

Evolução da jurisprudência em Marcas e Direito Autoral

*Case-Law Developments in the Areas of
Trademarks and Copyright*

Celso Santos

Juiz Federal - República Federativa do Brasil

Praia, 09 de novembro de 2022

Evolução da jurisprudência

- ▶ Casos recentes no **Brasil**
 - Indenização
 - Contrafação
 - Discussão sobre validade do registro de marca
- ▶ Casos relevantes pelo mundo
 - Estados Unidos
 - Europa
 - China

Brasil - Indenização

- ▶ Qual a prova necessária para comprovar o dano e obter uma indenização em casos de violação à propriedade intelectual?

Dano moral por uso indevido da marca é aferível *in re ipsa*:

- basta comprovar o ato ilícito
- não é necessário comprovar efetivo abalo moral

Exemplo: caso COTEMIG x CETEMIG

“(...) considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) [€ 9.709], a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso.”

(STJ, REsp n. 1.327.773, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 28/11/2017)

Brasil - Indenização

▶ Caso Howden Solyvent



Fonte: <https://www.howden.com/en-us/contact-us/locations/europeu>

- ▶ Criação de joint-venture **Solyvent do Brasil** com empresa brasileira
- ▶ Fim da sociedade, retorno da propriedade intelectual à Howden
- ▶ Sócios brasileiros continuaram a joint-venture, com a marca Solyvent
- ▶ Notificados, trocam o nome da empresa para **Solivam do Brasil**

Brasil - Indenização

- ▶ Ajuizada ação para abstenção de uso e pagamento de indenização

Decisão: “ é devida reparação por **danos patrimoniais** (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por **danos extrapatrimoniais** na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido”

(STJ, AgInt no AREsp nº 1.674.179/SP, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 24/8/2020)

- ▶ Jurisprudência aplicável para:
 - atos de **violação de direito de propriedade industrial**
 - atos de **concorrência desleal**
 - atos de violação de **direito autoral**

Brasil - Contrafação

- ▶ Apreensão de produtos contrafeitos

Bolas de futebol Adidas



Fonte:
[blogs.diariodepernambuco.com.br
/esportes/2014/05/09/suape-na-
mira-das-bolas-falsificadas-da-
copa-mas-com-acao-da-receita-
federal](https://blogs.diariodepernambuco.com.br/esportes/2014/05/09/suape-na-mira-das-bolas-falsificadas-da-copa-mas-com-acao-da-receita-federal)

“A importação de produtos falsificados, ainda que não exibidos no mercado consumidor, gera dano moral presumido (*in re ipsa*).”

(STJ, AgInt no REsp n. 1.652.576/RJ, rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 29/10/2018)

Brasil - marca registrada

► Caso Natura x Jequití

Creme
NATURA
erva-doce



Creme
JEQUITI
erva-doce



Fonte: petição inicial no processo nº
0114693-71.2013.4.02.5101

Pedidos:

- Abstenção do uso de embalagem semelhante (imitação de *trade dress*)
- Abstenção do uso da marca JEQUITI ERVA DOCE (imitação da marca registrada NATURA ERVA DOCE)

Conclusão:

▶ Quanto ao *trade dress*:

- Jequiti condenada a abster-se de utilizar embalagem similar, por ser passível de confusão
- Jequiti condenada também ao pagamento de indenização

▶ Quanto ao uso da marca JEQUITI ERVA DOCE:

- Rejeitado o pedido de abstenção de uso da marca JEQUITI ERVA DOCE, pois foi registrada no INPI
- para obter a abstenção, a autora deve ajuizar ação de nulidade de registro de marca, no qual serão réus o titular do registro (Jequiti) e o INPI.

Precedente vinculante no Brasil

(Tema 950/STJ, julgado em 13/12/2017)

EUA - Caso Booking.com

- ▶ Registro para a marca “Booking.com” foi negado pelo USPTO
- ▶ Fundamento:
 - “booking” é termo genérico para os serviços identificados pela marca
 - simples acréscimo de “.com” não confere distintividade
- ▶ Decisão revertida no Judiciário federal:
 - Tribunal Distrital dos EUA (Distrito oriental da Virgínia)
 - Tribunal de Apelações dos EUA (4º Circuito)
- ▶ USPTO recorreu à Suprema Corte dos Estados Unidos

EUA - Caso Booking.com

- ▶ Suprema Corte: manteve decisão, por 8 x 1. Fundamentos:
 - O caráter genérico de um determinado termo depende de seu significado para os consumidores;
 - Um termo “genérico.com” pode ser registrável por uma empresa se não tiver um significado descritivo da classe, ou seja, se for capaz de distinguir uma empresa entre os membros daquela classe de produto/serviço;
 - É incorreta a interpretação do USPTO no sentido de que adicionar “.com” não permite a identificação de sua fonte.
 - Concessão do registro não impede que concorrentes usem o termo “booking”.

(Patent and Trademark Office v. Booking.com B. V., julgado em 30/06/2020)

Europa - Caso Testarossa

- ▶ Autec AG requereu o registro para a marca “Testa Rossa”, para bicicletas e brinquedos, na Alemanha
- ▶ Oposição por parte da Ferrari, fabricante do veículo da marca “Testarossa”, produzido entre 1984 e 1996



(fonte:
[maisfutebol.iol.pt/motores/noticia/ferrari-
perde-exclusividade-do-nome-testarossa](http://maisfutebol.iol.pt/motores/noticia/ferrari-perde-exclusividade-do-nome-testarossa))

Europa - Caso Testarossa

- ▶ Autotec requereu a extinção do registro da marca “Testarossa” da Ferrari na Alemanha, em razão do desuso.
- ▶ Decisão favorável do Tribunal Regional de Düsseldorf.
- ▶ Ferrari recorreu alegando que ainda há uso sério da marca, pois vende peças e acessórios do veículo, há revenda e que presta serviços de manutenção.
- ▶ Tribunal de Justiça da União Europeia (TJ/UE) apreciou a questão, com as seguintes conclusões:
 - há uso sério da marca na venda de peças e acessórios, mesmo que seja um uso restrito à veículos esportivos de luxo;
 - há uso sério na revenda e prestação de serviços, quando o titular usa a marca em tais atividades;
 - é ônus do titular do registro (Ferrari) comprovar o uso sério da marca no período de investigação.

China - Caso Qiaodan

- ▶ Michael Jordan x Qiaodan Sports Co. Ltd.
- ▶ Nulidade dos registos para a marca 乔丹 (Qiaodan)



(fonte: <https://www.hfgip.com/zh/node/62897>)

China - Caso Qiaodan

- ▶ Após anos de disputa, Jordan foi vencedor em parte; fundamentos:
 - imprensa chinesa usava 乔丹 (Qiaodan) para se referir à Michael Jordan;
 - ré buscou aproveitar-se da grande reputação do nome do autor.
- ▶ Condenações da Ré:
 - pedido de desculpas público, em jornais e internet;
 - abster-se de usar Qiaodan em seu nome empresarial;
 - abster-se de usar marcas 乔丹 (Qiaodan) registradas há menos de 5 anos;
 - pagamento de indenização por danos morais e despesas do processo.
- ▶ E as marcas “Qiaodan” registradas há mais de 5 anos?
 - decisão: não são mais anuláveis, conforme a Lei de Marcas chinesa;
 - a ré pode usar, mas deve indicar que não possui relação com Jordan.

Conclusão

- ▶ **Brasil:** jurisprudência caminha para maior facilidade para reparação dos danos causados por infração à direitos de propriedade intelectual;
- ▶ **Mundo:** jurisprudência demonstra aumento na proteção dos direitos de propriedade intelectual.