

PROPRIEDADE
intelectual

O boletim eletrônico **Propriedade Intelectual** traz informações sobre as principais decisões judiciais, atos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e textos legais relacionados à área no Brasil e exterior.

PERIODICIDADE

Bimestral

SÓCIO RESPONSÁVEL

José Mauro Decoussau Machado

COLABORADORES

Márcio Junqueira Leite, Gustavo Ferrer
e Victor Dotti

CONTATO

pna@pn.com.br

Este boletim tem caráter genérico e informativo, não constituindo opinião legal para qualquer operação ou negócio específico. Para mais informações, entre em contato com nossos advogados ou visite o website www.pinheironeto.com.br.

DECISÕES JUDICIAIS

- **Justiça Estadual**
- Justiça Federal
- Superior Tribunal de Justiça



JUSTIÇA ESTADUAL

TSJP julga caso pioneiro envolvendo Indicações Geográficas

A 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou recentemente um dos primeiros casos envolvendo violação a registro de Indicação Geográfica no Brasil.

Na ação, o *Conorzio del Prosciutto di San Daniele*, entidade responsável pela tutela da Denominação de Origem “San Daniele”, requereu uma ordem de abstenção de uso da Denominação de Origem por empresa que não observava os procedimentos de produção dos presuntos, previstos expressamente no registro emitido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Isso porque a empresa promovia o corte e embalagem dos presuntos em seu entreposto particular situado no Brasil, ao passo que o registro determina que tal procedimento seja feito exclusivamente na região de *San Daniele del Friuli*, na Itália, ou no ponto final de venda.

Em primeira instância, o Magistrado da 10ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo julgou a ação parcialmente procedente, determinando a abstenção de uso da expressão “San Daniele” nas embalagens dos presuntos da empresa brasileira. O entendimento foi de que devem ser observadas todas as regras constantes no registro para que se possa usar a Denominação de Origem, sob pena de desvirtuar as qualidades e características essenciais dos produtos e induzir os consumidores em erro.



FOTO: ADOBE STOCK

Em sede de julgamento de recurso de apelação, a Câmara manteve a sentença por votação unânime. Nos termos do voto do Relator, Desembargador Hamid Bdine, “há regras específicas para o *fatiamento e novo acondicionamento do presunto cru, estabelecendo a necessidade de monitoramento desse processo para evitar a depreciação das características essenciais do autêntico Presunto San Daniele se não respeitada a área de abrangência.*”

FONTE: Processo nº. 1087543-93.2015.8.26.0100, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP.

- Justiça Estadual
- Justiça Federal
- Superior Tribunal de Justiça



↑ [voltar ao início](#)



FOTO: ADOBE STOCK

TJSP: indenização pela não inclusão de nome de dublador em créditos de filme é indevida

A 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de indenização de um dublador que alegava que seu nome não havia sido inserido nos créditos de um filme.

O dublador ingressou com ação indenizatória contra a Sony Pictures, alegando ter dublado a voz de um personagem de um seriado, pleiteando indenização por danos morais e pagamento de multas pela não inclusão de seu nome nos créditos da obra.

Em primeira instância, a ação foi julgada totalmente improcedente pela 2ª Vara Cível do Foro de Barueri, Estado de São Paulo. O

entendimento foi de que o dublador deixou de trazer qualquer documento que comprovasse a realização dos serviços de dublagem no passado. O Magistrado ressaltou ainda que o dublador já havia sido remunerado pelo seu trabalho e pela cessão dos direitos autorais, não podendo pleitear verbas indenizatórias tempos depois.

Após julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença, a Câmara entendeu, por votação unânime, que o dublador não pode agir de maneira contraditória, autorizando o uso de sua voz quando da celebração do contrato de prestação de serviços, e, tempos depois, insurgir-se contra sua própria autorização. Dessa forma, foi mantida a sentença de primeiro grau.

FONTE: Processo nº. 101635947-2013.8.26.0068, 8ª Câmara de Direito Privado do TJSP.

Transmissão de músicas via internet não configura execução pública, decide TJRJ

A 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (“TJRJ”) firmou entendimento no sentido de que a transmissão de músicas via internet não configura execução pública, afastando a cobrança pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (“ECAD”) pela licença dos direitos autorais dos artistas.

O ECAD ajuizou ação contra o portal Terra objetivando o pagamento de licença para a reprodução de músicas pelo aplicativo de streaming “Sonora”. A demanda foi julgada improcedente em primeira instância, sob o entendimento de que o ECAD não poderia cobrar direitos autorais do aplicativo.

Em sede de julgamento de recurso de apelação, a 14ª Câmara Cível entendeu que a reprodução de músicas pelo aplicativo “Sonora” não é pública, pois cada usuário seleciona seu próprio conteúdo, que é transmitido individualmente. Nos termos do voto do Relator, que foi acompanhado por unanimidade, “a cobrança deve ser feita diretamente pelo titular dos direitos patrimoniais sobre a obra”, no caso os artistas. Nesse caso, os titulares dos direitos autorais são diretamente remunerados pelo próprio “Sonora”, fazendo-se desnecessária a intermediação do ECAD.

FONTE: Processo nº. 0176131-07.2009.8.19.0001, 14ª Câmara Cível do TJRJ. ■

JUSTIÇA FEDERAL

Nome empresarial gera exclusividade ao titular somente em âmbito estadual, decide Tribunal Regional Federal da 2ª Região

A Revista Capricho garantiu o direito de utilizar sua marca no segmento de comércio de roupas. A utilização da marca “Capricho” para identificar o ramo de vestuário foi contestada pela Confecções Capricho, que teve o pedido de registro de sua marca denegado pelo INPI por conta da preexistência do registro da Revista no mesmo ramo de mercado.

A Confecções Capricho alegou na esfera judicial que havia registrado seu nome empresarial perante a Junta Comercial antes do registro da marca da Revista Capricho pelo INPI, argumento que foi acolhido em primeira instância para anular as marcas da Revista.

Todavia, a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região reformou a decisão de primeira instância, entendendo que para que o nome empresarial tenha proteção em âmbito nacional, é necessário o seu registro em todas as juntas comerciais do Brasil, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, a Confecções Capricho não pode impedir a Revista Capricho de utilizar suas marcas no ramo de vestuário.

FONTE: Apelação nº. 0112410-41.2014.4.02.5101, 2ª Turma Especializada do TRF-2. ■

- Justiça Estadual
- Justiça Federal
- Superior Tribunal de Justiça



FOTO: ADOBE STOCK

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Peixe Urbano vence disputa judicial sobre uso de sua marca contra Hotel Urbano

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) determinou pagamento de indenização à empresa “Peixe Urbano” por reprodução indevida de sua marca, determinando à “Hotel Urbano” a vedação de uso da expressão “Urbano”.

O STJ entendeu que a expressão “Urbano”, de forma isolada, não é de exclusividade da “Peixe Urbano”. Todavia, o Relator ressaltou que o uso promovido pela “Hotel Urbano” reproduz de forma indevida o conjunto gráfico da marca da concorrente.

Além disso, segundo o acórdão, a atitude da “Hotel Urbano” foi considerada como ato de concorrência desleal, tendo em vista que a empresa se utilizou de técnicas de desvio de clientela consideradas ilícitas pela legislação, como por exemplo a contratação de anúncio pago na ferramenta de busca do Google para que o nome “Hotel Urbano” fosse exibido a cada vez que alguém pesquisasse pelo termo “Peixe Urbano”.

FONTE: Recurso Especial nº. 1.606.781/RJ, Terceira Turma do STJ. ■