo federal, o aresto recorrido não comporta reforma”.

Pois bem. Com relação à competência da Justiça Federal, é preciso destacar que, com o parcial provimento do apelo especial para anular os registros referentes à marca PERMABOND, esperaria outra posição do Colegiado. A uma pela interpretação do art. 173, da Lei 9279/96, que não faz qualquer restrição neste sentido. A duas pela norma do art. 327, do CPC/15, que expressamente admite a cumulação. A três por ser insustentável, à luz dos princípios constitucionais da economia e eficiência processual, forçar nova demanda na Justiça Estadual quando já reconhecida, pela Superior Corte, a nulidade do registro.

Não obstante, a despeito da referida questão sobre a competência da Justiça Federal, que deveras precisa ser melhor ponderada pela e. Segunda Seção do STJ, andou bem, por outro lado, o acórdão da e. Terceira Turma na interpretação do art. 124, XXIII, da Lei 9.279/96, para aludir que: *“constando dos autos que o segundo recorrido, o Sr. JOÃO BATISTA SILVA NETO, trabalhava em empresa do mesmo ramo e tinha prévio conhecimento da existência da marca, é evidente que a sua tentativa de se apropriar da ideia original para explorar comercialmente, no Brasil, produtos similares, e no mesmo ramo de atuação da concorrente internacional, constitui ato de evidente má-fé”*.

Isso porque, conforme explicitado no voto condutor proferido do Exmo. Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva, constatada a má-fé “é alta possibilidade de que a marca “PERMABOND” reproduzida no Brasil seja confundida ou associada com a mesma marca comercializada em outros diversos países, o que igualmente atrai as disposições contidas no art. 10 bis da CUP<sup>24</sup>.

É nesse contexto que deve ser realçada a importância do caso para o segmento, pois, além de ser rara a superação dos diversos Enunciados de Súmula do Tribunal para analisar o mérito recursal, o que dificulta, registra-se, a uniformização das normas atinentes à propriedade industrial, a Corte realinhou de forma brilhante sua jurisprudência com olhar prospectivo e digno de uma Corte de precedentes, visto que ressignificou a própria natureza normativa do art. 124, inc. XXIII, da Lei 9.279/96.

Aliás, é possível afirmar que a Superior Corte cumpriu seu mister constitucional, notadamente quando assevera que, à luz do art. 124, V e XXIII, da Lei 9279/96 e 10 (bis) da Convenção União de Paris, não é possível permitir que um terceiro possa se apropriar, sem consentimento, de marca que tinha pleno conhecimento.

Em outras linhas, a Superior Corte projetou para o segmento que o pressuposto lógico-sistemático que subjaz à ordem competitiva é a boa-fé, e que a obtenção do registro não pode ter, em seu âmago, atitudes anti-competitivas, desleais, oportunistas e eivadas de má-fé, pois o sistema jurídico pátrio, amplamente destacado acima, veda expressamente o pleito administrativo que tenha como coluna de sustentação unicamente o aproveitamento parasitário.

Ora, se levarmos em consideração que, no caso em tela, é alta a possibilidade de que a marca “PERMABOND”, reproduzida no Brasil, seja confundida ou associada com a mesma marca comercializada em outros diversos

---

“(…) Art. 10 bis (1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal. Art. 10 bis (2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. Art. 10 bis (3) Deverão proibir-se particularmente: 1º Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; (...)”



# CASO 07

(STJ - REsp 1.766.773/RJ)



país, o entendimento da Turma julgadora é correto, pois, como cediço, é nula a concessão de proteção à marca cujo uso anterior o requerente não poderia deixar de saber que era signo usado por terceiros, no Brasil e/ou no exterior.

De fato, se o acórdão tivesse entendido de forma diversa, ou seja, no sentido de permitir que uma empresa nacional pode se utilizar de uma marca registrada anteriormente, em outros locais do mundo, estaria permitindo não apenas que pessoa estranha à titularidade usufrua dos direitos inerentes àquela, como tornaria a situação insubsistente dada a chancela para os atos espúrios, de má-fé.

Isso não ocorreu e o acórdão evoluiu ao fixar entendimento no sentido de que a declaração de caducidade, como ocorreu in casu, dever ter limites razoáveis, sob pena de punir todo o mercado concorrencial: os consumidores, por acreditarem estar adquirindo um produto vendido em diversos países, o titular da marca, que investe alta cifras na marca, e os demais concorrentes por não poderem contar com uma estratégia de marketing eficiente contra a marca conhecida internacionalmente.

Portanto, indubitavelmente o julgado é valioso para a propriedade industrial, seja porque construiu norma principiológica proibitiva para o pedido de registro de marca originário de má-fé ou que se utiliza de meios escusos; seja por entender que a ausência de reconhecimento de alto renome, por si só, não implica em abertura para apropriação por terceiros, pois o art. 124, inc. XXIII, da Lei 9279/96, enumera diversas situações que impedem o registro; ou, por fim, porque salienta que o cunho distintivo, reclamando o ineditismo em seu ramo de atividade, deve ser o norte seguro para o registro.

**Link para o inteiro teor:** [https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento\\_tipo=integra&documento\\_sequencial=171463575&registro\\_numero=201802399128&peticao\\_numero=&publicacao\\_data=20221129&formato=PDF](https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&documento_sequencial=171463575&registro_numero=201802399128&peticao_numero=&publicacao_data=20221129&formato=PDF)



# CASO 08

(STJ) - REsp 1.944.265/RS)



## AFERIÇÃO DE COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO, ALÉM DO CRITÉRIO DE ANTERIORIDADE, OS PRINCÍPIOS DA ESPECIALIDADE E TERRITORIALIDADE.

Recurso Especial (REsp) 1.944.265/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022.



**Autora:** Rafaela Borges Walter Carneiro

**Ramo do direito:** Direito de Marca e Nome Empresarial

**Temática:** Conflito entre Nome Empresarial e Marca registrada. Critérios de aferição de colidência. Anterioridade, territorialidade e especificidade.

### EMENTA/RESUMO

“(..). 3. Tanto o nome empresarial quanto a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra a usurpação e proveito econômico indevido; por outro, busca-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado. 4. O art. 124, V, da Lei de Propriedade Industrial estabelece situação que enseja a recusa da concessão do registro marcário pelo órgão competente: quando se constatar que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome empresarial previamente registrado por terceiros possa causar confusão ou associação indevida no público consumidor. 5. Para aferição de colidência entre denominação empresarial e marca, além de se verificar o preenchimento do critério da anterioridade, deve se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especificidade. 6. A alteração das conclusões do Tribunal de origem, no sentido de que as empresas litigantes atuam apenas regionalmente e em unidades da federação distantes entre si, circunstância que afasta qualquer risco de confusão ou associação indevida por parte dos consumidores, exigiria revolvimento do acervo probatório do processo, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”

### Breve histórico da lide

A empresa Liberté Veículos Ltda, que adotou a sua denominação social em 24/06/2004, ajuizou a ação ordinária 5014947-16.2015.04.7205, perante a 2ª Vara Federal de Blumenau/SC, para reverter a nulidade de seu registro 826771998, para marca mista LIBERTÉ VEÍCULOS. O referido registro foi declarado nulo pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI com base no artigo 124, inciso V da Lei de Propriedade Industrial – LPI.

A referida decisão foi baseada unicamente na anterioridade do nome empresarial da empresa Liberté Veículos Comércio e Serviço Eireli, adotado com anterioridade em 09/02/2001.

A sentença julgou a ação improcedente e manteve a nulidade do registro da marca LIBERTÉ VEÍCULOS, porém com um julgamento extra petita, conforme reconhecido pelo acórdão que a sucedeu nos seguintes termos:

O registro de marca nº 826771998, concedido a parte autora em 04/05/2010, foi, portanto, anulado pelo INPI por violação ao art. 124, V da Lei 9.279/96, que dispõe expressamente sobre a impossibilidade de registrar marca que conflite com título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros. Assim, a discussão deve se restringir à existência - ou não - de conflito entre a marca de titularidade da autora e o nome empresarial da 2ª requerida. Ainda que a parte autora tenha, administrativamente, se oposto ao pedido de registro da marca “Citroen Liberté”, depositado em 29/12/2009, essa questão não é objeto do processo, principalmente porque nem foi ainda concedido o registro da marca a 2ª requerida. Destarte, a sentença, ao analisar a questão também sob o viés da colidência entre marcas, julgando improcedente o pedido da inicial “tendo em vista que a segunda ré faz uso da marca CITROEN LIBERTÉ há mais tempo que a autora faz uso da marca LIBERTÉ VEÍCULOS, bem como que promoveu o depósito perante o INPI” (Evento 33), extrapola os limites estabelecidos pela causa de pedir, inclusive atribuindo a 2ª requerida o direito ao registro da marca, indo muito além do que foi discutido no pro-



cesso, caracterizando julgamento extra petita; sendo, portanto, considerado nulo. (e-STJ fls. 318/319)

O Tribunal de origem, então, entendeu não ser necessário o retorno dos autos ao juízo a quo para novo julgamento (e nesse ponto não houve insurgência do INPI ensejando a preclusão da matéria) e precedeu à apreciação da questão controvertida qual seja:

A possibilidade ou não de convivência da marca LIBERTÉ VEÍCULOS e do nome empresarial LIBERTÉ VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI.

Ao analisar o ponto acima, o Tribunal de origem decidiu que a marca e o nome empresarial poderiam coexistir sem que houvesse possibilidade de confusão do público consumidor, associação indevida ou concorrência desleal como segue:

“No caso, muito embora ambas as empresas atuem no mesmo segmento de mercado (revenda de veículos, ainda que de montadoras diversas); seus estabelecimentos estão situados em diferentes regiões do país: a autora, por contrato, está limitada a atuação na região de Blumenau, Itajaí, Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú, todas cidades do Estado de Santa Catarina (OUT 8 - Evento 1); enquanto que a 2ª requerida - e suas filiais - possuem estabelecimentos no Estado de Goiás (Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia) e no Distrito Federal (OUT9 - Evento 1). Disso, se extrai a total impossibilidade de haver confusão do público consumidor, associação indevida ou, ainda, concorrência desleal.”

Contra essa decisão o INPI apresentou Recurso Especial, alegando que o âmbito territorial de atuação das empresas em litígio não constitui requisito pela lei de propriedade industrial para conceder preferência no registro de marca. Defendeu também que existiria colidência entre duas marcas uma vez que a Ré faz uso do sinal CITROEN LIBERTÉ e que na análise da colidência entre os signos seria necessário perquirir quem faz uso do sinal como marca há mais tempo bem como que a Ré faz uso do nome fantasia com anterioridade desde 2001 enquanto a Autora apenas adotou sua denominação em 2004.

### A controvérsia e a relevância do tema

A decisão objetiva definir quais os critérios que devem ser observados para decidir se um nome empresarial inscrito com anterioridade pode ser fator impeditivo para concessão de um registro de marca posterior, quando as duas empresas têm o mesmo elemento de fantasia em seu nome empresarial.

A decisão em comento é de grande importância ao auxiliar na uniformização da jurisprudência nacional acerca da aplicação do inciso V do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, que trata da proibição de registro como marca de reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.

### O entendimento fixado pelo STJ e seus impactos

Preliminarmente, é importante destacar que a terceira turma manteve o entendimento de que a análise levada ao juízo de primeiro grau sob o enfoque da colidência entre as marcas extrapolou os limites da demanda que se centrou apenas na análise de conflito entre a marca da Recorrida e o nome empresarial da segunda Ré.

Assim, não foram analisados pela turma os argumentos de direito de precedência ao registro decorrente do uso anterior da marca pela segunda Ré, que eventualmente poderiam ter levado a nulidade do registro da Recorrida.



# CASO 08

(STJ - REsp 1.944.265/RS)



No mérito, a Corte reconheceu que tanto a marca como o nome empresarial são passíveis de conferir aos produtos ou serviços comercializados uma identidade específica, sendo capazes de agregar com o decurso do tempo elementos para aferição de sua origem e qualidade.

A terceira turma também reconheceu que embora possuam objetivo diverso tanto nome como marca gozam de proteção jurídica por dupla finalidade:

- contra a usurpação e proveito econômico indevido; e
- para evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado.

A Corte, igualmente, considerou que a lei concede no conflito entre nome empresarial e marca o mesmo tratamento conferido às colidências entre marcas, inclusive, citando passagem de obra do escritório:

“A nova lei [9.279/96], ao consagrar, em boa hora, esses princípios, dá a comparação entre nome comercial e marca o mesmo tratamento aplicável a do conflito entre marcas. Oportuno, aqui, o acréscimo do conceito de associação, a evitar que se tire proveito econômico parasitário do prestígio do nome comercial alheio. (DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Propriedade intelectual no Brasil. Rio de Janeiro: PVDI, 2005, p. 228).”

No mérito, a Corte reforçou que é entendimento sedimentado pelo STJ que para aferição de colidência entre marcas e signos distintivos tutelados por outras modalidades de proteção, como o nome empresarial e o título de estabelecimento, não é possível restringir-se à análise ao critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especialidade, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários (Resp. 1.232.658/SP, Terceira Turma, DJe 25/12/2012).

Na análise da anterioridade pelo tribunal de origem, foi reconhecida a antecedência da segunda Ré na adoção do nome empresarial. Igualmente, foi atestado que ambas as empresas atuam no mesmo segmento de mercado, ficando, assim, satisfeito o requisito da especialidade.

Entretanto, no que toca à territorialidade, a Corte ressaltou que o tribunal de origem analisou que a empresa Recorrida tem uma atuação restrita a Santa Catarina e que a segunda Ré teve seus atos arquivados no Estado de Goiás, não tendo realizado registro complementar dos atos constitutivos nas Juntas Comerciais de todos os Estados da Federação.

Neste tocante, foi destacado que o mero registro de sociedade empresarial na Junta Comercial de qualquer unidade da federação, isoladamente, não tem o condão de conferir ao titular o direito de usar com exclusividade as expressões constantes em sua denominação comercial em todo o território nacional (artigos 1166 caput e parágrafo único do Código Civil e 61, parágrafo 1 e 2 do Decreto 1800/96).

Assim, a Corte entendeu que pela incidência do princípio da territorialidade não se pode concluir pela colidência entre os sinais e, portanto, não vislumbrou nulidade na concessão do registro da marca a Recorrida.

A decisão em comento levanta a necessidade de se avaliar com cuidado as três condições para colidência entre nome empresarial e marca. Não basta apenas definir a anterioridade na adoção do nome empresarial, mas é preciso ir além e verificar também se existe uma relação de identidade ou afinidade entre os ramos de atuação das empresas, bem como perquirir também e apresentar as pertinentes provas sobre o escopo territorial de atuação das empresas.



# CASO 08

(STJ - REsp 1.944.265/RS)



Nesse ponto, as decisões do tribunal de origem e do Recurso Especial levantaram a ausência de requerimento de extensão da proteção do nome empresarial em outras juntas comerciais para negar um alcance nacional à proteção do nome empresarial.

Essa é, sem dúvida, uma questão controversa, já que na prática as juntas comerciais fazem uma análise bastante limitada de eventuais conflitos, o que limita a utilidade desse requerimento de extensão sem contar com os custos envolvidos.

Como a decisão do tribunal de origem também analisou outros elementos para definir a extensão territorial da atuação das empresas (o fato da Autora ter uma atuação definida em contrato restrita a 3 cidades de Santa Catarina), nos parece possível tentar suplantar a eventual falta de requerimento de extensão da proteção do nome empresarial com provas de uma atuação territorial ampla, como existência de lojas em vários estados, e vendas em todo território nacional através de canais digitais.

**Link para o inteiro teor:** [https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=I-TA&sequencial=2167429&num\\_registro=202101801193&data=20220506&formato=PDF](https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=I-TA&sequencial=2167429&num_registro=202101801193&data=20220506&formato=PDF)



# CASO 09

(STJ - REsp 1.726.804/RJ)

**STJ: PARA A CARACTERIZAÇÃO DE INFRAÇÃO DE MARCA É NECESSÁRIO QUE A COEXISTÊNCIA SEJA APTA A CAUSAR CONFUSÃO NO CONSUMIDOR OU PREJUÍZO AO TITULAR DA MARCA ANTERIOR.**

Recurso Especial (REsp) 1.726.804/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, julgado em 27/09/2022, DJe 29/09/2022.



**Autores:** Filipe Fonteles Cabral e Isadora Picalo Quiuqui

**Ramo do direito:** Concorrência Desleal. Direito de Marca. Trade Dress.

**Temática:** Violação a direito de marca. Imitação de *trade dress*. Concorrência desleal. Inocorrência. Ausência de ineditismo, confusão ao consumidor ou desvio de clientela.

## Ementa/Resumo

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO MANEJADO SOBRE A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INIBITÓRIA. VIOLAÇÃO A DIREITO DE MARCA. IMITAÇÃO DE TRADE DRESS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INEDITISMO, CONFUSÃO AO CONSUMIDOR OU DESVIO DE CLIENTELA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL CARIOCA. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7, STJ. SUPRESSIO. PERDA DO DIREITO DE APROPRIAR-SE DA ROUPAGEM, POR CARÊNCIA DE ÂNIMUS. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA ENTRE AS MARCAS, HÁ MAIS DE QUARENTA ANOS. RECURSO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, NCPC. 1. Recurso interposto na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal. Precedentes. 3. A doutrina criou parâmetros para a aplicação do 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 ao caso concreto, listando critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas: a) grau de distintividade intrínseca delas; b) grau de semelhança entre elas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência delas no mercado; e) espécie dos produtos em cotejo; f) especialização do público-alvo; e g) diluição. 4. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela inocorrência de concorrência desleal pela marca TRATEX em relação a marca NEUTROX, já que convivem desde os anos 70. 5. Falta de originalidade/pioneirismo e vulgarização das roupas utilizadas, que seguiram as tendências de mercado, como outras tantas marcas do mesmo segmento, não havendo se falar em confusão ou má-associação entre os consumidores. 6. A revisão do entendimento firmado na instância ordinária atrai a incidência da Súmula nº 7 do STJ. 7. Hipótese que se subsume a *supressio*, por carência de animus na defesa do *trade dress*. Inércia que culminou na perda do próprio direito de apropriação do conjunto-imagem. 8. Convivência harmônica entre as marcas há mais de quarenta anos, sem notícias de litígio ou conflito, no período. Ausência de concorrência real entre as marcas. 9. Não provimento do recurso, com majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC, não sendo aplicável, no caso, o limite previsto no § 2º do mesmo artigo porque a verba honorária foi fixada com base em equidade (art. 20, 4º do CPC/73).

## Breve histórico da lide

A ação versa sobre a suposta violação do trade dress do condicionador de cabelo “NEUTROX”, pertencente à empresa J&F Participações S.A. (J&F), pela empresa Dragão Química Indústria e Comércio Ltda. (Dragão), proprietária do produto para cabelos TRATEX.



A titular da marca NEUTROX propôs, em 2011, perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ/RJ), uma ação inibitória por violação a direito de marca e prática de concorrência desleal, cumulada com indenização por perdas e danos, contra a Dragão. Em suma, a J&F alega que o produto da Dragão estaria violando o conjunto-imagem do condicionador NEUTROX, por utilizar em sua embalagem diversas características visuais presentes no produto do concorrente, em especial: formato cilíndrico com corpo translúcido e conteúdo amarelo, carregando nome, sinais e tampa na cor vermelha.

Não obstante o pedido ter sido julgado procedente em primeira instância, a Ré interpôs apelação que foi parcialmente provida. Em segunda instância, a partir da aplicação da metodologia do Teste 360<sup>o15</sup>, o Tribunal decidiu pela inexistência da prática de concorrência desleal por parte da Dragão.

Inconformada, J&F interpôs Recurso Especial alegando, em síntese, violação aos arts. 130, inciso III (diluição de marca) e 195, III (concorrência desleal), da Lei da Propriedade Industrial, e ao art. 373 do NCPC, “na medida em que o Tribunal ‘a quo’ exigiu, para a configuração da prática da concorrência desleal, requisitos que o legislador brasileiro não previu”. O acórdão sob análise é fruto do referido REsp.

## A controvérsia e a relevância do tema

A decisão em comento é de grande importância para os conflitos entre sinais distintivos pois reforça o entendimento de que “para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal”.

Na investigação e avaliação da possibilidade de confusão, o Teste 360<sup>o</sup> reafirma sua eficácia como uma metodologia científica apta a auxiliar julgadores, peritos e advogados.

## O entendimento fixado pelo STJ e seus impactos

O REsp interposto pela Autora foi desprovido, por unanimidade, pela 3<sup>a</sup> turma do STJ, nos termos do voto do Relator, Min. Moura Ribeiro. O Ministro Relator pondera que a aplicação da Lei da Propriedade Industrial visa coibir possível confusão e/ou associação indevida e os elementos que constituem a “roupagem” do produto (embalagens, cores, decorações) exercem direta influência sobre a percepção dos consumidores.

Em contraponto, reitera que é necessário sopesar o exercício da livre concorrência, limitando a atuação do Estado frente a uma conduta, quando o ato apontado como desleal cause confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior.

Nesse sentido, o julgado aponta para a importância do amparo doutrinário, mais especificamente do “Teste 360<sup>o</sup>”, na avaliação da possibilidade de confusão de marcas, convalidando os seguintes parâmetros propostos pela metodologia em questão: I. Grau de distintividade intrínseca das marcas; II. Grau de semelhança das marcas; III. Legitimidade e fama do suposto infrator; IV. Tempo de convivência das marcas no mercado; V. Espécie dos produtos em cotejo; VI. Especialização do público-alvo; VII. Diluição.

---

<sup>15</sup> O Teste 360<sup>o</sup> de Confusão de Marcas, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, nº 132, set/out de 2014, p. 14/22.



# CASO 09

(STJ - REsp 1.726.804/RJ)

Aplicando o Teste 360°, o TJRJ decidiu que não houve prática de concorrência desleal por parte da Ré, análise ora ratificada pelo STJ. Frente a tal fundamentação, o Ministro pontua que se mostra inadmissível a reavaliação da matéria, pois implicaria na reanálise de provas e fatos, o que é vedado pela súmula 7 do STJ<sup>16</sup>.

Outro ponto do julgado que merece atenção é o entendimento da Corte de que sobre a pretensão autoral incidiria o instituto da *supressio*. Devido à ausência de ação por parte da proprietária da NEUTROX por mais de 40 (quarenta) anos, foi criada a expectativa na outra parte de que esse direito não seria mais perseguido, o que implicaria em clara afronta ao princípio da boa-fé.

Por fim, o d. Ministro Relator conclui que a própria coexistência pacífica no mercado dos referidos conjunto-imagens, bem como a existência de diversas outras embalagens similares já utilizadas por empresas concorrentes desde os anos 70, culminou com a generalização das roupagens ora em exame.

Vale notar que o “tempo de convivência” e a “diluição” dos sinais distintivos são dois dos critérios do Teste 360°. O julgado reforça, assim, a sintonia dessa metodologia com outros princípios do ordenamento jurídico e reitera a importância da análise de todas as circunstâncias do caso concreto para caracterização da eventual infração de marca/*trade dress*.

**Link para o inteiro teor:** [https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento\\_tipo=integra&documento\\_sequencial=166174511&registro\\_numero=201800186878&peticao\\_numero=&publicacao\\_data=20220929&formato=PDF](https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&documento_sequencial=166174511&registro_numero=201800186878&peticao_numero=&publicacao_data=20220929&formato=PDF)

---

<sup>16</sup>Súmula 7 do STJ: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. DJ 03.07.1990 p. 6478



# CONTEÚDO ESPECIAL

## CASO 10 (STF - ADI 5529/DF)



**A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LEI Nº 9.279/1996 PELO STF**  
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5529/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário STF, por maioria de votos, julgado em 28/04/2021, 29/04/2021, 05/05/2021, 06/05/2021 e 12/05/2021, DJe 01/09/2021.



**Autor:** Luiz Henrique O. do Amaral

**Ramo do direito:** Direito de Patente

**Temática:** Ação direta de inconstitucionalidade. Prazo de Vigência das Patentes. Parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996. Inconstitucionalidade.

### Ementa/Resumo

“Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996. Lei de propriedade industrial. Ampliação do prazo de vigência de patentes na hipótese de demora administrativa para a apreciação do pedido. Indeterminação do prazo de exploração exclusiva do invento. Ofensa à segurança jurídica, à temporalidade da patente, à função social da propriedade intelectual, à duração razoável do processo, à eficiência da administração pública, à livre concorrência, à defesa do consumidor e ao direito à saúde. Procedência do pedido. Modulação dos efeitos da decisão.” (...) “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, na conformidade da ata do julgamento e nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, por maioria de votos, vencidos os Ministros Roberto Barroso e Luiz Fux (Presidente), em conhecer da ação direta e julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996. Acordam, ademais, os Ministros, nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli (os Ministros Roberto Barroso e Luiz Fux (Presidente) modulavam os efeitos da decisão em maior extensão), por maioria de votos, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio, em modular os efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, conferindo a ela efeitos ex nunc, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manterem as extensões de prazo concedidas a patentes com base no preceito legal e a se preservar a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da aplicação do aludido preceito, ficando ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021, inclusive, (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo); e (ii) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, operando-se, em ambas as situações, efeito extunc, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, respeitado o prazo de vigência das patentes estabelecido no caput do art. 40 da Lei nº 9.279/1996 e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão do prazo de vigência das referidas patentes.

### Breve histórico da lide

A Procuradoria Geral da República (PGR) ajuizou, em maio de 2016, Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) requerendo a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9279/96 - Lei da Propriedade Industrial (LPI). O dispositivo contestado versava acerca da prorrogação do prazo de vigência das patentes na hipótese de demora da análise e concessão do pedido de patente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

O caput do artigo 40 da LPI estipula que “a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito”. Entretanto, o parágrafo único deste artigo determinava que o prazo de vigência não seria “inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior”.



Em seu pleito inicial, a PGR alegou que o dispositivo legal objeto da ação ofendia: a segurança jurídica (art. 5º, caput da CRFB/88); a livre concorrência (art. 170, inciso IV da CRFB/88); a defesa do consumidor (arts. 5º, inciso XXXII e 170, inciso V da CRFB/88); a função social da propriedade (art. 5º, inciso XXIII da CRFB/88); a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação (art. 5º, inciso LXXVIII da CRFB/88); e os princípios gerais da administração pública (art. 37, caput da CRFB/88). Além de arguir o § 6º do art. 37 da CRFB/88, que dispõe sobre a responsabilização dos agentes públicos pelos danos que causarem a terceiros.

Em linhas gerais, a PGR alegou que o parágrafo único do art. 40 da LPI tornava o prazo de vigência da patente indeterminado, pois, por força deste dispositivo legal, não se saberia o exato prazo da patente até a data da sua concessão. Aduziu que em caso de demora pelo INPI na concessão das patentes - mais de 10 (dez) anos para a patente de invenção e mais de 8 (oito) anos para o modelo de utilidade -, o prazo de vigência dos privilégios ultrapassaria o máximo previsto no caput do mencionado artigo, observando que esse período de vigência adicional se somaria ao prazo de proteção concedido aos titulares de patentes pelo art. 44 da LPI<sup>17</sup>. Foi argumentado, ainda, que embora a patente seja relevante para o desenvolvimento tecnológico do país, o sistema de patentes pode ser utilizado como um sistema de reserva de mercado, e que o abuso dos prazos estipulados para a vigência das patentes violaria a segurança jurídica, a função social da propriedade, os direitos dos consumidores, a livre concorrência, dentre outros direitos já mencionados, “não só por prolongar de forma excessiva a proteção patentária, mas também, por tornar indeterminado o período de vigência do privilégio”. Foi destacado, também, que o dispositivo impugnado tinha o potencial de comprometer os investimentos no país, bem como prejudicaria o consumidor, que ficaria dependente, por tempo indeterminado, dos preços impostos pelos titulares das patentes, sendo o ônus da demora do INPI transferido para a sociedade.

Contestando as alegações da PGR, o Senado Federal (SF) argumentou, em preliminar, que esse órgão carecia de interesse de agir, uma vez que o dispositivo em tela teria sido instituído com o objetivo de compensar o acúmulo de pedidos de patente junto ao INPI e a consequente demora no seu exame. Por essa razão, a declaração de inconstitucionalidade da norma não resolveria ou mitigaria o problema da demora da atuação administrativa do INPI, sendo, assim, inadequada a propositura da ADI para se alcançar o objetivo nela proposto. No mérito, o SF defendeu a constitucionalidade formal do dispositivo em ataque, afirmando que o seu trâmite e promulgação observaram todos os ditames constitucionais, legais e regimentais cabíveis, alegando, ainda, que o seu conteúdo observava a proteção temporária das patentes, incentivando, assim, o desenvolvimento econômico e tecnológico do país.

O Presidente da República defendeu a constitucionalidade da norma contestada, explicando que ela não ensejava a extensão do prazo de vigência patentária, uma vez que durante o trâmite processual do pedido de patente haveria somente uma expectativa de direito do depositante, o qual não teria ainda meios legais para impedir o uso do objeto do pedido de patente por terceiros. O Presidente argumentou que o atraso na concessão das patentes é um problema administrativo, não decorrendo deste a inconstitucionalidade da norma, ou a violação da função social da propriedade, ressaltando, ainda, que a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo impactaria em outras disposições da LPI.

A Advocacia-Geral da União opinou pela improcedência da ação, sustentando que a norma objetada seria importante para garantir uma duração razoável do privilégio da patente e que tal regra se justifica pela complexidade do exame realizado pelo INPI para a concessão da patente. Refutou, ademais, a alegação de que o parágrafo único do art. 40 da LPI tornaria a duração dos privilégios indeterminável, uma vez que a lei prevê critérios objetivos para a duração da patente. Argumentou, por fim, que a norma estava em vigor há mais de 17 (dezessete) anos, o que possibilitou um ambiente de segurança jurídica quanto à contagem do prazo de vigência patentária, e que esse ambiente seria afetado em caso de procedência da ação.

---

<sup>17</sup> Art. 44 da LPI: Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.



Em fevereiro de 2021, a PGR apresentou pedido de tutela provisória de urgência para a suspensão imediata dos efeitos do dispositivo impugnado, o qual foi parcialmente deferido pelo Relator Min. Dias Toffoli para suspender os efeitos do parágrafo único do artigo 40 da LPI somente com relação às patentes farmacêuticas e de equipamentos e/ou de materiais de uso em saúde, com efeito ex nunc.

Entidades representativas da sociedade civil, como a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI), a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), dentre outros representantes dos setores interessados na demanda, foram aceitos como Amici Curiae.

### A controvérsia e a relevância do tema

A controvérsia consistia em determinar se o art. 40, parágrafo único da LPI era, ou não, constitucional. O tema é de extrema relevância, uma vez que sua decisão fixou nova regra para o prazo de vigência das patentes concedidas no Brasil, reduzindo o prazo das patentes cujos pedidos demorem a ser concedidos. A partir da decisão, todas as patentes, independente do seu tempo de exame e concessão, terão vigência de, respectivamente, 20 (vinte) anos (patente de invenção) e 15 (quinze) anos (modelo de utilidade), a contar da data do seu depósito.

### O entendimento fixado pelo STF e seus impactos

O julgado observou que os direitos de propriedade industrial são, por força do art. 5º, inciso XXIX da CRFB/88, temporários e fundamentados no interesse social e no desenvolvimento tecnológico e econômico do país, tendo objetivos e finalidades estabelecidos por este diploma legal, não sendo limitados a um direito individual, mas dizendo respeito à coletividade e ao desenvolvimento do país.

A Corte Constitucional entendeu que a norma impugnada não derivava das regras de TRIPS, uma vez que o acordo, em seu art. 33, estipula prazo de 20 (vinte) anos de vigência para patente, contado do seu depósito, observando que a lógica do acordo é a de que o mero depósito do pedido de patente gera uma presunção em favor do requerente, concluindo, assim, que a não adoção desse dispositivo pela lei nacional não viola tratado internacional. Aduziu, também, que tampouco essa disposição legal encontrava paralelo em legislações de outras jurisdições, nas quais os direitos adicionais de exclusividade têm aplicação reduzida, limitada a casos específicos e não são direitos concedidos automaticamente.

Segundo entendimento esposado pela Corte, o parágrafo único do art. 40 da LPI era desarrazoado, uma vez que ele tornava o prazo de vigência das patentes indeterminado, pois, por força dessa norma, não era possível saber o prazo exato de vigência de uma patente até a data da sua concessão, podendo uma patente demorar mais de uma década para ser concedida. Tal fato geraria distorções como patentes com prazos extremamente extensos.

A Corte afirmou haver elementos suficientes nos autos que indicavam que o dispositivo atacado retroalimentava o backlog, contribuindo para gerar o fenômeno que ele buscava contornar, em afronta aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência administrativa.

O Tribunal Constitucional considerou a norma contestada danosa para a política de acesso a medicamentos do SUS e para as políticas públicas relativas aos fármacos e produtos de saúde em geral. Na opinião da Corte, a extensão do prazo de vigência das patentes para além dos prazos estabelecidos no caput do art. 40 da LPI beneficiaria os titulares e inventores e seus interesses individuais em detrimento do interesse público da sociedade no acesso à saúde, uma vez que a sociedade teria que aceitar por mais tempo do que o razoável as estipulações unilaterais de preços dos medicamentos e de materiais de saúde.



# CONTEÚDO ESPECIAL

CASO 10 (STF - ADI 5529/DF)



Foi defendido na decisão que a previsibilidade quanto ao prazo de vigência é essencial para que os agentes do mercado possam fazer escolhas racionais e ponderou-se que a ausência de regras claras enseja o arbítrio e a utilização anti-isonômica das regras do mercado. Argumentou-se que patentes com prazos excessivos propiciam a dominação do mercado e a eliminação da concorrência.

Asseverou-se, ainda, que “a temporalidade prevista no art. 5º, inciso XXIX, da CF/88 deve ser interpretada à luz do escopo da proteção patentária, que não se restringe a tutelar os interesses dos inventores e depositantes das patentes, garantindo, também, o usufruto do invento por toda a sociedade (i) a partir de regras claras e (ii) por prazo razoável. Portanto, a vantagem concorrencial concedida a autores de invenções ou modelos de utilidade deve ter vigência determinada e previsível, de forma que não apenas seus beneficiários, mas também os demais atores da indústria, possam aferir com exatidão a data do término da vigência da patente”.

Em conclusão, o STF julgou a ação direta procedente, declarando a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI.

Na modulação do julgado, a Corte conferiu à decisão efeitos ex nunc, “a partir da publicação da ata de julgamento, de forma a se manterem as extensões de prazo concedidas a patentes com base no preceito legal e a se preservar a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da aplicação do aludido preceito”. A decisão ressaltou as seguintes situações, as quais determinou a operação de efeitos ex tunc: “(i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021, inclusive, (data da concessão parcial da medida cautelar no processo); e (ii) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde”.

A decisão trouxe impactos jurídicos e práticos para todos os sujeitos de interesse na relação jurídica patentária, a sociedade em geral, os consumidores, os titulares das patentes, os inventores, os concorrentes.

Entretanto, o resultado do julgado foi especialmente sensível para os titulares e para os inventores, uma vez que sem o ajuste de prazo proporcionado pelo parágrafo único do art. 40 da LPI estes ficaram com menos um instrumento para se resguardarem dos danos causados pela demora na concessão das patentes pelo INPI e para assegurarem o tempo de gozo efetivo razoável da patente.

Como bem esclarece o artigo 6º da LPI, somente a patente validamente expedida garante a propriedade do invento ao seu titular, estabelecendo o art. 42 da LPI que somente a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro de usá-la sem o seu consentimento. Destarte, não se concorda com o argumento de que o mero depósito do pedido de patente já gera uma presunção em favor do requerente, ou com a ideia de que o titular da patente já goza dos seus benefícios desde o seu depósito. O direito de propriedade sobre um invento – e, em consequência, o direito para a sua exploração exclusiva por prazo razoável - tem natureza constitutiva e nasce com a concessão da patente. Antes da concessão do privilégio patentário o que existe é uma mera expectativa de direito. Assim, o pensamento de que o titular da patente goza de alguma proteção ou direito antes da concessão da patente é equivocado.

Outro ponto relevante a se observar é o de que sem inovação não há que se falar em desenvolvimento tecnológico e econômico para o país. O processo inovativo é extremamente custoso e demorado. Para que uma tecnologia inovadora chegue até o mercado, gasta-se enormes recursos e tempo com P&D, testes, trâmites legais para a proteção da criação, dentre outros investimentos dispendiosos. É um caminho cheio de incertezas. Por isso, ter assegurado o tempo razoável de uso exclusivo para recuperar os investimentos feitos é fundamental para que o inventor e o titular de um invento sigam inovando via sistema de patente. Somente a patente expedida e válida durante tempo razoável é capaz de garantir esse retorno e segurança para o titular e para o inventor.



Discorda-se, igualmente, do argumento de que o titular já goza da proteção patentária mesmo antes de sua concessão, por força do art. 44 da LPI. O direito de ser indenizado retroativamente em casos de violação da patente antes da sua concessão não se confunde com o direito de propriedade e de uso exclusivo por tempo razoável, somente garantidos com a patente concedida. Ademais, o direito à indenização retroativa prevista art. 44 da LPI é limitado pela prescrição quinquenal para a propositura da ação de reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial (art. 225 da LPI). Ou seja, não importa quanto tempo o infrator está a utilizar indevidamente o objeto do pedido de patente, ele só vai pagar ao titular danos até o limite correspondente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação<sup>18</sup>, sendo certo, que sem patente validamente expedida não se tem direito constituído para se buscar reparação de danos na justiça. Na prática, por exemplo, um invento pode estar sendo reproduzido sem autorização durante os 10 anos de demora para a concessão da patente deste invento pelo INPI, entretanto, só os últimos cinco anos de uso não autorizado serão indenizados ao titular da patente, caso este proponha a ação de infração ato contínuo à concessão da patente. Dessa forma, o artigo 44 da LPI não protege o titular plenamente contra os danos causados por usos não autorizados de sua patente por terceiros. Essa proteção plena só é garantida pelo direito conferido pela patente concedida.

Ademais, cabe observar que o parágrafo único do art. 40 da LPI tinha aplicação apenas quando o INPI demorava demasiadamente para examinar e conceder a patente - como já indicado, mais de 10 (dez) anos no caso da patente de invenção ou de 08 (oito) anos no caso do modelo de utilidade. Quando o exame era concluído em prazo razoável e em linha com os padrões internacionais de outros escritórios de patentes do mesmo porte (menos de 10 anos), essa exceção da lei não se aplicava. Portanto, o argumento de que o dispositivo legal atacado criava uma extensão indevida no prazo de validade das patentes no Brasil, não parece ser razoável.

O balanceamento de todos os interesses dos sujeitos pertencentes à relação jurídica da patente é de extrema importância e esse equilíbrio deve ser sempre defendido e garantido. Justamente por essa razão, com o fim do parágrafo único do art. 40 da LPI, entende-se que outro mecanismo de ajuste de prazo deve ser estabelecido legalmente, sob pena de desequilibrar o lado do titular e do inventor.

Por fim, cumpre-se pontuar que o Ministro Relator da decisão em comento, Dias Toffoli, ressaltou em seu voto que ele não defende um prazo único para a vigência de todas as patentes, uma vez que, inclusive, diversos países permitem a extensão da exploração exclusiva de inventos. Opinou, no entanto, que caso o Estado Brasileiro venha a adotar uma norma para a extensão de prazo das patentes, esta deve observar critérios claros e racionais.

**Link para o inteiro teor:** <https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15347616019&ext=.pdf>

---

<sup>18</sup> Nesse sentido vide julgados:

“De toda sorte, reconhecer que houve ato ilícito permanente não significa negar vigência ao art. 225 da Lei 9.279/96. Isto é, mesmo ajuizada ação dentro do prazo quinquenal previsto, é certo que o período para apuração dos lucros cessantes deve ser limitado, retroativamente, aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, já que o período a ser considerado é passível de delimitação. O fato de que, de um lado, o art. 44 da Lei 9.279/96 assegura o direito de obter indenização relativa ao período entre o pedido e a concessão da patente e, de outro, de que há demora na concessão das patentes não afasta a necessidade de observância do prazo prescricional quinquenal, claramente incidente sobre a pretensão de indenização por lucros cessantes (art. 210 da Lei 9.279/96)”. TJPR AC 0013934-65.2014.8.16.0017. Des. Lilian Romero. Decisão de 16/10/2018.

“Dito isso, tendo em vista que os direitos relativos à patente só surgem com sua expedição (art. 42, da LPI), a interpretação que melhor compatibiliza os arts. 40 a 44, e 225, da LPI, com o art. 1º, do Decreto n. 20.910/1932, é a seguinte:

“Na hipótese em que se discute violação de direito de propriedade industrial por parte da Fazenda Pública, pedido e a da concessão da patente, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória é contado cinco antes da data da expedição da Carta Patente.” TJSP. AC nº 1007011-43.2021.8.26.0482. Des. Grava Brazil. Julgado em 28/06/2022



**ids**

Instituto  
Dannemann  
Siemsen

[ids.org.br](http://ids.org.br)

