



Instituto  
Dannemann  
Siemsen

RELATÓRIO ANUAL  
DE PROPRIEDADE  
INTELECTUAL  
**BRASIL 2024**



# EDITORIAL

Caros leitores,

É com grande satisfação que o Instituto Dannemann Siemsen (IDS) publica a primeira edição de seu Relatório Anual de Propriedade Intelectual no Brasil.

O objetivo desta edição é apresentar os dados e informações mais relevantes para o Brasil em 2024 no campo do direito da propriedade intelectual.

O relatório está dividido em quatro capítulos, abrangendo os seguintes aspectos: números e estatísticas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), os principais desenvolvimentos legislativos, um anuário de jurisprudência e notícias relevantes relacionadas à propriedade intelectual e temas correlatos.

O primeiro capítulo apresenta os dados e estatísticas publicados pelo INPI sobre patentes, marcas e desenhos industriais, incluindo o número de depósitos e concessões, os principais países depositantes, bem como informações sobre recursos e nulidades.

O segundo capítulo fornece informações sobre as leis federais e os tratados internacionais que foram internalizados, assinados ou considerados relevantes para o Brasil em 2024 no campo da propriedade intelectual. O terceiro capítulo comenta algumas importantes decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça na área da propriedade intelectual ao longo do último ano.

Por fim, o quarto e último capítulo reúne uma seleção de notícias relevantes sobre propriedade intelectual e temas correlatos, como inteligência artificial e proteção de dados pessoais.

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

**Atenciosamente,**



**Filipe**  
Fonteles Cabral



**Felipe**  
Dannemann Lundgren



**Patricia**  
Carvalho da Rocha Porto



# ÍNDICE

## Capítulo 1. Números e estatísticas do INPI – 2024

### 1.1 Patentes

|  |       |
|--|-------|
| 1.1.1 Tempos de decisão de exame de pedidos de patente ..... | P. 06 |
| 1.1.2 Pedidos de patente .....                               | P. 08 |
| 1.1.2.1 Origem dos depósitos dos pedidos de patente .....    | P. 08 |
| 1.1.3 Concessões de patentes.....                            | P. 09 |
| 1.1.4 Indeferimentos de pedidos de patente .....             | P. 09 |
| 1.1.5 Recursos e nulidades de patentes .....                 | P. 10 |

### 1.2 Marcas

|  |       |
|--|-------|
| 1.2.1 Tempos de decisão de exame de pedidos de registro de marca ..... | P. 10 |
| 1.2.2 Pedidos de registro de marca .....                               | P. 11 |
| 1.2.2.1 Origem dos depósitos dos pedidos de registro de marca.....     | P. 11 |
| 1.2.3 Registros de marcas.....   | P. 11 |
| 1.2.4 Recursos e nulidades de marcas .....                             | P. 12 |

### 1.3 Desenhos industriais

|   |       |
|---|-------|
| 1.3.1 Tempos de decisão de exame de pedidos de registro de desenho industrial ..... | P. 12 |
| 1.3.2 Pedidos de registro de desenho industrial .....                               | P. 13 |
| 1.3.2.1 Origem dos depósitos dos pedidos de registro de desenho industrial .....    | P. 13 |
| 1.3.3 Registros de desenhos industriais .....                                       | P. 13 |
| 1.3.4 Recursos e nulidades de desenhos industriais .....                            | P. 14 |

## Capítulo 2. Atualizações legislativas – 2024

|  |       |
|--|-------|
| 2.1 Promulgação do Protocolo de Nagoia .....   | P. 16 |
| 2.2 Lei Federal Brasileira nº 14.852/24: Marco Legal Cria Novo Registro de Jogos Eletrônicos no Brasil .....         | P. 16 |
| 2.3 Brasil assina tratado da OMPI sobre Propriedade Intelectual, Recursos Genéticos e Conhecimento Tradicional ..... | P. 17 |
| 2.4 Acordo político UE-Mercosul inclui capítulo específico sobre PI .....  | P. 17 |

## Capítulo 3. Anuário de Jurisprudência – 2024

### 3.1 Patentes e Desenhos Industriais

|   |       |
|---|-------|
| 3.1.1 STJ. Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1332417/RS .....  | P. 19 |
| Área do Direito: Propriedade Industrial (desenho industrial e patente)  |       |
| Tema: Desenho industrial. Patente. Arguição de nulidade do desenho industrial ou da patente como matéria de defesa. Ação de infração. |       |
| Autores: Rodrigo de Assis Torres e Juliana Coelho   |       |
| 3.1.2 STJ. Agravo Interno no Agravo Interno no Conflito de Competência nº 198259/SP.....  | P. 22 |
| Área do Direito: Direito de Patentes  |       |
| Tema: Infração de patentes; conflito de competência   |       |
| Autores: Bernardo Marinho Alexandre e Rodrigo de Assis Torres   |       |

# ÍNDICE

## 3.2 Marcas

|  |       |
|--|-------|
| <b>3.2.1 STJ. Recurso Especial nº 2105557/RJ</b> ..... | P. 24 |
|--|-------|

Área do Direito: Direito de Marca/Slogan

Tema: Registro de slogan como marca

Autor: Mauro Ivan C. Ribeiro dos Santos

3.3 Direitos Autorais

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <b>3.3 Direitos Autorais</b> ..... | P. 27 |
|------------------------------------|-------|

|  |  |
|--|--|
| <b>3.3.1 STJ. Recurso Especial nº 2152321/SP</b> |  |
|--|--|

Tema: Direitos autorais. Título de obra musical. Nome de estabelecimento comercial.

Uso parasitário. Não ocorrência.

Autora: Fernanda Salomão Mascarenhas

|  |       |
|--|-------|
| <b>3.3.2 STJ. Agravo Interno no Recurso Especial nº 2095408/RJ</b> ..... | P. 29 |
|--|-------|

Área do Direito: Direito Autoral

Tema: Contrato de edição. Cláusula de cessão de direitos. Validade. Possibilidade de exploração plena da obra sem novo consentimento do artista.

Autor: Fernando de Assis Torres

## Capítulo 4. Notícias sobre PI e temas correlatos – 2024

### 4.1 Patentes

|   |       |
|---|-------|
| 4.1.1 Novas regras para a fase recursal do procedimento de patentes no Brasil ..... | P. 33 |
|---|-------|

|  |       |
|--|-------|
| 4.1.2 Programa de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) é retomado no Brasil com provável impacto na indústria farmacêutica ..... | P. 33 |
|--|-------|

|  |       |
|--|-------|
| 4.1.3 Mudanças significativas no INPI quanto aos procedimentos para registro de transferência de titularidade e alterações nos dados de patentes ..... | P. 34 |
|--|-------|

|   |       |
|---|-------|
| 4.1.4 INPI implementa o PPH Global..... | P. 34 |
|---|-------|

### 4.2 Marcas

|  |       |
|--|-------|
| 4.2.1 INPI adota posições que impactam recursos contra rejeições de marcas ..... | P. 35 |
|--|-------|

|  |       |
|--|-------|
| 4.2.2 O INPI publica novos critérios para registro de slogans como marca ..... | P. 35 |
|--|-------|

### 4.3 Contratos de PI

|  |       |
|--|-------|
| 4.3.1 Novas regras para acordos de PI no Brasil..... | P. 35 |
|--|-------|

### 4.4 Proteção de Dados

|   |       |
|---|-------|
| 4.4.1 A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) publicou seu regulamento sobre comunicação de incidentes de segurança ..... | P. 36 |
|---|-------|

|  |       |
|--|-------|
| 4.4.2 A ANPD publica regulamento sobre o papel do encarregado de proteção de dados ..... | P. 36 |
|--|-------|

|  |       |
|--|-------|
| 4.4.3 A ANPD publica regulamento sobre transferências internacionais de dados..... | P. 37 |
|--|-------|

### 4.5 Inteligência Artificial

|  |      |
|--|------|
| 4.5.1 O governo federal lança o Plano de Inteligência Artificial 2024-2028 ..... | P.37 |
|--|------|

|  |      |
|--|------|
| 4.5.2 O Senado aprova projeto de lei para regulamentar a inteligência artificial no Brasil ..... | P.38 |
|--|------|

### 4.6 Fake News

|   |       |
|---|-------|
| 4.6.1 O Supremo Tribunal Federal firma acordo com Big Techs para combater a desinformação nas redes sociais ..... | P. 38 |
|---|-------|

## Capítulo 1

# Números e estatísticas do INPI – 2024

# CAPÍTULO 1

## Números e estatísticas do INPI – 2024

O objetivo deste capítulo é apresentar dados e estatísticas-chave sobre marcas, patentes e desenhos industriais do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Os dados apresentados a seguir foram extraídos de publicações oficiais do INPI. Da mesma forma, os gráficos e tabelas que acompanham este capítulo foram elaborados com base nas informações publicadas pelo instituto.

Entre outras informações, são apresentados abaixo dados sobre os tempos médios estimados para decisões de exames técnicos de marcas e patentes no INPI em 2024, juntamente com as projeções para 2025. Devido à implementação do Sistema de Administração da Propriedade Industrial (IPAS), não foi possível medir os tempos de decisão de exame técnico de desenhos industriais em 2024.

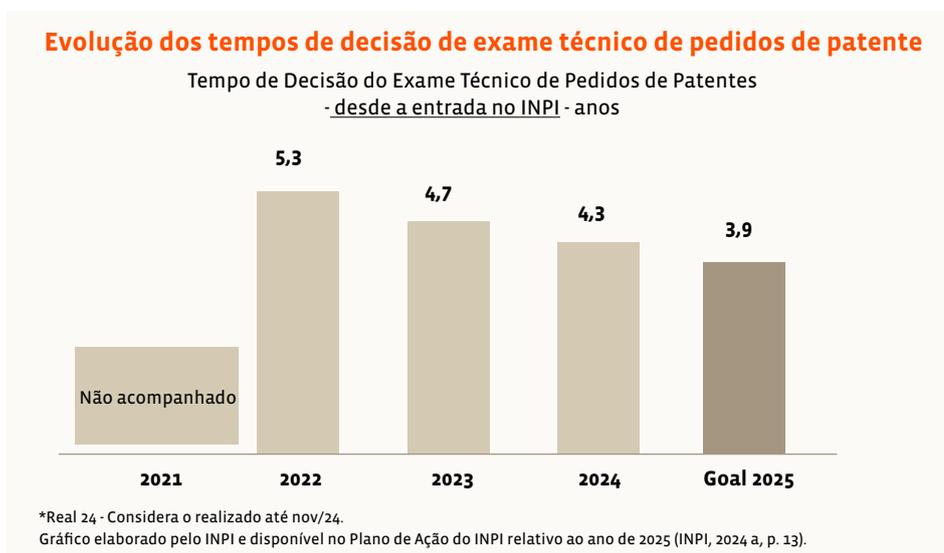
Esta seção também fornece o número de pedidos de registro de marca, pedidos de desenho industrial e pedidos de patente apresentados em 2024, bem como o número de registros de marcas e desenhos industriais e concessões de patentes.

Além disso, são apresentados os dados sobre recursos e nulidades de patentes, marcas e desenhos industriais. É importante notar que os dados sobre recursos e nulidades se referem especificamente a 2023, mas foram publicados em 2024. Isso ocorre porque o INPI publica estatísticas sobre esses assuntos apenas no segundo semestre do ano seguinte. Portanto, os dados de 2024 devem ser divulgados na metade de 2025

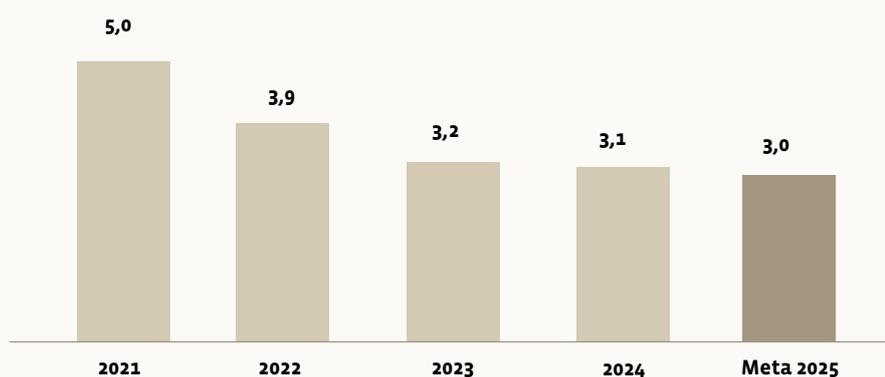
### 1.1 Patentes

#### 1.1.1 Tempos de decisão de exame de pedidos de patente

Quanto aos tempos de decisão de exame técnico de pedidos de patente, os números do INPI mostram uma redução contínua entre 2021 e 2025, refletindo, segundo o órgão, a melhoria na prestação de serviços aos usuários (INPI, 2024a, p. 13). Em 2024, o tempo médio de decisão para o exame técnico dos pedidos de patente, a partir da data de depósito no INPI, foi de 4,3 anos. Para 2025, a meta para o tempo de decisão do exame técnico de pedidos de patente, a partir da data de depósito, é de 3,9 anos. Caso o cálculo seja feito a partir do pedido de exame, em 2024 o tempo médio foi de 3,1 anos. Em 2025, essa meta é reduzida para 3 anos. Por outro lado, o indicador de tempo de decisão de exame técnico de pedidos de exame prioritário de patentes aumentou desde 2023, devido ao crescimento no número de pedidos tratados como prioritários (INPI, 2024a, p. 13). Como resultado, a meta definida para os pedidos de exame prioritário de patentes em 2025 permaneceu em 10 meses, número próximo ao de 2023 (10,1 meses) e 2024 (10,2 meses). Para otimizar os processos de exame de patentes, está prevista a implementação do BPMS – Business Process Model System, um projeto estratégico destinado à automação do fluxo de exame de patentes (INPI, 2024a, p. 16)



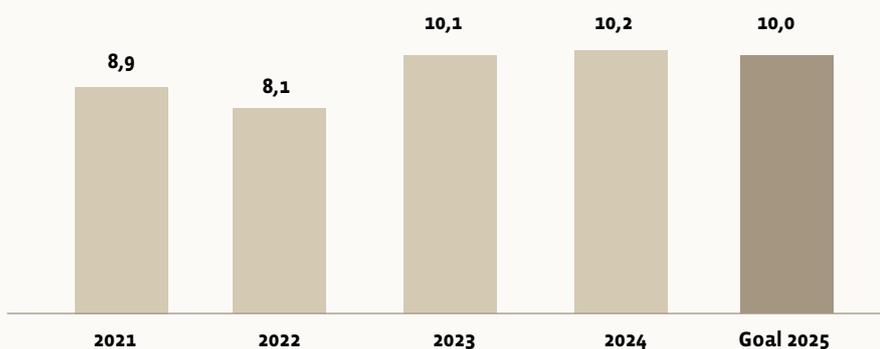
Tempo de Decisão do Exame Técnico de Pedidos de Patentes  
- desde o pedido de exame ao INPI - anos



\*Real 24 - Considera o realizado até nov/24.

Gráfico elaborado pelo INPI e disponível no Plano de Ação do INPI relativo ao ano de 2025 (INPI, 2024 a, p. 13).

Tempo de Decisão do Exame Técnico de Pedidos de Exame Prioritário de Patentes  
(contado a partir do requerimento de priorização) - meses



\*Real 24 - Considera o realizado até nov/24.

Gráfico elaborado pelo INPI e disponível no Plano de Ação do INPI relativo ao ano de 2025 (INPI, 2024 a, p. 13).

### 1.1.2 Pedidos de patente

Em 2024, foram apresentados 27.701 pedidos de patente, o que representa uma redução de 0,8% em relação ao ano anterior (INPI, 2024b, p. 4). Os números de pedidos de patente entre os anos de 2019 e 2024 podem ser observados na tabela abaixo.

#### Números de pedidos de patente por ano (2019-2024)

| Período | Patentes |
|---------|----------|
| 2019    | 28.318   |
| 2020    | 27.091   |
| 2021    | 26.921   |
| 2022    | 27.139   |
| 2023    | 27.918   |
| 2024    | 27.701   |

Tabela elaborada a partir da tabela divulgada pelo INPI e disponível no Boletim Mensal de Propriedade Industrial: estatísticas preliminares. Resultados de dezembro/2024 (INPI, 2024b, p. 4).

#### 1.1.2.1 Origem dos depósitos dos pedidos de patente

Em 2024, depositantes de 82 países solicitaram pedidos de patente de invenção no INPI (INPI, 2024b, p. 6). Entre os países que mais apresentaram pedidos de patente de invenção, destacam-se os EUA (28%), Brasil (23%), China (8%), Alemanha (6%) e Suíça (4%).

#### País de origem dos pedidos de patente em 2024

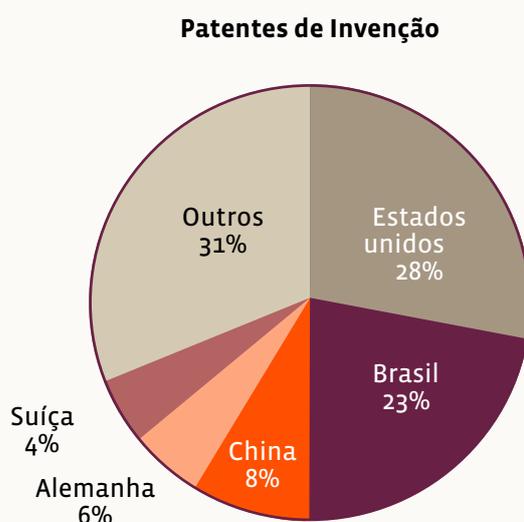


Gráfico elaborado pelo INPI e disponível no Boletim Mensal de Propriedade Industrial: estatísticas preliminares. Resultados de dezembro/2024 (INPI, 2024b, p. 6).

### 1.1.3 Concessões de patentes

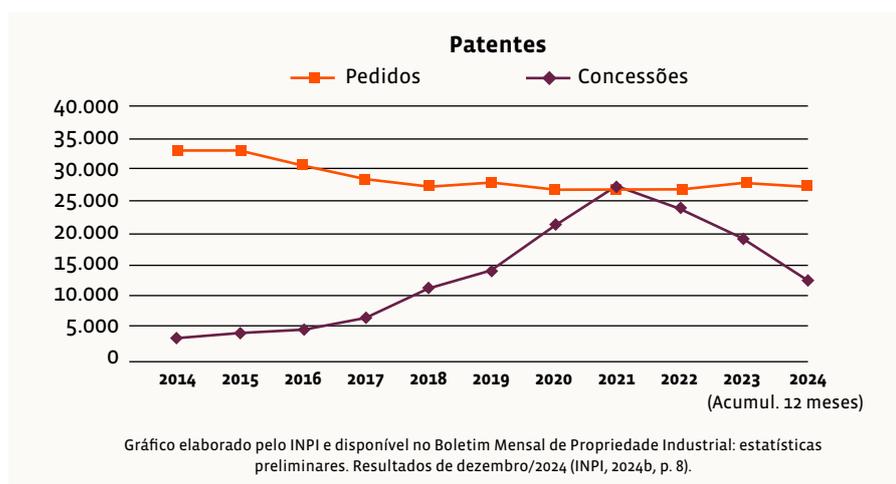
Em relação às concessões, em 2024 foi observada uma redução de 32,8% nas concessões de patentes (INPI, 2024b, p. 5), com 12.914 patentes concedidas, em comparação com 19.204 concessões em 2023. A tabela abaixo apresenta os números entre 2019 e 2024.

#### Números de concessões de patentes por ano (2019-2024)

| Período | Patentes |
|---------|----------|
| 2019    | 13.750   |
| 2020    | 21.309   |
| 2021    | 27.644   |
| 2022    | 24.354   |
| 2023    | 19.204   |
| 2024    | 12.914   |

Tabela elaborada a partir da tabela divulgada pelo INPI e disponível no Boletim Mensal de Propriedade Industrial: estatísticas preliminares. Resultados de dezembro/2024 (INPI, 2024b, p. 5)

#### Evolução dos pedidos e concessões: resultados anuais entre 2014 e 2024 (valores absolutos)



### 1.1.4 Indeferimentos de pedidos de patente

Com relação aos indeferimentos de pedidos de patente, o INPI ainda não publicou as estatísticas de 2024, uma vez que o número de rejeições de um determinado ano é publicado apenas no meio do ano seguinte, no relatório de recursos e nulidades de patentes do INPI.

Em 2023, 4.764 pedidos de patente foram rejeitados, mostrando uma leve diminuição em comparação ao número de rejeições no ano anterior, 2022 (4.953). A tabela apresenta os números de rejeições de pedidos de patente entre 2019 e 2023.

#### Números de indeferimentos de pedidos de patente por ano (2019-2023)

|      |      |
|------|------|
| 2019 | 5242 |
| 2020 | 4630 |
| 2021 | 5321 |
| 2022 | 4953 |
| 2023 | 4764 |

Tabela elaborada a partir da tabela divulgada pelo INPI e disponível na publicação Patentes - 2ª Instância: Relatório COREP/CGREC - INPI 2012-2023 (INPI, 2024c, p. 25)

### 1.1.5 Recursos e nulidades de patentes

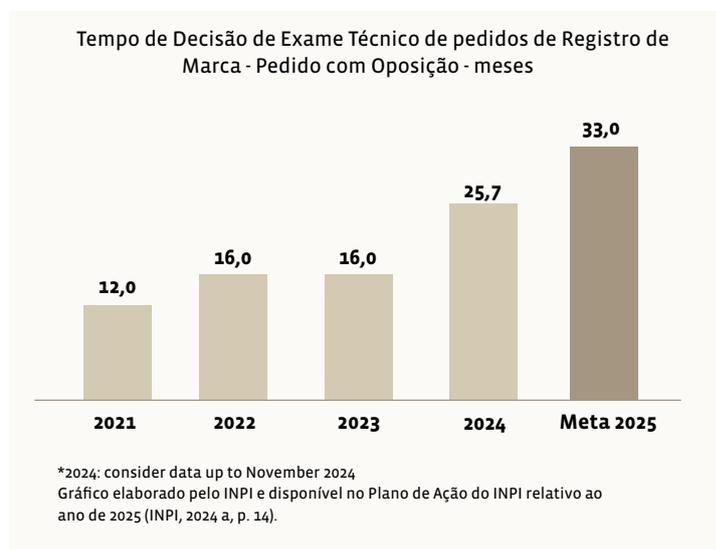
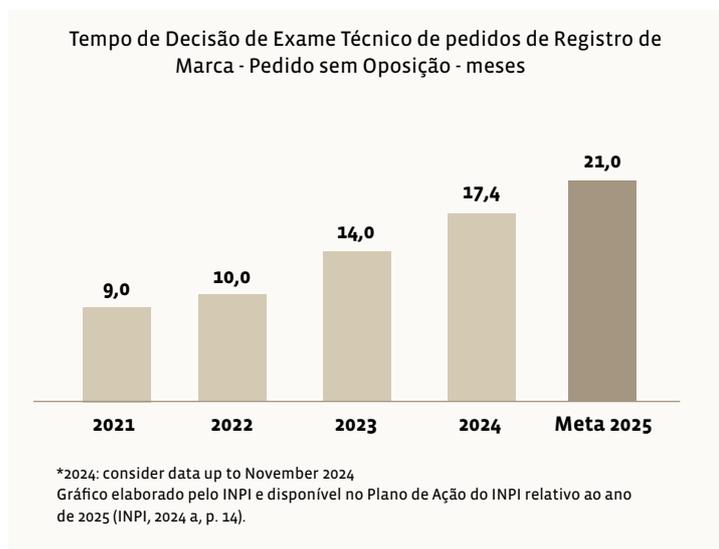
Em 2023, 1.932 recursos foram interpostos contra decisões que rejeitaram pedidos de patente. Esse número representa 41% das decisões de indeferimentos que foram recorridas naquele ano. Houve uma leve diminuição no número de recursos interpostos em 2023 em comparação com 2022, quando 2.143 recursos foram apresentados, representando 43% das decisões de indeferimentos recorridas naquele ano (INPI, 2024c, p. 25). Em 2023, foram interpostos 158 processos administrativos de nulidade de patentes, representando 1% das decisões de deferimentos de patentes que foram contestadas (INPI, 2024c, p. 25).

## 1.2 Marcas

### 1.2.1 Tempos de decisão de exame de pedidos de registro de marca

No que diz respeito às marcas, os indicadores relacionados aos prazos para decisões de exames técnicos têm apresentado aumento constante desde 2021. Para 2025, a meta para o tempo de decisão de exame técnico de pedidos de registro de marca não opostos é de 21 meses, superior ao tempo médio de 17,4 meses realizado em 2024. Nos casos com oposição, a estimativa para o tempo de decisão de exame técnico em 2025 é de 33 meses, enquanto em 2024 esse tempo foi de 25,7 meses. Esse aumento se deve ao crescimento significativo no número de pedidos de registro de marca, que superou a capacidade de análise do INPI (INPI, 2024a, p. 14). Apesar da incorporação de 40 novos examinadores em 2024, esse número foi insuficiente para equilibrar a demanda e a capacidade produtiva (INPI, 2024a, p. 14). A utilização de inteligência artificial no processo de exame de marcas é uma das iniciativas adotadas para ampliar a produtividade nesse setor (INPI, 2024a, p. 16).

### Evolução dos tempos de decisão de exame técnico de pedidos de registro de marca



### 1.2.2 Pedidos de registro de marca

Em 2024, houve um aumento no número de pedidos de marca (+10,3%), totalizando 444.037 pedidos (INPI, 2024b, p. 4) Os números dos pedidos de marca entre os anos de 2019 e 2024 também estão indicados na tabela abaixo.

#### Números de pedidos de registro de marca por ano (2019-2024)

| Período | Marcas  |
|---------|---------|
| 2019    | 245.197 |
| 2020    | 293.502 |
| 2021    | 386.845 |
| 2022    | 398.811 |
| 2023    | 402.460 |
| 2024    | 444.037 |

Tabela elaborada a partir da tabela divulgada pelo INPI e disponível no Boletim Mensal de Propriedade Industrial: estatísticas preliminares. Resultados de dezembro/2024 (INPI, 2024b, p. 4).

#### 1.2.2.1 Origem dos depósitos dos pedidos de registro de marca

Em relação aos pedidos de registro de marca, a maioria (96%) dos depósitos foi realizada a partir do Brasil.

#### País de origem dos pedidos de registro de marca em 2024

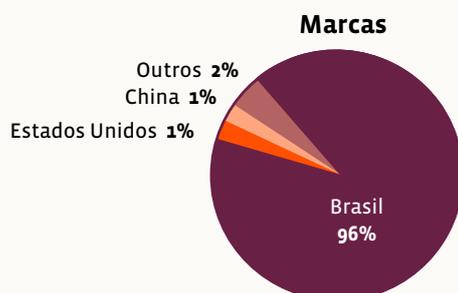


Gráfico elaborado pelo INPI e disponível no Boletim Mensal de Propriedade Industrial: estatísticas preliminares. Resultados de dezembro/2024 (INPI, 2024b, p. 6).

### 1.2.3 Registros de marca

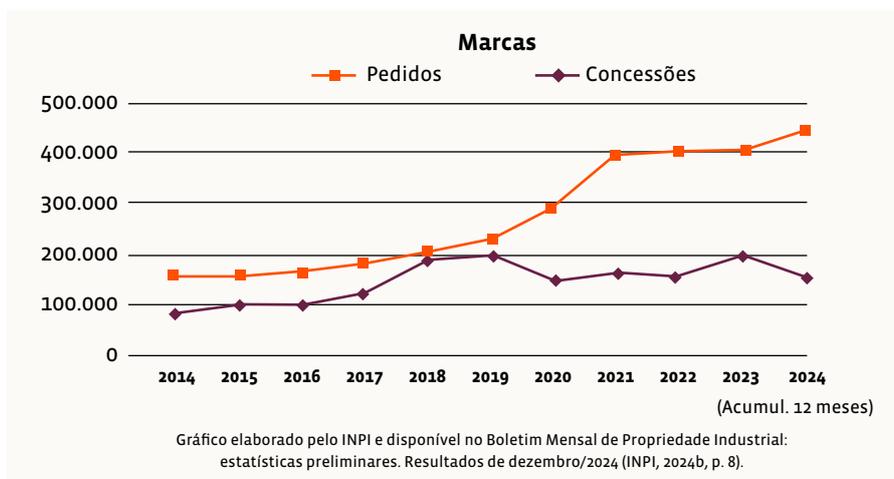
Em 2024, o INPI registrou 166.063 marcas, em contraste com os 210.987 registros de marcas concedidos no ano anterior, o que representa uma redução de 21,3% nos registros (INPI, 2024b, p. 5). A tabela abaixo apresenta os números entre 2019 e 2024.

#### Números de registros de marcas por ano (2019-2024)

| Período | Marcas  |
|---------|---------|
| 2019    | 205.846 |
| 2020    | 141.775 |
| 2021    | 168.413 |
| 2022    | 163.225 |
| 2023    | 210.987 |
| 2024    | 166.063 |

Tabela elaborada a partir da tabela divulgada pelo INPI e disponível no Boletim Mensal de Propriedade Industrial: estatísticas preliminares. Resultados de dezembro/2024 (INPI, 2024b, p. 5).

### Evolução dos pedidos e concessões: resultados anuais entre 2014 e 2024 (valores absolutos)



#### 1.2.4 Recursos e nulidades de marcas

Em 2023, foram protocolados 31.022 recursos contra decisões que rejeitaram pedidos de marcas. No que diz respeito aos pedidos de nulidade, em 2023, foram apresentados 8.784 processos administrativos de nulidade (PANs) de marca contra decisões que concederam registros de marcas (INPI, 2024d, p. 6).

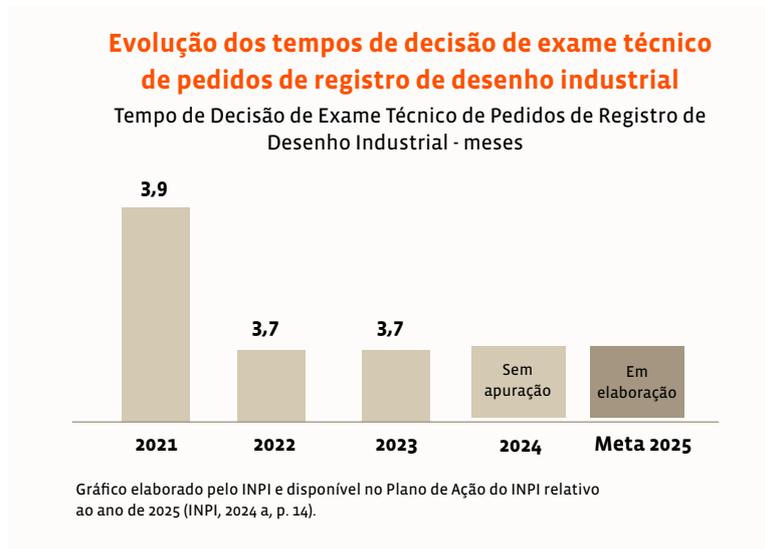
Ao final de 2023, o número total de petições de recursos pendentes de exame era de 37.741, enquanto as petições de nulidade administrativa totalizavam 19.707, somando um total de 57.448 petições (INPI, 2024d, p. 8).

Por fim, ao final de 2023, o tempo médio desde o exame até a decisão dos recursos foi de 35 meses. Para os PANs, o tempo médio foi de 36 meses (INPI, 2024d, p. 9).

### 1.3 Desenhos industriais

#### 1.3.1 Tempo de decisão de exame de pedidos de registro de desenho industrial

A implementação do Sistema de Administração de Propriedade Industrial (IPAS) impossibilitou a medição dos tempos de decisão de exame técnico de pedidos de registro de desenho industrial em 2024, embora tenha ocorrido uma redução dos tempos de exame em 2022, sendo esse tempo mantido em 2023. Segundo o INPI, a medição foi retomada em fevereiro de 2025 (INPI, 2024a, p. 14).



### 1.3.2 Pedidos de registro de desenho industrial

Em 2024, houve um aumento nos pedidos de registro de desenho industrial (+3,1%), totalizando 7.276 pedidos (INPI, 2024b, p. 4) Os números de pedidos de registro de desenho industrial entre 2019 e 2024 também estão indicados na tabela abaixo.

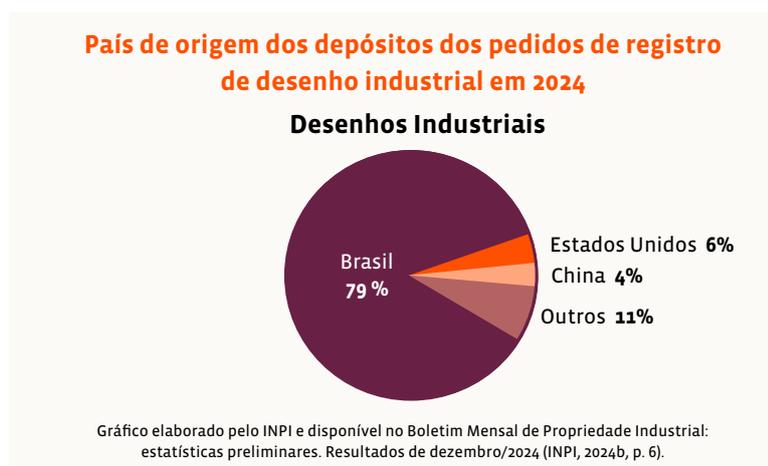
#### Número de pedidos de registro de desenho industrial por ano (2019-2024)

| Período | Desenhos Industriais |
|---------|----------------------|
| 2019    | 6.433                |
| 2020    | 6.263                |
| 2021    | 6.711                |
| 2022    | 7.196                |
| 2023    | 7.054                |
| 2024    | 7.276                |

Tabela elaborada a partir da tabela divulgada pelo INPI e disponível no Boletim Mensal de Propriedade Industrial: estatísticas preliminares. Resultados de dezembro/2024 (INPI, 2024b, p. 4)

#### 1.3.2.1 Origem dos depósitos de pedidos de registro de desenho industrial

Em relação aos pedidos de registro de desenho industrial, a maioria (79%) foi feita por depósitos a partir do Brasil.



### 1.3.3 Registros de desenhos industriais

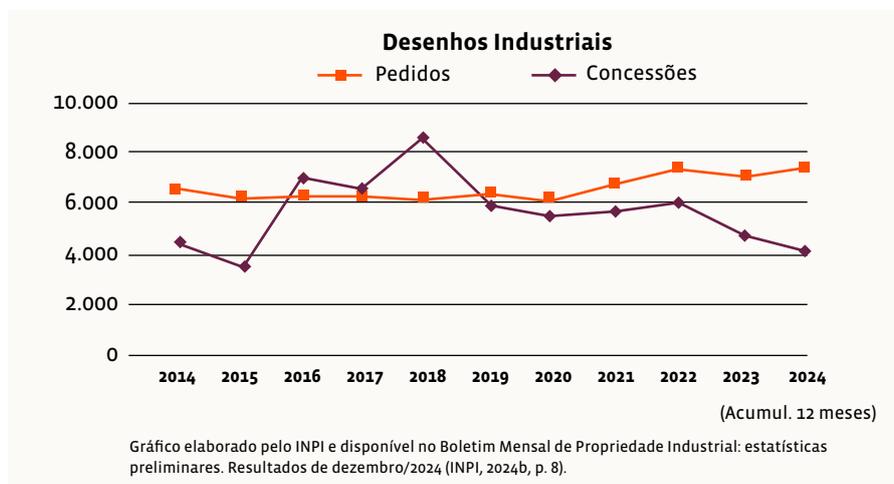
Em 2024, houve uma diminuição de 14,0% no número de registros em comparação com 2023, totalizando 4.093 concessões (INPI, 2024b, p. 5). Na tabela abaixo são apresentados os números entre 2019 e 2024.

#### Números de registros de desenhos industriais por ano (2019-2024)

| Período | Desenhos Industriais |
|---------|----------------------|
| 2019    | 5.835                |
| 2020    | 5.391                |
| 2021    | 5.468                |
| 2022    | 6.052                |
| 2023    | 4.758                |
| 2024    | 4.093                |

Tabela elaborada a partir da tabela divulgada pelo INPI e disponível no Boletim Mensal de Propriedade Industrial: estatísticas preliminares. Resultados de dezembro/2024 (INPI, 2024b, p. 5).

### Evolução dos pedidos e concessões: resultados anuais entre 2014 e 2024 (valores absolutos)



#### 1.3.4 Recursos e nulidades de desenhos industriais

Em 2023, foram interpostos 47 recursos contra decisões de indeferimento de pedidos de desenho industrial. Quanto aos processos administrativos de nulidade (PANs), em 2023, foram apresentados 241 (INPI, 2024e, p. 6).

Ao final de 2023, o total de petições de recursos pendentes de exame foi de 37, enquanto o número de petições de PANs pendentes foi de 132, totalizando 169 petições (INPI, 2024e, p. 8).

Por fim, ao final de 2023, o tempo médio de exame para publicação de decisão de recursos foi de 8 meses. Para os PANs de desenhos industriais, o tempo médio foi de 11 meses (INPI, 2024e, p. 9).

#### Referências

**INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.** Plano de Ação 2025. Rio de Janeiro: INPI, 2024a. Disponível em: [PLANO DE AÇÃO 2025 INPI](#). Acesso em: 13 fev. 2025.

**INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.** Boletim Mensal de Propriedade Industrial: estatísticas preliminares. Resultados de dezembro/2024. Rio de Janeiro: INPI, 2024b. Disponível em: [Boletim Mensal de Propriedade Industrial do INPI](#). Acesso em: 13 fev. 2025.

**INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.** Patentes - 2ª Instância: Relatório COREP/CGREC - INPI 2012-2023 (Edição nº 4, julho de 2024). Rio de Janeiro: INPI, 2024c. Disponível em: [Patentes - 2ª Instância - Relatório COREP/CGREC - INPI 2012-2023](#). Acesso em: 13 fev. 2025.

**INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.** Marcas - 2ª Instância: Relatório COREM/CGREC - INPI 2023 (Edição nº 1, agosto de 2024). Rio de Janeiro: INPI, 2024d. Disponível em: [Marcas 2ª Instância Relatório COREP/CGREC-INPI\\_2023](#). Acesso em: 13 fev. 2025.

**INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.** Desenhos Industriais - 2ª Instância: Relatório CORED/CGREC - INPI 2023 (Edição nº 1, agosto de 2024). Rio de Janeiro: INPI, 2024e. Disponível em [Desenhos Industriais 2ª Instância CORED/CGREC-INPI\\_2023](#). Acesso em: 13 fev. 2025.

## Capítulo 2

# Atualizações Legislativas no Brasil - 2024

Este capítulo apresenta um resumo das leis federais brasileiras relacionadas aos direitos de propriedade intelectual, assim como dos tratados internacionais relevantes sobre o tema que entraram em vigor no país ao longo de 2024 ou nos últimos dias de 2023. Além disso, aborda os tratados assinados ou negociados pelo Brasil em 2024 que ainda não entraram em vigor.

Para informações mais detalhadas, textos anteriormente publicados sobre a legislação listada abaixo podem ser acessados por meio dos links fornecidos ao final de cada seção.

### 2.1 Promulgação do Protocolo de Nagoia

O Brasil aderiu ao Protocolo de Nagoia por meio do Decreto Federal nº 11.865, de 27 de dezembro de 2023. O Protocolo de Nagoia, juntamente com a Convenção sobre a Diversidade Biológica, visa estabelecer procedimentos internacionais que definem regras entre os países membros para garantir a repartição justa e equitativa dos benefícios resultantes da exploração econômica dos recursos genéticos de sua biodiversidade.

No entanto, como o Decreto nº 11.865/2023 designa a Lei nº 13.123, de 2015, como o marco legal interno para implementar o Protocolo, é importante observar que, nesta etapa, nada muda no cenário jurídico brasileiro. As disposições da Lei nº 13.123/2015 e sua regulamentação, o Decreto nº 8.772/2016, continuam em vigor e devem ser seguidas rigorosamente, sob risco de severas penalidades financeiras impostas pelos órgãos ambientais.

O Decreto Federal nº 11.865 pode ser acessado em: [Decreto Federal nº 11.865](#)

Um artigo sobre o assunto pode ser encontrado no seguinte link: [Circular n3](#)

### 2.2 Lei Federal Brasileira nº 14.852/24:

#### Marco Legal Cria Novo Registro de Jogos Eletrônicos no Brasil

Em 3 de maio de 2024, foi publicada a Lei 14.852/24, estabelecendo o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos no Brasil e regulamentando a ação, importação, comercialização, desenvolvimento e uso comercial desses produtos. Esta lei alterou o artigo 2º da Lei 9.279/96, Lei de Propriedade Industrial (LPI), para estabelecer expressamente a concessão de registro para jogos eletrônicos.

A Lei Federal nº 14.852/24 pode ser acessada em português aqui: [Lei Federal nº 14.852/24](#)

Um artigo sobre o assunto pode ser encontrado no seguinte link: [Circular n7](#)

## 2.3 Brasil assina tratado da OMPI sobre Propriedade Intelectual, Recursos Genéticos e Conhecimento Tradicional

Em 24 de maio de 2024, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) aprovou o tratado sobre Propriedade Intelectual, Recursos Genéticos e Conhecimento Tradicional. O texto do tratado é resultado de duas décadas de negociações e foi aprovado na Conferência Diplomática sobre Recursos Genéticos e Conhecimento Tradicional Associado, presidida pelo embaixador brasileiro Guilherme de Aguiar Patriota, que também é Representante Permanente do Brasil na Organização Mundial do Comércio (OMC).

Entre seus objetivos, o tratado visa aumentar a segurança jurídica, a transparência e a qualidade do sistema de patentes em relação aos recursos genéticos e ao conhecimento tradicional associado a esses recursos, para que os escritórios de patentes tenham acesso a informações adequadas para o exame correto e a concessão dessas patentes.

O Brasil assinou o tratado com outros 38 países. O tratado entrará em vigor três meses após 15 países elegíveis depositarem seus instrumentos de ratificação ou adesão.

**Um artigo sobre o assunto pode ser encontrado no seguinte link:**

[OMPI aprova tratado sobre PI, Recursos Genéticos e Conhecimentos Tradicionais – IDS](#)

## 2.4 Acordo Político UE-Mercosul inclui capítulo específico sobre PI

Em 6 de dezembro de 2024, a União Europeia (UE) e os membros fundadores do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) anunciaram a conclusão de um acordo de parceria com o objetivo de fortalecer as relações econômicas e políticas entre as duas regiões. O acordo inclui um capítulo dedicado à Propriedade Intelectual (PI), que busca garantir uma forte proteção dos direitos de PI, promovendo medidas para incentivar a inovação, pesquisa e desenvolvimento, assim como o comércio e o investimento entre as partes. Para entrar em vigor, o acordo deve ser aprovado pelas partes da UE e do Mercosul.

Entre outras implicações importantes para os titulares de direitos de PI, o tratado prevê a adoção de medidas e a realização de esforços para garantir a proteção dos direitos de PI e oferece proteção mais robusta para uma ampla gama de direitos de PI, como as marcas notoriamente conhecidas, incluindo aquelas com reputação na UE ou no Mercosul. O acordo também oferece proteção ampliada para as indicações geográficas (IG), concedendo proteção imediata a uma ampla lista de IGs de quase todos os países participantes, embora tenham sido incluídas exceções para usuários anteriores de certas IGs na rodada final de negociações.

**Um artigo sobre o assunto pode ser encontrado no seguinte link:** [Acordo Político UE-Mercosul](#)

## Capítulo 3

# Anuário de Jurisprudência 2024

Esta seção comenta uma seleção de decisões judiciais relevantes sobre Propriedade Intelectual proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao longo de 2024.

Os comentários abrangem decisões proferidas em relação a patentes, desenhos industriais, marcas e direitos autorais, além de questões envolvendo o direito processual civil. Os curadores do projeto buscaram selecionar decisões com base na relevância jurídica dos temas abordados, na diversidade dos tópicos, na novidade da discussão e no impacto para a sociedade.

### 3.1 Patentes e Desenhos Industriais

#### 3.1.1 O STJ entende que é possível arguir a nulidade do desenho industrial ou da patente como matéria de defesa em ação de infração.

**Superior Tribunal de Justiça (STJ). Embargos de Divergência em Recurso Especial Nº 1332417/RS.** Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção do STJ, por unanimidade, julgado em 12 de junho de 2024, DJe 18 de junho de 2024.



**Autores:** Rodrigo de Assis Torres e Juliana Coelho

**Área do Direito:** Propriedade Industrial (desenho industrial e patente)

**Tema:** Desenho industrial. Patente. Arguição de nulidade do desenho industrial ou da patente como matéria de defesa. Ação de infração.

#### Ementa/Resumo

“O propósito recursal consiste em definir se é possível a arguição de nulidade como matéria de defesa em ação de infração de desenho industrial. (...) [a] Lei de Propriedade Industrial – exige (...) a participação do INPI (...) nas ações que objetivam a declaração de nulidade de direitos da propriedade industrial (marca, patente e desenho industrial), de modo que é da Justiça Federal a competência para processar e julgar tais demandas. (...) [H]avendo autorização expressa na Lei 9.279/1996 acerca da possibilidade de arguição de nulidade de patentes e de desenhos industriais como matéria de defesa, obstar os efeitos da norma em questão resultaria em indevida restrição do direito fundamental à ampla defesa, em clara violação ao disposto no art. 5º, LV, da Constituição da República. (...) Embargos de divergência conhecidos e providos.”

#### Breve histórico da lide

Em 11 de junho de 2007, Antônio A. de Freitas ajuizou ação perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS) contra Bravo & Bravo Calçados e Confecções Ltda. e Junior Camilo Fernandes por infração de desenho industrial. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, determinando indenização por danos materiais, e o Tribunal de Justiça acrescentou indenização por danos morais. O Ministro Relator Marco Buzzi negou provimento ao Recurso Especial (REsp), e o agravo interno interposto por Bravo & Bravo e Junior foi rejeitado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A decisão da Quarta Turma é objeto dos embargos de divergência (EResp) discutidos neste caso.

Os réus citaram uma decisão da Terceira Turma do STJ no REsp 1.843.507/SP, que permitiu arguir a nulidade de patentes e desenhos industriais como defesa em ações de infração, sem a participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Reconheceu-se que, embora a Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial) exija ações de nulidade autônomas para patentes, desenhos industriais e marcas na Justiça Federal, existe uma exceção para patentes e desenhos industriais. Bravo & Bravo e Junior argumentaram que, ao contrário do caso específico, é possível alegar a invalidade de patentes e desenhos industriais como defesa, conforme previsto expressamente nos artigos 56, § 1º, e 118 da Lei 9.279/1996 e reconhecido no julgamento paradigma.

### **A controvérsia e a relevância do tema**

A decisão visou “determinar se é possível alegar a nulidade como defesa em uma ação de infração de desenho industrial”.

A decisão em questão é de grande importância porque a jurisprudência do STJ vinha sendo marcada por intensos debates sobre a possibilidade de o réu alegar nulidade incidental em ações de infração sem a participação do INPI. Com esse esclarecimento, réus em ações de infração de desenhos industriais ou de patentes passam a ter uma ferramenta adicional e mais segura para contestar a legitimidade dos direitos de propriedade industrial do autor, ao passo que pode ser evitada uma sobrecarga do Judiciário, considerando a desnecessidade de processamento de uma ação de nulidade na Justiça Federal.

### **O entendimento do STJ e seus impactos**

Preliminarmente, a Segunda Seção do STJ aceitou julgar os EREsp, observando que havia semelhança fática nas decisões recorridas comparadas, “uma vez que, em ambas as hipóteses, se decidiu acerca da possibilidade ou não de invocação de nulidade de registro de desenho industrial como matéria de defesa em ação de infração a direito de propriedade industrial”.

No mérito, o STJ observou a existência de decisões reconhecendo a possibilidade de suscitar a nulidade como questão preliminar em ações de infração de patentes ajuizadas nos Tribunais Estaduais, embora a nulidade desse direito, com efeito erga omnes, somente pudesse ser declarada em uma ação autônoma na Justiça Federal. Assim, foi apresentado um resumo da abordagem dos Tribunais sobre o tema, especificando que havia uma posição oposta em casos envolvendo marcas, que buscava impedir a declaração de nulidade pelos Tribunais Estaduais e reconhecia a competência exclusiva da Justiça Federal em uma ação autônoma com a participação do INPI.

A decisão enfatizou que, com o julgamento do REsp 1.132.449/PR pela Terceira Turma do STJ, o mesmo entendimento aplicado às marcas foi estendido às ações envolvendo infração de patentes e desenhos industriais, impedindo que o réu suscitasse a nulidade desses direitos como defesa. No entanto, em 2020, com o julgamento do REsp 1.843.507/SP, a Terceira Turma do STJ afirmou que, embora a Lei de Propriedade Industrial brasileira exija que ações de nulidade sejam propostas perante a Justiça Federal, a exceção expressa relativa às patentes e aos desenhos industriais não pode ser ignorada, permitindo que os réus suscitem a nulidade como defesa.

Nesse julgamento de 2020, o STJ decidiu que o reconhecimento da nulidade incidental em ações de infração não teria efeitos fora da relação jurídica do caso. Diferentemente da declaração de nulidade na Justiça Federal, com a participação do INPI, que possui efeito erga omnes, o efeito de uma decisão do Tribunal Estadual nesse contexto seria inter partes. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do REsp 1.832.502/SP. Os ministros observaram que o artigo 175 da Lei nº 9.279/1996 estabelece, sem exceções, que a ação para nulidade de registro de marca deve ser proposta na Justiça Federal e que o INPI, quando não for autor da demanda, intervirá no feito. No entanto, a lei, por uma razão, é diferente no que diz respeito às patentes e aos desenhos industriais, devido às diferenças em natureza e finalidade entre eles.

O STJ referiu-se aos entendimentos do Ministro Sanseverino no REsp 1.843.507, no qual ele distinguiu os três direitos de propriedade industrial. A marca concede ao titular o direito exclusivo de usar um sinal específico em produtos ou serviços, com o objetivo principal de evitar confusão, protegendo o consumidor e o titular da marca. As patentes e os desenhos industriais não visam criar uma associação a ser feita no mercado consumidor, mas sim constituem direitos exclusivos temporários concebidos para estimular o desenvolvimento tecnológico. Tais diferenças levaram o legislador a regulamentar cada um desses direitos de propriedade industrial separadamente, atribuindo um capítulo específico da lei para cada um deles.

Embora os artigos 57, 118 e 175 exijam que ações de nulidade (de marcas, patentes ou desenhos industriais) sejam propostas na Justiça Federal com a participação do INPI, o artigo 56, §1º permite suscitar a invalidade como defesa em ações de infração de patentes e desenhos industriais. Isso não se aplica às marcas, pois a lei é omissa quanto à possibilidade de invocar a nulidade incidentalmente. Assim, a lei prevê duas vias para suscitar a nulidade: uma ação específica na Justiça Federal (com efeitos erga omnes) e a invocação da nulidade como defesa em ações de infração (com efeitos inter partes, limitada a patentes e desenhos industriais). O STJ decidiu que, dada a autorização expressa na Lei 9.279/1996 quanto à possibilidade de suscitar a nulidade de patentes e desenhos industriais como questão incidental em ações de infração, impedir a aplicação dessa previsão resultaria em uma restrição indevida do direito fundamental à ampla defesa do réu, em violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Brasileira. O Agravo Regimental foi concedido por unanimidade para reconhecer a possibilidade de suscitar a invalidade de um desenho industrial como defesa, e o processo foi devolvido ao tribunal de origem para examinar a alegada nulidade.

O julgamento em questão ocorreu em um Agravo Regimental. O artigo 927, V, do Código de Processo Civil (CPC), que trata de precedentes vinculantes, estabelece que juízes e tribunais deverão seguir “a orientação do plenário ou do órgão especial a que estiverem vinculados”. O legislador não incluiu o julgamento de Agravo Regimental como precedente vinculante. Assim, embora a decisão aqui discutida represente uma evolução em termos de uniformização do entendimento do STJ sobre essa matéria, deve-se notar que os juízes de primeiro e segundo graus (apesar das críticas doutrinárias quanto à omissão do CPC nesse ponto) não estão estritamente obrigados, sob a lei processual civil, a aplicar esse entendimento.

Pode-se dizer que a decisão terá efeito vinculante entre as Turmas do STJ e força persuasiva nos tribunais de primeiro e segundo grau. A força da decisão, obtida por quórum qualificado em um julgamento do STJ, não pode ser negada. Não se pode descartar a possibilidade de surgirem debates e decisões contrárias à invocação incidental da invalidade de patentes e desenhos industriais, levando os réus a recorrer ao STJ por meio de recursos especiais para nova apreciação. Esse cenário pode levar, no futuro, à uniformização definitiva da matéria, por exemplo, no julgamento de recursos especiais submetidos ao regime de recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC).

O entendimento do STJ, quando aplicado, tornará o processo mais flexível, permitindo que o réu conteste a validade do direito de propriedade industrial diretamente na ação de infração, sem a necessidade de uma ação autônoma de nulidade. No entanto, a decisão não encerra a discussão, uma vez que questões concretas, como se o desenho industrial passou por exame de mérito pelo INPI (artigo 111 da Lei nº 9.279/1996), se uma ação autônoma de nulidade foi ajuizada na Justiça Federal ou se houve potencial abusividade na defesa, poderão influenciar a possibilidade de se alegar a nulidade como matéria de defesa. Esses e outros fatores específicos de cada caso exigirão que o Judiciário e os profissionais do Direito enfrentem essas lacunas caso a caso.

**Link para o texto completo da decisão:**

[Embargos de Divergência no REsp nº 1.332.417 – RS](#)

### 3.1.2 Superior Tribunal de Justiça Brasileiro esclarece competência em disputas de patentes: ações judiciais separadas são permitidas para patentes distintas sobre o mesmo produto.

**Superior Tribunal de Justiça (STJ). Agravo Interno no Agravo Interno no Conflito de Competência nº 198259/SP.** Relator Ministro João Otávio de Noronha. Segunda Seção do STJ, por unanimidade, julgado em 25 de setembro de 2024. DJe 30 de setembro de 2024.



**Autores:** Bernardo Marinho Alexandre and Rodrigo de Assis Torres

**Área do Direito:** Direito de Patentes

**Tema:** Infração de patente; conflito de competência

#### Ementa/Resumo

Em um litígio complexo envolvendo patentes entre BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH e SUN FARMACÊUTICA DO BRASIL, uma subsidiária da indiana SUN PHARMA, o Superior Tribunal de Justiça – instância máxima para questões não constitucionais no Brasil – decidiu que as ações de infração referentes a patentes distintas que cobrem aspectos diferentes do mesmo produto não estão necessariamente conexas e não implicam risco de decisões contraditórias, uma vez que cada patente cobre independentemente uma invenção separada. A disputa surgiu de ações judiciais movidas em estados diferentes sobre a suposta infração de diversas patentes relacionadas ao nintedanibe, princípio ativo do medicamento indicado, por exemplo, para tratar a fibrose pulmonar idiopática (FPI).

#### Breve histórico da lide

No Brasil, a BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA possui aprovação sanitária válida e comercializa o medicamento OFEV (nintedanibe), indicado, por exemplo, para tratar fibrose pulmonar idiopática (FPI).

Por outro lado, a SUN FARMACÊUTICA DO BRASIL – ou seja, a filial brasileira da SUN PHARMA – possui aprovação para comercializar uma versão genérica de OFEV, tanto com marca como sem marca.

Em 30 de novembro de 2021, a SUN FARMACÊUTICA ajuizou uma ação declaratória perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Essa empresa buscava uma decisão judicial que declarasse que seu medicamento genérico à base de nintedanibe não infringiria as patentes brasileiras nº PI0312811-3 (forma cristalina do nintedanibe) e PI0913434-4 (formulação de nintedanibe).

Em 13 de junho de 2023, após uma análise prolongada, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) concedeu a patente nº PI0519370-2, de titularidade da BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH. Esta patente reivindica o uso de nilotinibe na fabricação de um medicamento para tratar fibrose pulmonar idiopática. Por essa razão, essa patente garante exclusividade até 21 de dezembro de 2025 para exploração de um medicamento à base de nilotinibe para esse fim.

Em 13 de junho de 2023, a BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH ajuizou uma ação de infração de patente contra a SUN FARMACÊUTICA perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ), com base na regra de que o titular da patente pode mover ação judicial no Tribunal Estadual onde ocorre a infração.

Alguns minutos depois, a SUN FARMACÊUTICA ajuizou uma segunda ação declaratória perante o TJ/SP, alegando que o escritório de advocacia que representa a Boehringer perante o INPI teria um escritório em São Paulo. Essa empresa de medicamentos genéricos agora buscava uma decisão judicial que declarasse que seu medicamento genérico à base de nintedanibe não infringiria a patente brasileira nº PI0519370-2.

### **A controvérsia e a relevância do tema**

Os juízes de primeiro grau do TJ/RJ e do TJ/SP entenderam que seriam competentes para julgar tanto a ação de infração movida pela BOEHRINGER quanto a segunda ação declaratória movida pela SUN FARMACÊUTICA.

Diferentemente do juiz do Rio de Janeiro, o juiz de São Paulo entendeu que haveria conexão entre esses casos e a primeira ação declaratória movida pela SUN FARMACÊUTICA, ou haveria risco de decisões contraditórias, uma vez que a discussão seria se o medicamento genérico da SUN FARMACÊUTICA infringe ou não as patentes brasileiras da BOEHRINGER.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça teve que intervir e resolver esse conflito de competência, ou seja, decidir qual Tribunal de Justiça – o do Rio de Janeiro ou o de São Paulo – deveria julgar essas duas ações.

### **O entendimento do STJ e seus impactos**

Em 25 de setembro de 2024, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade (9 votos a 0), que:

- Não há conexão ou risco de decisões contraditórias entre a ação de infração movida pela BOEHRINGER com base na patente brasileira nº PI0519370-2 e a primeira ação declaratória movida pela SUN FARMACÊUTICA com base nas patentes brasileiras nº PI0312811-3 (forma cristalina do nintedanibe) e PI0913434-4. Isso ocorre porque essas patentes cobrem independentemente invenções distintas, que exigem análises técnicas específicas de suas reivindicações autônomas em comparação com o produto acusado de infração.
- O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ) – e não o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) – é competente para julgar a infração com base na patente brasileira nº PI0519370-2, uma vez que a BOEHRINGER ajuizou sua ação antes que a SUN FARMACÊUTICA ajuizasse a segunda ação declaratória.

A decisão do Superior Tribunal de Justiça esclarece questões jurisdicionais em litígios de patentes, permitindo ações judiciais separadas em diferentes jurisdições com base em patentes distintas, mesmo que essas patentes se refiram ao mesmo produto. O ponto principal é que não há base legal para a vinculação e a competência universal de um tribunal para analisar a infração de diferentes patentes relacionadas ao mesmo produto. As patentes são infringidas, não o produto ao qual se referem.

A decisão, portanto, traz implicações significativas para os titulares de patentes de todos os setores. Ela estabelece um precedente mais claro para a resolução de conflitos, potencialmente simplifica o processo judicial e oferece maior segurança e previsibilidade nos litígios de patentes, moldando assim o cenário futuro das disputas relacionadas a esse tema.

### **Link para o texto completo da decisão:**

[Agravo Interno no Conflito de Competência nº 198259 /SP](#)

## 3.2 Marcas

### 3.2.1 A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça brasileiro reconheceu a possibilidade de registro de uma marca com uma expressão publicitária, desde que possua um elemento distintivo.

**Superior Tribunal de Justiça (STJ). Recurso Especial Nº 2105557/RJ.** Relatora Ministra Nancy Andriahi. Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 14 de agosto de 2024. DJe 15 de agosto de 2024.



**Autor:** Mauro Ivan C. Ribeiro dos Santos

**Área do Direito:** Direito de Marca/Slogan

**Tema:** Registro de slogan como marca

#### Ementa/Resumo

“(…) 2. O propósito recursal consiste em verificar a higidez dos atos administrativos que indeferiram pedidos de registro de marca mista formulados pela recorrente. 3. Segundo a legislação de regência, “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (art. 122 da LPI). 4. No art. 124 da citada lei encontram-se previstas as hipóteses em que o registro de marcas é vedado. No que interessa à espécie, destaca-se o que dispõe o inciso VII desse artigo: não é registrável como marca “sinal ou a expressão empregada apenas como meio de propaganda”. 5. A doutrina esclarece que, na proibição legal, recai a legenda, o anúncio, a palavra e/ou combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos, destinados exclusivamente à publicidade com o objetivo de atrair usuários. 6. O Manual de Marcas do INPI estabelece que “a aplicação do inciso VII do art. 124 da LPI deve ser criteriosa, sendo aplicada apenas quando o caráter exclusivo de propaganda do sinal estiver evidenciado”. 7. O exame da distintividade do sinal, para fins de ser franqueado o registro de marca, deve considerar, segundo orientação da autarquia competente, “a impressão gerada pelo conjunto marcário, em suas dimensões fonética, gráfica e ideológica, bem como a função exercida pelos diversos elementos que o compõem e seu grau de integração”. 8. Destarte, a mera circunstância de um signo ser constituído, dentre outros elementos, por expressão de propaganda é insuficiente para conduzir, automaticamente, à conclusão de que o sinal, como um todo, não preencha os pressupostos necessários para exercer a função de marca. 9. No particular, o que se verifica dos pedidos de registro efetuados pela recorrente é que, apesar de o conjunto marcário conter, de fato, elemento com finalidade publicitária (representado pela expressão HARMONIA NA PELE), este não se revela determinante para caracterizar a marca em questão apenas como sinal de propaganda, sobretudo em razão da presença de outros elementos nominativos e figurativos que lhe asseguram a distintividade exigida pela LPI. Registrabilidade da marca reconhecida. 10. À recorrente, todavia, não se pode conferir direito de exclusividade quanto ao uso isolado da expressão HARMONIA NA PELE, pois sua configuração como sinal de propaganda torna-a insuscetível de apropriação. Necessidade de apostilamento da restrição. 11. Recurso especial provido.”

## Breve histórico da lide

Em outubro de 2013, a empresa Theraskin Farmacêutica Ltda. (doravante “Theraskin”) protocolou no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (doravante “INPI”) os pedidos de registro de marca nºs 906887097 e 906887844 para a marca nominativa e mista “THERASKIN Harmonia na pele” (THERASKIN Harmonia na pele) designando produtos de cuidados com a pele nas classes 03 e 05.

De acordo com as disposições da nossa Lei da Propriedade Industrial (LPI), Lei Federal nº 9.279/96, esses pedidos foram inicialmente publicados para conhecimento de terceiros e eventuais oposições. Como nenhuma oposição foi apresentada, os pedidos prosseguiram para exame de mérito pelo INPI. Nesse momento, o INPI rejeitou os pedidos, argumentando que a expressão “THERASKIN Harmonia na pele” constituía um slogan e, portanto, não era registrável de acordo com o artigo 124, inciso VII, da LPI:

Artigo 124 - Não são registráveis como marca:

VII - sinais ou expressões usados apenas como meio de propaganda;

A Theraskin interpôs recurso, argumentando, em essência, que a proibição estabelecida no artigo 124, VII, da LPI aplicava-se apenas a expressões utilizadas exclusivamente como slogans, o que não era o caso da marca cujo objetivo era, de fato, identificar seus produtos daqueles de origem diferente, em conformidade com o artigo 123, I, da LPI, que estabelece:

Artigo 123 – Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I – Marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.

No entanto, a Diretoria de Marcas do INPI manteve a rejeição inicial, e os pedidos foram definitivamente indeferidos no âmbito administrativo.

Insatisfeita, a Theraskin ajuizou uma ação judicial na tentativa de reverter a decisão final do INPI. Essa ação foi distribuída para a 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, resultando em um julgamento que considerou a ação improcedente, mantendo o entendimento de que a suposta marca constituía apenas um slogan, sendo, portanto, não registrável de acordo com o mencionado artigo 124, VII, da LPI.

A Theraskin interpôs recurso da decisão acima, e o caso foi encaminhado para o 2º Painel Especializado do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, que, por unanimidade, decidiu negar o recurso, mantendo a decisão de primeira instância.

Finalmente, a Theraskin interpôs recurso ao Superior Tribunal de Justiça (doravante “STJ”), que é o tribunal de última instância para examinar, entre outras questões, matérias decorrentes da interpretação de leis federais.

O STJ aceitou julgar o caso e, subsequentemente, emitiu uma decisão favorável à Theraskin. Nessa decisão, o STJ determinou a nulidade dos atos administrativos do INPI que rejeitaram os pedidos de registro de marca nºs 906.887.844 e 906.887.097 da Theraskin. No entanto, o STJ ordenou a imposição de uma ressalva ao uso exclusivo da expressão HARMONIA NA PELE separada dos demais elementos da marca.

O INPI cumpriu a decisão do STJ, permitindo os referidos pedidos de registro em 5 de novembro de 2024 e publicando a concessão do registro em 3 de dezembro de 2024. Os registros foram concedidos com a seguinte ressalva: “sem direito exclusivo ao uso isolado da expressão HARMONIA NA PELE”.

## **A controvérsia e a relevância do tema**

De acordo com a legislação vigente, “sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, são suscetíveis de registro como marca” (artigo 122 da LPI).

O artigo 124 da LPI prevê os casos em que o registro da marca é proibido. De particular relevância para este caso é a disposição do inciso VII desse artigo: não podem ser registrados como marca “sinal ou expressão usados apenas como meio de propaganda”.

A doutrina jurídica esclarece que a referida proibição legal se aplica apenas a sinais puramente promocionais, e não àqueles que funcionam como identificadores de origem, que é a característica definidora de uma marca.

O exame da distintividade do sinal, para fins de concessão do registro de marca, deve considerar a impressão gerada pela marca como um todo.

Não obstante o exposto, o INPI, seguido pelo tribunal de primeira instância e pelo Tribunal Regional Federal, entendeu que a marca da Theraskin—apesar de compreender múltiplos elementos e não apenas a expressão HARMONIA NA PELE—deveria ser considerada um slogan, impedindo, assim, o registro da marca.

A importância deste caso reside na determinação do STJ de que a mera inclusão de uma expressão potencialmente semelhante a um slogan em uma marca é insuficiente para desqualificar automaticamente a marca como um todo para funcionar como uma marca registrada.

Este caso também é significativo porque a decisão do STJ levou o INPI a atualizar suas Diretrizes de Marcas em 27 de novembro de 2024, relaxando os critérios para registro de slogans como marcas. Refletindo a decisão do STJ, o INPI agora prioriza uma avaliação global da marca.

## **O entendimento do STJ e seus impactos**

BCom base no texto expresso da lei, na doutrina jurídica relevante e nas próprias diretrizes técnicas do INPI, pode-se concluir que a proibição de registro se aplica a sinais usados exclusivamente como meio de propaganda. Esse entendimento forma o pano de fundo crucial para a análise do presente caso.

A conclusão do STJ reforça um ponto fundamental: a resolução desta disputa não pode se limitar a uma mera análise isolada da frase HARMONIA NA PELE. Tal abordagem restrita desconsideraria o fato de que essa expressão é apenas um componente da marca como um todo. Criticamente, essa marca é de natureza mista, incorporando outros elementos nominativos (baseados em palavras) e figurativos (baseados em imagens) capazes de conferir distintividade—a essência de uma marca.

De fato, as diretrizes de marcas do INPI afirmam explicitamente que, “[a]o avaliar a distintividade de um sinal, considera-se geralmente a impressão gerada pela marca como um todo, levando em conta suas dimensões fônica, gráfica e ideológica, bem como a função desempenhada pelos diversos elementos que a compõem e seu grau de integração”. Essa abordagem holística é essencial para uma avaliação adequada da registrabilidade da marca. Ela enfatiza que uma marca não deve ser dissecada em suas partes constituintes e julgada de forma fragmentada; em vez disso, o impacto combinado de todos os elementos deve ser o foco principal.

Um exame detalhado dos pedidos de registro da marca da recorrente revela que, embora a marca contenha um elemento com intenção publicitária (representado pela expressão HARMONIA NA PELE), esse elemento não é o único ou determinante para caracterizar a marca exclusivamente como um sinal de propaganda. Isso se deve principalmente à presença de outros elementos nominativos e figurativos que contribuem significativamente para a distintividade geral da marca. Esses componentes adicionais trabalham em conjunto com a frase, criando uma impressão comercial única e memorável que vai além de uma mera mensagem promocional. Eles servem para identificar e distinguir a origem dos produtos ou serviços.

Portanto, as circunstâncias específicas deste caso justificam o reconhecimento da registrabilidade da marca em questão. A presença desses elementos distintivos adicionais mitiga o potencial de a marca ser percebida apenas como uma frase promocional, cumprindo a função central de uma marca: a identificação de origem. No entanto, na parte final de sua decisão, o STJ concluiu que:

“Deve-se observar, contudo, que ao recorrente não pode ser concedido o direito exclusivo ao uso isolado da expressão HARMONIA NA PELE, uma vez que sua configuração como slogan a torna inapropriável. Portanto, é necessária uma ressalva”.

De fato, a Theraskin argumentou principalmente que a impressão geral dos elementos que compõem seu sinal a qualificava como um sinal distintivo, passível de registro como marca. Mas a Theraskin também sustentou que a expressão HARMONIA NA PELE, mesmo quando dissociada dos outros elementos, não constituía um slogan, pois, por si só, não recomenda ou destaca os produtos, nem atrai a atenção dos consumidores como um mero slogan faria. Segundo a Theraskin, trata-se, na verdade, de uma expressão que visa exclusivamente desempenhar a função distintiva de uma marca, sendo irrelevante o número de palavras ou expressões utilizadas.

Consequentemente, ao exigir uma ressalva em relação à expressão HARMONIA NA PELE, o STJ diminuiu substancialmente a eficácia dos registros concedidos à Theraskin, dificultando a aplicação de seus direitos contra possíveis registros ou usos infratores de sinais semelhantes por terceiros.

**Link para o texto integral da decisão:**

[REsp Nº 2105557](#)

---

### 3.3 Direitos Autorais

#### 3.3.1 Superior Tribunal de Justiça confirma que títulos isolados de obras não são protegidos por direitos autorais e reconhece que o mero uso de títulos isolados não caracteriza violação de direitos autorais.

**Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial Nº 2.152.321/SP.** Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 1º de outubro de 2024, DJe 10 de outubro de 2024.



**Autor:** Fernanda Salomão Mascarenhas

**Área do Direito:** Direito Autoral

**Tema:** Direito Autoral. Título de obra musical. Nome de estabelecimento comercial. Uso parasitário. Não ocorrência.

#### Ementa/Resumo

“1. A controvérsia jurídica consiste em definir se houve violação a direito de autor por parte do recorrido, que utilizou o título de obra musical de cantor já falecido como nome de seu estabelecimento comercial (arts. 7º, V, 10 e 29 da Lei nº 9.610/98). 2. Conforme fixado no Tema Repetitivo nº 437 do STJ, “não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”. 3. Esta Corte Superior entende que não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado da lide, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à sua solução. 4. O gênero propriedade intelectual abrange a proteção ao direito autoral (direitos de autor, direitos conexos e programas de computador), a proteção à propriedade industrial (patentes de invenção e de modelos de utilidade, marcas, desenho industrial, indicação geográfica e repressão à concorrência desleal) e a proteção sui generis (cultivares, topografia de circuito integrado e conhecimento tradicional). Cada uma dessas categorias tem seus próprios institutos e bens jurídicos protegidos, assim como suas respectivas formas de tutela,

de modo que seus conceitos e abrangência não se confundem. Na hipótese, a proteção da marca deferida pelo INPI aos recorrentes não se confunde e nem se estende à proteção dada pelo direito autoral à obra musical. 5. A expressão “do Leme ao Pontal”, muito antes de dar título à obra musical dos recorrentes, refere-se ao trecho da área litorânea do município do Rio de Janeiro/RJ. 6. Conforme dispõe a lei, os nomes e títulos, tomados isoladamente, não são objeto de proteção como direitos autorais, haja vista que a garantia se estende à integralidade da obra intelectual (no caso, a música), considerada em seu conjunto. Desse modo, o título “do Leme ao Pontal”, por si só, não é objeto de proteção intelectual (art. 8º, VI, da Lei nº 9.610/98). 7. Da mesma forma, a marca mista “do Leme ao Pontal”, registrada pelos recorrentes nos termos da Lei nº 9.279/96, não lhes confere exclusividade de uso da parte nominativa “do Leme ao Pontal”. Assim, nada impede que o recorrido se utilize de referida expressão para dar nome ao seu estabelecimento comercial.”

### **Breve histórico da lide**

O espólio de SEBASTIÃO RODRIGUES MAIA, conhecido pelo nome artístico TIM MAIA, juntamente com seu inventariante e herdeiro CARMELO MAIA, ajuizou uma ação, em 10 de outubro de 2016, perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) contra a empresa Boteco do Leme ao Pontal/Gastronomia e Bem-estar Eireli, um bar localizado no estado de São Paulo. A causa de pedir foi o alegado uso indevido do nome da música “Do Leme ao Pontal”, um dos maiores sucessos de Tim Maia, para batizar o estabelecimento, bem como o uso não autorizado da imagem do artista em suas campanhas publicitárias.

Nas instâncias inicial e de apelação, os juízes rejeitaram o pedido dos autores. O TJ/SP entendeu que não houve violação de direitos autorais, uma vez que não foram encontradas provas de que o bar da ré explorava a identidade do artista. Além disso, o nome do estabelecimento era uma expressão popular relacionada ao famoso litoral carioca, sem qualquer vínculo com a obra musical de Tim Maia. No Recurso Especial (REsp), a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja decisão estamos analisando, reafirmou que a expressão “Do Leme ao Pontal” se refere a uma região geográfica da faixa litorânea do município do Rio de Janeiro/RJ, e não foi criada ou inventada pelo autor da música.

De acordo com o resumo da decisão, os recorrentes alegaram que a decisão do tribunal de origem violou a Lei de Direitos Autorais. Além disso, a decisão deixou de considerar que a expressão “Do Leme ao Pontal” é uma marca registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão responsável por conceder direitos de propriedade industrial. Ao conceder o registro da marca, o INPI reconheceu a originalidade e anterioridade do título da música “Do Leme ao Pontal”, amplamente conhecido e associado a Tim Maia.

### **A controvérsia e a relevância do tema**

A decisão teve como objetivo “definir se houve violação de direitos autorais pela ré ao utilizar o título de uma obra musical de um cantor falecido em seu estabelecimento comercial (arts. 7, V, 10 e 29 da Lei nº 9.610/98).”

A decisão em questão é de grande importância para ajudar a uniformizar a jurisprudência nacional, pois estabelece um precedente sobre o uso de expressões populares, especialmente aquelas de origem cultural ou artística, em diferentes segmentos de mercado. Também reforça que a proteção concedida pelo INPI a marcas registradas em classes específicas não se estende automaticamente a usos fora dessas classes ou àqueles que não causam confusão. Além disso, deixa claro que os títulos de obras intelectuais, protegidos por direitos autorais, não possuem exclusividade isolada, destacando a distinção entre direito autoral e propriedade industrial.

### **O entendimento do STJ e seus impactos**

Em seu relatório, o Ministro Relator indicou que o Recurso Especial em análise envolvia violações dos artigos 85, 357 e 1022, II, do Código de Processo Civil, bem como, em alternativa, negativa de vigência dos artigos 7, V, 10 e 29 da Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais brasileira).

O recorrente sustentou que “Do Leme ao Pontal” não é apenas uma de suas principais marcas artísticas, mas também o título da música que se tornou seu maior clássico. Ele ressaltou que não há outra obra anterior, de qualquer artista do mesmo gênero musical, com o mesmo título e trechos característicos. Dessa forma, o cantor seria o único detentor do direito patrimonial sobre a expressão.

No mérito, o Tribunal afirmou que a ação não discute a autoria original, a propriedade da obra ou sua eventual execução não autorizada, mas sim o uso do título da obra musical. O Ministro destacou a legislação brasileira sobre os títulos de obras intelectuais protegidas por direitos autorais, que estabelece que nomes e títulos isolados não são protegidos por direitos autorais. Além disso, prevê que “a proteção da obra intelectual abrange seu título, se este for original e inconfundível com o de outra obra do mesmo gênero.” Ademais, a proteção de marca concedida pelo INPI aos recorrentes não se confunde com a proteção de direitos autorais da obra musical.

Nesse sentido, o Ministro concluiu que o título isolado da música não é protegido por direitos autorais, pois a legislação garante proteção à obra intelectual, ou seja, ao título como parte da obra. Embora a expressão “Do Leme ao Pontal” intitule a música dos recorrentes, não é razoável afirmar que o nome do bar foi escolhido em referência à música, uma vez que a expressão já era utilizada antes da própria música para descrever a região geográfica da faixa litorânea da cidade do Rio de Janeiro/RJ. Além disso, o bar não toca a música nem exibe a imagem de Tim Maia; em vez disso, seu tema é inspirado no ambiente de praia.

Por fim, o Tribunal não considerou o argumento de que a marca “Do Leme ao Pontal” foi registrada no INPI. Isso ocorreu porque a marca foi registrada em nome da gravadora que detinha os direitos sobre a discografia de Tim Maia, que não fazia parte do caso. A decisão também observou que as marcas estão em classes diferentes (uma relacionada à música e a outra a estabelecimentos comerciais) e que, enquanto a marca da gravadora alude diretamente ao cantor, a marca do bar não faz referência explícita a Tim Maia.

**Link para o texto integral da decisão:** [REsp Nº 2.152.321/SP](#)

---

### 3.3.2 STJ reconhece a validade de cláusula de cessão de direitos em contratos celebrados entre artistas e editoras musicais

**Superior Tribunal de Justiça (STJ). Agravo Interno no Recurso Especial Nº 2.095.408-RJ**, Relator Ministro Raul Araújo. Quarta Turma. Julgado em 03 de junho de 2024. DJe: 07 de junho de 2024.



**Autor:** Fernando de Assis Torres

**Área do Direito:** Direito Autoral

**Tema:** Contrato de edição. Cláusula de cessão de direitos. Validade. Possibilidade de exploração integral da obra sem necessidade de novo consentimento do artista.

#### Ementa/Resumo

*“Dessa forma, observa-se que o contrato em exame extrapola o mero contrato de edição e que, do teor de suas cláusulas, a despeito da ambiguidade, houve a real produção de efeitos próprios da cessão de direitos. O enquadramento dele no tipo contratual da edição somente seria possível se verificada a anulação ou nulidade de tais cláusulas, por infração à lei ou abusividade. Como bem destacou o juízo a quo, a parte autora não alega qualquer vício, na celebração do negócio, idôneo a causar sua anulabilidade, e, como é cediço, tais vícios não podem ser declarados de ofício.”*

## Breve histórico da lide

A ação foi ajuizada por Nizam Mansur de Carvalho Guanaes Gomes (“Autor”) contra Stalo Produções Artísticas e Comércio Ltda. (“Stalo”) e Universal Music Publishing Ltda. (“Universal”), com base em alegada violação de direitos autorais.

O Autor afirma ter composto, em 1991, a música “We are the world of carnival”, tendo contratado, no mesmo ano, com a Stalo, a edição e cessão dos direitos autorais por prazo indeterminado.

Ele alega que a Stalo nunca apresentou relatórios financeiros sobre os valores correspondentes aos direitos autorais gerados pela comercialização de sua obra. Também afirma que a Stalo celebrou acordo com a Universal para coedição e gestão da obra, sem notificá-lo, e que ambas as partes impediram que o Autor permitisse a adaptação da música para a criação de um jingle para o carnaval, alegando que a Stalo seria a editora detentora do direito de exploração da obra.

O Autor notificou a Stalo sobre a rescisão unilateral do contrato, que ele considera ser um contrato de edição e não uma cessão de direitos, uma vez que não houve cessão efetiva de direitos e, portanto, estaria sujeito à rescisão por ato de vontade. Ele também pediu que a relação jurídica estabelecida entre os dois réus, Stalo e Universal, fosse declarada sem efeito para ele, além de requerer o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A Universal contestou, alegando que o contrato celebrado entre o Autor e a Stalo conteria uma cessão de direitos válida e eficaz, apta à transferência total e definitiva dos direitos, em troca de remuneração proporcional aos rendimentos obtidos.

A Stalo, por sua vez, alegou a inadequação da petição inicial, a ausência de conduta culposa, já que o sucesso da música foi resultado de seus esforços, a irrevogabilidade da cessão, que não se confunde com o contrato de edição, e a falta de fundamentação para o pedido de indenização.

A controvérsia, portanto, limita-se à natureza do contrato em questão e aos direitos e obrigações dele decorrentes, bem como à conduta das partes na execução do contrato.

A sentença de primeira instância rejeitou os pedidos do Autor, por entender que não havia fundamento para a anulação do contrato e o pagamento de indenização.

O Autor interpôs recurso, reiterando os argumentos da petição inicial e destacando o conflito de interesses e a possibilidade de rescisão unilateral do contrato por justa causa.

Os Desembargadores entenderam que o contrato em exame vai além do mero contrato de edição e que, do conteúdo de suas cláusulas, apesar da ambiguidade, houve a real produção de efeitos típicos da cessão de direitos. Sua classificação como tipo contratual de edição só seria possível se fosse verificada a anulação ou nulidade de tais cláusulas, por violação da lei ou abusividade, o que não foi comprovado.

O Autor ainda apresentou embargos de declaração, mas estes também foram rejeitados. Posteriormente, interpôs Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) com base nos seguintes argumentos: (a) alegada omissão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro quanto ao desconhecimento e falta de consentimento do Autor em relação à subcontratação da Universal; e (b) o contrato deve ser rescindido por justa causa, com o consequente pagamento de indenização por danos, uma vez que “(...) as dificuldades impostas pelos recorridos para divulgação da obra, impedindo a sua vasta divulgação como jingle do Carnaval de Salvador 2008 devem, sim, ser entendidas como prejuízos causados à própria obra, bem como em ofensa à honra e reputação do recorrente, (...)”.

O Ministro Relator Raul Araújo rejeitou o Recurso Especial em decisão monocrática, e o Autor interpôs Agravo Interno no Recurso Especial para que o caso fosse submetido ao julgamento do colegiado.

### **A controvérsia e a relevância do tema**

No contrato de edição, o editor, obrigando-se a reproduzir e divulgar a obra, é autorizado, em caráter exclusivo, a publicá-la e explorá-la pelo prazo e nas condições acordadas com o autor (art. 53 da Lei 9.610/98, Lei de Direitos Autorais).

Nesse tipo de contrato, não há transferência da propriedade dos direitos autorais, apenas da prerrogativa de sua exploração, com o objetivo de realizar sua divulgação.

Já no contrato de cessão, os direitos autorais são transferidos total ou parcialmente a terceiros (art. 49 da Lei 9.610/98), passando o cessionário a ser o titular efetivo dos direitos sobre a obra.

No cenário brasileiro, há uma controvérsia recorrente entre os dois tipos de contratos, pois, embora os autores geralmente prefiram os efeitos do contrato de edição, que atende ao interesse de publicidade e protege sua titularidade sobre a obra, as editoras e gravadoras, que frequentemente detêm maior poder econômico nessa relação, acabam pressionando pela cessão, que lhes confere poderes muito além daqueles estritamente necessários para a consecução dos fins do contrato.

Nesse contexto, é comum que surjam figuras híbridas, em que o contrato de edição almejado pelo autor é, por vezes, absorvido ou distorcido por cláusulas de cessão de direitos, que acabam gerando o efeito translativo originalmente indesejado.

Esse tema é importante por demonstrar o alcance das cláusulas de cessão de direitos no âmbito dos contratos de edição e como elas podem alterar a essência do contrato inicialmente desejado pelo artista.

### **O entendimento do STJ e seus impactos**

A Quarta Turma do STJ rejeitou por unanimidade o recurso do Autor, afastando qualquer argumento de omissão ou danos causados à obra por decisões tomadas pelo cessionário.

Em síntese, o STJ adotou a seguinte posição, refletindo a decisão do tribunal de origem:

- (i) O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao rejeitar o recurso do Autor, indicou adequadamente as razões pelas quais entendeu que a cláusula de cessão de direitos seria válida;
- (ii) É correto o entendimento de que nenhuma prova foi produzida no sentido de anular a cláusula de cessão, uma vez que o próprio Autor não alegou nulidades em relação à cláusula;
- (iii) Não é possível afirmar, com base nas provas produzidas no caso, que a Stalo e a Universal cometeram qualquer abuso ou que haja desequilíbrio comercial entre as partes contratantes, pois, embora a Universal seja uma multinacional, a editora que celebrou o contrato com o artista, a Stalo, é uma empresa de pequeno porte; e
- (iv) Dada a validade da cláusula, a cessão deve produzir todos os efeitos legais.

Portanto, o Tribunal reconheceu a validade da cláusula de cessão de direitos e, na ausência de qualquer prova que levasse à anulação da cláusula, o STJ rejeitou os pedidos do Autor.

**Link para o texto integral da decisão:**  
[Agravo Interno no REsp N° 2.095.408-RJ](#)

## Capítulo 4

# Notícias sobre PI e temas relacionados 2024

Este capítulo apresenta uma seleção de notícias relevantes relacionadas ao campo da Propriedade Intelectual e temas correlatos, publicadas em 2024 ou no final de 2023, com efeitos em 2024.

Abaixo estão os resumos desses artigos, que podem ser acessados na íntegra por meio dos links fornecidos ao final de cada resumo.

### 4.1 Patentes

#### 4.1.1 Novas regras para a fase recursal do procedimento de patentes no Brasil

Em 12 de dezembro de 2023, o INPI publicou novas regras – Parecer Normativo nº 19/2023 – limitando o direito dos requerentes de apresentar emendas às reivindicações durante o procedimento de recurso. As regras entraram em vigor em 2 de abril de 2024 e receberam efeito normativo por meio de decisão do Presidente do INPI.

As novas regras estabelecem que o requerente não pode apresentar reivindicações emendadas juntamente com recurso administrativo contra o indeferimento da diretoria de patentes, mesmo que tais emendas sejam restritivas e superem os motivos do indeferimento.

Em outras palavras, de acordo com as novas regras do INPI, a Câmara de Recursos de Patentes teria que analisar exatamente as mesmas reivindicações rejeitadas pela diretoria de patentes.

As novas disposições entraram em vigor com efeitos ex nunc, o que significa que o INPI não aplicará as novas regras a recursos já decididos antes de 2 de abril de 2024.

**Um artigo sobre o assunto pode ser encontrado no seguinte link:**

- [Circular n17 - PT](#)
- [Circular n18 - PT](#)
- [Ivan Ahlert analisa a interpretação restritiva do INPI](#)

#### 4.1.2 Programa de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) é retomado no Brasil com provável impacto na indústria farmacêutica

Após um período de reestruturação liderado pelo Grupo Executivo do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (GECEIS), coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo Industrial da Saúde (SECTICS) do Ministério da Saúde, a regulamentação sobre Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) foi revisada, e um novo modelo de Parceria Público-Privada, conhecido como Programa de Desenvolvimento e Inovação Local (PDIL), foi criada.

A Portaria nº 4.472/2024, emitida pelo Ministério da Saúde, atualiza as regulamentações sobre PDPs para alinhá-las à Decisão nº 2015/2023 do Tribunal de Contas da União (TCU), que identificou várias inconsistências na regulamentação anterior, incluindo possíveis violações de direitos de propriedade intelectual. Uma PDP é um mecanismo originalmente introduzido no Brasil em 2008, por meio do qual uma empresa privada transfere tecnologia para uma empresa estatal em troca de uma participação exclusiva no mercado de compras governamentais do produto durante um determinado período de tempo.

A Portaria nº 4.473/2024 estabelece e regulamenta o PDIL, visando promover a produção e inovação locais em resposta aos desafios de saúde, aumentar a sustentabilidade e resiliência do Sistema Único de Saúde (SUS) e ampliar o acesso à saúde. O programa busca reduzir a dependência do SUS em relação à produção e tecnologia externas, fortalecendo suas capacidades produtivas e tecnológicas.

Com o novo marco regulatório em vigor, espera-se que o Ministério da Saúde publique em breve a lista atualizada de produtos estratégicos elegíveis para PDP e PDIL.

**Um artigo sobre o assunto pode ser encontrado no seguinte link:** [Circular n8](#)

#### **4.1.3 Mudanças significativas no INPI quanto aos procedimentos para registro de transferência de titularidade e alterações nos dados de patentes**

A Divisão de Patentes do INPI publicou a Portaria nº 20/2024, que entrou em vigor em 13 de outubro de 2024, introduzindo mudanças nos procedimentos de registro de transferência de titularidade e modificações de dados de patentes, com o objetivo de acelerar e padronizar esses processos. Entre as principais mudanças, a portaria elimina a exigência de notarização e legalização/apostilamento de documentos estrangeiros assinados digitalmente, embora certificações específicas ainda devam ser definidas. Também remove a necessidade de traduções juramentadas de documentos em idioma estrangeiro e a exigência de assinaturas de testemunhas. Além disso, a portaria permite a aceitação de assinaturas digitais certificadas pelo ICP-Brasil, exige comprovação de autorização para representantes dos cedentes e/ou cessionários e determina que qualquer mudança de endereço seja declarada pelo proprietário da patente ou representante legal.

**Um artigo sobre o assunto pode ser encontrado no seguinte link:** [Circular n9](#)

#### **4.1.4 INPI implementa o PPH Global**

Em 10 de dezembro de 2024, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (IN-PI) publicou a Portaria/INPI/PR nº 48, de 29 de novembro de 2024, estabelecendo a Fase V do Projeto Piloto do Patent Prosecution Highway (PPH), que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2025. Esta nova fase segue a integração do INPI ao Global Patent Prosecution Highway (GPPH) em 6 de julho de 2024, introduzindo mudanças no processamento prioritário de pedidos de patentes no Brasil. A nova regulamentação revoga a Portaria/INPI/PR nº 78/2022 e traz atualizações ao programa, expandindo as possibilidades de uso do GPPH.

O GPPH é um programa plurilateral de PPH que integra três tipos existentes de PPH bilateral: o PPH tradicional, o PPH-PCT e o PPH Mottainai. Esta iniciativa é uma ferramenta-chave para priorizar todos os procedimentos administrativos no INPI, acelerando significativamente o processamento de pedidos de patentes no Brasil.

As restrições quantitativas anteriores sobre solicitações de PPH e PPH-PCT—tanto por ano quanto por solicitante por semana—foram removidas, permitindo uma participação mais ampla no Programa GPPH. A cota anual de solicitações foi definida em até 3.200 pedidos de PPH, com um limite máximo de 1.000 solicitações por seção da Classificação Internacional de Patentes (IPC).

**Um artigo sobre o assunto pode ser encontrado no seguinte link:** [INPI implementa o PPH Global](#)

## 4.2 Marcas

### 4.2.1 INPI adota posições que impactam recursos contra rejeições de marcas

Entrou em vigor, em fevereiro de 2024, o parecer 00017/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, proferido pela Procuradoria do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a respeito da consulta realizada pela Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC) sobre os limites e o alcance do efeito devolutivo pleno, conforme previsto no artigo 212, § 1º, da Lei da Propriedade Industrial (LPI), com relação às marcas.

Como resultado do parecer, que recebeu efeito normativo, fica a critério da CGREC: 1) suspender a análise de recurso contra o indeferimento de registro de marca com base no artigo 124, XIX DA LPI até a decisão final sobre pedido de caducidade da marca anteriormente registrada que foi razão do indeferimento; e 2) analisar em segunda instância a disponibilidade do sinal marcário nos casos de reforma da decisão de indeferimento da primeira instância que tenha se dado com base em proibições absolutas por falta de distintividade, liceidade e/ou veracidade do sinal.

**Um artigo sobre o assunto pode ser encontrado no seguinte link:**

[INPI adota posicionamentos que impactam os recursos contra o indeferimento de marcas – IDS](#)

### 4.2.2 O INPI publica novos critérios para registro de slogans como marca

Uma atualização das Diretrizes de Marcas do INPI, publicada em 27 de novembro de 2024, relaxou os critérios para registro de slogans como marcas. Anteriormente, o registro de slogans era restrito porque a lei proíbe o registro de expressões usadas exclusivamente para fins publicitários.

A nova interpretação do INPI prioriza a avaliação global da marca. Isso significa que, mesmo que um slogan seja usado apenas para publicidade, ele pode ser registrado desde que seja depositado em conjunto com um elemento distintivo, como um logotipo ou símbolo da empresa.

**Um artigo sobre o assunto pode ser encontrado no seguinte link:**

<https://ids.org.br/noticia/inpi-atualiza-diretrizes-para-registro-de-marcas-com-elementos-de-propaganda-em-seu-manual-de-marcas/>

## 4.3 Contratos de PI

### 4.3.1 Novas regras para acordos de PI no Brasil

Em 1º de janeiro de 2024, entrou em vigor no Brasil a Lei nº 14.596, de 14 de junho de 2023, que introduz regras específicas para transações envolvendo ativos intangíveis e revoga toda a legislação anterior relacionada à remessa de royalties ao exterior.

A nova lei estabelece mudanças significativas para contratos de propriedade industrial (PI), alinhando as regulamentações brasileiras às diretrizes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Transações envolvendo ativos intangíveis agora estão sujeitas a regras de preços de transferência. Outra modificação importante é a exigência de que as taxas de royalties estejam em conformidade com o princípio arm's length, garantindo que os pagamentos reflitam os mesmos termos que seriam aplicados se os intangíveis fossem licenciados ou transferidos para uma empresa não relacionada.

Além disso, a nova lei elimina a exigência obrigatória de averbação de contratos de PI no INPI. À primeira vista, isso pode sugerir que o registro não é mais necessário. No entanto, ele continua sendo importante,

principalmente do ponto de vista fiscal. O certificado de registro emitido pelo INPI torna o contrato de PI oponível a terceiros e serve como prova do objeto do contrato e dos direitos de PI envolvidos, reduzindo o potencial de interpretação livre do contrato pelas autoridades fiscais. Isso pode mitigar significativamente os riscos fiscais, incluindo possíveis questionamentos da Receita Federal sobre pagamentos remetidos e cobranças de impostos.

**Artigos sobre o assunto podem ser acessados através dos links:**

[Circular n1](#)

[Circular n2](#)

## **4.4 Proteção de dados**

### **4.4.1 A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) publicou seu regulamento sobre comunicação de incidentes de segurança**

Em 26 de abril de 2024, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) publicou a Resolução CD/ANPD nº 15, de 24 de abril de 2024, que aprova a Regulamentação de Notificação de Incidentes de Segurança. A regulamentação em questão estabelece os procedimentos para notificação de incidentes de segurança que possam acarretar risco relevante ou danos aos titulares de dados, nos termos do artigo 48 da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Entre as principais disposições da regulamentação estão: a obrigação de notificar a ANPD e o titular dos dados sempre que ocorrer um incidente de segurança que possa representar risco significativo ou danos aos titulares de dados pessoais; um prazo de três dias úteis para notificação, contado a partir do momento em que o controlador toma conhecimento de que o incidente afetou dados pessoais, prorrogado para seis dias úteis para pequenas entidades; e a exigência de que o controlador mantenha um registro do incidente de segurança por pelo menos cinco anos, entre outras medidas.

**Um artigo sobre o assunto pode ser encontrado no seguinte link:** [Circular n5](#)

### **4.4.2 A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) publica regulamento sobre o papel do encarregado de proteção de dados**

Em 17 de julho, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) publicou a Resolução CD/ANPD nº 018 que aprova o regulamento sobre a atuação do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. O regulamento tem como objetivo estabelecer normas complementares que detalham a indicação, a definição, as atribuições e a atuação do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, conforme o disposto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados). Esse profissional é responsável por intermediar a comunicação entre os titulares dos dados, as empresas ou organizações que os utilizam e a ANPD. O documento entrará em vigor na data de sua publicação.

**Um artigo sobre o assunto pode ser encontrado no seguinte link:**

[ANPD publica Regulamento sobre a atuação do encarregado](#)

#### **4.4.3 A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) publica regulamento sobre transferências internacionais de dados**

Em 23 de agosto de 2024, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) publicou a Resolução CD/ANPD nº 19/2024, que aprovou a Regulamentação sobre Transferências Internacionais de Dados. O documento tem como objetivo estabelecer os procedimentos e regras aplicáveis às operações de transferência internacional de dados nas seguintes situações: (i) para países ou organizações internacionais que ofereçam um nível de proteção de dados pessoais equivalente ao estabelecido pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); ou (ii) quando o controlador de dados oferecer e demonstrar garantias de conformidade com os princípios, direitos dos titulares de dados e o marco de proteção de dados estabelecido pela LGPD. Neste último caso, as garantias podem ser fornecidas na forma de cláusulas contratuais específicas para uma determinada transferência, cláusulas contratuais padrão ou regras corporativas globais.

A regulamentação descreve princípios e diretrizes para transferências internacionais de dados, estabelece critérios para sua execução, diferencia transferências internacionais de dados de coleta internacional de dados e define requisitos de transparência, entre outras disposições.

**Um artigo sobre o assunto pode ser encontrado no seguinte link:**

[ANPD publica documento que regula a transferência internacional de dados – IDS](#)

## **4.5 Inteligência Artificial**

### **4.5.1 Governo federal lança o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial 2024-2028**

Em 30 de julho de 2024, o governo federal apresentou o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) 2024-2028, um projeto que visa posicionar o Brasil como líder global em tecnologia de inteligência artificial (IA). O plano, intitulado “IA para o Bem de Todos”, foi desenvolvido em colaboração com o setor privado e outras instituições para estabelecer metas e diretrizes para o desenvolvimento e aplicação da IA em diversos setores, incluindo saúde, educação, segurança pública e energia.

O financiamento do projeto virá do setor privado, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O PBIA está estruturado em torno de 10 premissas-chave e visa modernizar os serviços públicos, aproveitando a IA para introduzir inovações tecnológicas que aumentem a eficiência e a qualidade. O foco principal do investimento será em Ações de Impacto Imediato—iniciativas que já estão em andamento ou que serão lançadas em curto prazo para enfrentar desafios específicos em áreas prioritárias como saúde, agricultura, meio ambiente, indústria, comércio e serviços, educação, desenvolvimento social e administração pública.

**Um artigo sobre o assunto pode ser encontrado no seguinte link:**

[Governo federal lança Plano Brasileiro de Inteligência Artificial 2024-2028 – IDS](#)

#### **4.5.2 Senado aprova projeto de lei para regulamentar a inteligência artificial no Brasil**

Em 10 de dezembro de 2024, o Senado brasileiro aprovou o Projeto de Lei 2.338/23, que visa regulamentar os sistemas de inteligência artificial (IA) no Brasil.

Entre os principais pontos do projeto estão: a criação do SIA - Sistema Nacional de Regulação e Governança de IA; o estabelecimento de direitos para pessoas ou grupos afetados pela IA; a adoção de regras de governança de IA; a definição de IA de risco excessivo, cujo desenvolvimento é proibido, e IA de alto risco, sujeita a regras de conformidade mais rigorosas; o estabelecimento de diferentes regimes de responsabilidade civil; e a definição de multas em caso de infração.

Em relação aos direitos autorais, o projeto limita o “uso justo” de obras protegidas por direitos autorais para fins de treinamento de IA a organizações científicas e de pesquisa sem fins lucrativos. De acordo com o projeto, autores cujos direitos sejam violados terão direito a uma remuneração “proporcional” e razoável, considerando o “tamanho do agente de IA”, além de poderem solicitar uma liminar para interromper a violação imediatamente.

O próximo passo será a análise do projeto pela Câmara dos Deputados. Se não houver alterações, o documento seguirá para sanção presidencial. Se for alterado, o texto retornará ao Senado para nova votação.

**Um artigo sobre o assunto pode ser encontrado no seguinte link:**

[Senado brasileiro aprovou o Projeto de Lei 2.338/23](#)

#### **4.6 Fake News**

##### **4.6.1 Supremo Tribunal Federal assina acordo com Big Techs para combater desinformação em redes sociais**

Em 6 de setembro de 2024, representantes de algumas plataformas digitais e redes sociais, como TikTok, YouTube, Meta, Microsoft e Kwai, assinaram um acordo para aderir ao Programa de Combate à Desinformação do Supremo Tribunal Federal (STF). O programa foi criado em 2021 para combater práticas que afetam a confiança das pessoas no STF, distorcem ou alteram o significado de decisões e colocam em risco direitos fundamentais e a estabilidade democrática. Portanto, o foco é desenvolver projetos, ações e produtos com diversos parceiros para disseminar informações corretas e explicar de forma mais clara o funcionamento e as competências do tribunal.

**Um artigo sobre o assunto pode ser encontrado no seguinte link:**

[STF assina acordo com Big Techs](#)

**ids**  
Instituto  
Dannemann  
Siemsen

**ids.org.br**

