

# 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

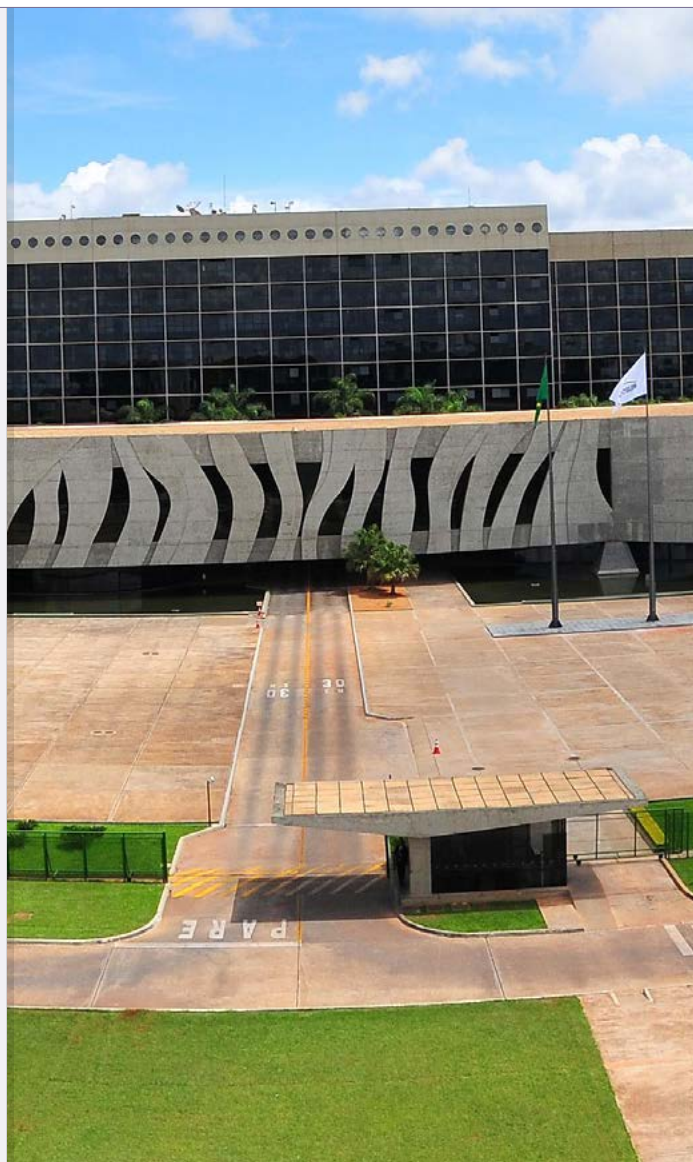
## CONTATO

[pna@pn.com.br](mailto: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](http://www.pinheironeto.com.br).

- Superior Tribunal de Justiça
- Justiça Estadual

- INPI



EDIFÍCIO-SEDE E INSTALAÇÕES DO STJ (FOTO: DIVULGAÇÃO).

## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### STJ confirma proteção legal à paródia e permite uso de marcas semelhantes para fins diversos

A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça autorizou que o site “Falha de São Paulo” permaneça no ar, entendendo que não existe violação à marca do renomado jornal “Folha de São Paulo”.

O voto vencedor, acompanhado pela maioria dos Ministros, consignou que a legislação autoral autoriza a paródia e prestigia a liberdade de expressão, levando em consideração que o site “Falha de São Paulo” possui conotação de entretenimento, produzindo conteúdo nitidamente satírico.

Além disso, foi reconhecido que o grau de especialização dos consumidores do jornal “Folha de São Paulo” não permite alegar que haveria possibilidade de confusão entre as expressões, ainda que semelhantes, pois, segundo o voto vencedor, os leitores do periódico possuem alto “grau de discernimento e de inteligência”.

FONTE: STJ, RESP 1.548.849, 4ª TURMA. ■

- Superior Tribunal de Justiça
- Justiça Estadual

- INPI

[↑ voltar ao início](#)**JUSTIÇA ESTADUAL**

## TJSP decide que identidade fonética de marcas em idiomas diversos não gera confusão perante os consumidores

A 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) confirmou sentença de improcedência de ação ajuizada pela titular da marca “Dagniaux”, que pretendia obter ordem de abstenção de uso da marca “Danio”.

A autora da ação alegou que a expressão “Dagniaux”, utilizada para identificar sorvetes, por ser de origem francesa, seria pronunciada corretamente como “Daniô”, motivo pelo qual, supostamente, os consumidores poderiam se confundir com a marca “Danio”, designada para identificar iogurtes.

O Relator da apelação consignou em seu voto que a identidade fonética só está presente na pronúncia francesa da marca “Dagniaux”, o que afasta o risco de confusão, o que é corroborado pelo fato de as empresas atuarem em segmentos distintos de mercado.

FONTE: PROCESSO Nº. 1037151-18.2016.8.26.0100, 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL DO TJSP. ■



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (FOTO: DIVULGAÇÃO).

## TJSP institui varas de primeira instância especializadas em matéria empresarial, incluindo propriedade industrial

O TJSP anunciou recentemente a conversão de três varas cíveis da comarca da Capital em varas empresariais e de conflitos de arbitragem. As varas terão competência para apreciar processos relativos a direitos de empresa, sociedades anônimas, propriedade industrial, concorrência desleal, franquia e aspectos atinentes à Lei de Arbitragem.

Com a conversão, o Estado de São Paulo passará a contar com órgãos judiciais especializados em conflitos empresariais nas duas instâncias.

Apesar da determinação da conversão das Varas em caráter de urgência, ainda não há data certa para que a medida seja implementada.

## TJSP veda uso da marca “João Andante”

A 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP determinou a abstenção de uso da marca “João Andante” por empresa produtora de cachaças, por entender que há imitação ideológica da marca de whiskies “Johnnie Walker”.

Segundo voto do Relator, apesar de as expressões “João Andante” e “Johnnie Walker” não serem idênticas, é inconteste que a primeira é mera tradução ao português da segunda que, por seu turno, é uma marca notoriamente conhecida em todo o mundo pela qualidade de seus whiskies. O Magistrado ressaltou, ainda, que há imitação inclusive do elemento figurativo da marca, representado por um homem caminhando com uma cartola na cabeça e segurando uma bengala em suas mãos.

A titular da marca “João Andante” foi condenada, ainda, ao pagamento de indenização por danos materiais, que serão apurados de acordo com o valor auferido em razão da imitação de marca alheia, e por danos morais, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

FONTE: PROCESSO Nº. 1029080-95.2014.8.26.0100, 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL DO TJSP. ■

- Superior Tribunal de Justiça
- Justiça Estadual

- INPI



INPI

## INPI convoca consulta pública para regular o processo simplificado de deferimento de pedidos de patente

Visando reduzir o acúmulo de pedidos de registro de patentes em fila de espera, que no mês de Junho atingiu o número de 231.184 processos, o INPI convocou consulta pública para discutir e estruturar o procedimento de simplificação do exame dos pedidos de patentes.

De acordo com o INPI, os pedidos de patente depositados até a data da publicação da norma, e que atualmente aguardam exame, serão deferidos no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a não ser que o próprio requerente manifeste seu interesse em sentido contrário, ou que haja oposição por parte de terceiros. As patentes farmacêuticas não farão parte do processo simplificado de análise, tampouco os pedidos de registro protocolados após a publicação da norma.

Os interessados terão até o dia 31.8.2017 para enviar suas sugestões por meio do site oficial do INPI, [acesse aqui](#).

FONTE: STJ, RESP 1.548.849, 4ª TURMA. ■



(IMAGEM: ADOBE STOCK.)