

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – UFS
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA – POSGRAP
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL – PPGPI

ALESSANDRO BUARQUE COUTO

**O DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL SOB A ANÁLISE
JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.**

São Cristóvão (SE)

2025

ALESSANDRO BUARQUE COUTO

**O DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL SOB A ANÁLISE
JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciência da Propriedade Intelectual, como requisito à obtenção do título de Mestre em Ciência da Propriedade Intelectual.

Orientador: Prof. Dr. João Antônio Belmino dos Santos

São Cristóvão (SE)

2025

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Couto, Alessandro Buarque

C871 d O direito da propriedade intelectual sob a análise jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça / Alessandro ; orientador, João Antonio Belmino dos Santos. – São Cristóvão, 2025.

50 f. : il.

Dissertação (mestrado em Ciência da Propriedade Intelectual) – Universidade Federal de Sergipe, 2025.

1. Propriedade intelectual. 2. Patentes. 3. I. Santos, João Antonio Belmino dos, orient. II. Título.

CDU 347.779.2

ALESSANDRO BUARQUE COUTO

**O DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL SOB A ANÁLISE
JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.**

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciência da Propriedade Intelectual, da Universidade Federal de Sergipe, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Ciência da Propriedade Intelectual. Esta dissertação foi julgada e aprovada pela comissão abaixo assinada em 24 de fevereiro de 2025.

São Cristóvão, Sergipe, Brasil.

Prof. Dr. João Antônio Belmino dos Santos – Orientador
Universidade Federal de Sergipe – UFS

Prof. Dr. Paulo Roberto Gagliardi – Membro Interno
Universidade Federal de Sergipe – UFS

Prof. Me. Lucas Cardinali Pacheco – Membro Externo
Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe - FANESE

RESUMO

O Superior Tribunal de Justiça - STJ, órgão do Poder Judiciário Brasileiro, constitucionalmente estabelecido, é de longe, o tribunal, em sede de instância superior, o melhor entre os pares, principalmente pela posição recursal antecedente, em relação ao Supremo Tribunal Federal – STF. Assim, o Superior Tribunal de Justiça, que conhece das ações comuns oriundas do Tribunais de Justiça – TJ's e dos Tribunais Regionais Federais – TRF's de todo o país, tem sido um verdadeiro filtro de questões importantes do Brasil. Assim, o STJ não se furta de enfrentar temas importantes, em especial, julgando questões sobre propriedade intelectual e suas espécies. Por este motivo, torna-se necessário compreender os julgados, em sede de desta vertente jurídica, denominada propriedade intelectual, sob a ótica do STJ, que produz vasta jurisprudência sobre esta matéria. Neste sentido, o STJ, por meio da edição nº 24, da jurisprudência em tese, com 22 verbetes, compilação realizada no ano de 2014, que teve como objetivo central a propriedade intelectual, é o objeto central do presente estudo acadêmico. Esta jurisprudência reunida trouxe importante norte para os julgamentos referente ao tema propriedade intelectual, que refletem em muito atualmente, ultrapassados estes 10 anos.

Palavras-chave: Superior Tribunal de Justiça; propriedade intelectual; jurisprudência.

ABSTRACT

The Superior Court of Justice - STJ, a constitutionally established body of the Brazilian Judiciary, is by far the best court, at a higher level, among its peers, mainly due to its previous appellate position, in relation to the Federal Supreme Court - STF. Thus, the Superior Court of Justice, which is aware of the common actions arising from the Courts of Justice – TJ's and the Federal Regional Courts – TRF's across the country, has been a true filter of important issues in Brazil. Thus, the STJ does not shy away from tackling important issues, in particular, judging issues about intellectual property and its types. For this reason, it is necessary to understand the judgments, regarding this legal aspect, called intellectual property, from the perspective of the STJ, which produces extensive jurisprudence on this matter. In this sense, the STJ, through edition n°. 24, of jurisprudence in theory, with 22 entries, a compilation carried out in 2014, which had intellectual property as its objective, is the central object of this academic study. This jurisprudence brought together has brought important guidance to the judgments regarding the subject of intellectual property, which reflect a lot today, after these 10 years.

Keywords: Superior Court of Justice; intellectual property; jurisprudence.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1	31
FIGURA 2	39

LISTA DE GRÁFICO

GRÁFICO 1

12

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AGRG – Agravo Regimental

CE - Ceará

GATT - General Agreement on Tariffs and Trade

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

LPI – Lei de Propriedade Industrial

MG – Minas Gerais

Nº - Número

OMC – Organização Mundial do Comércio

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual

PR – Paraná

RESP – Recurso Especial

RJ – Rio de Janeiro

RS – Rio Grande do Sul

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

SP – São Paulo

STF – Supremo Tribunal Federal

STJ – Superior Tribunal de Justiça

TJ – Tribunal de Justiça

TRF – Tribunal Regional Federal

UFS – Universidade Federal de Sergipe

UNIT – Universidade Tiradentes

WIPO – World Intellectual Property Organization

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	10
1.1 Objetivos	11
1.2 Justificativa e Relevância	12
1.3 Delimitações do Estudo	13
1.4 Estrutura da Dissertação	13
2 REFERENCIAL TEÓRICO	13
2.1 Propriedade intelectual e suas espécies	14
2.2 O Poder Constituinte, o Poder Judiciário no Brasil e o STJ	15
2.3 A legislação brasileira em matéria da propriedade intelectual e seus autores	22
2.4 A jurisprudência em tese nº 24 do STJ e os seus 22 tópicos centrais	25
2.4.1. A marca de alto renome é exceção ao princípio da especialidade e tem proteção especial em todos os ramos da atividade, desde que previamente registrada no Brasil e assim declarada pelo INPI	26
2.4.2. A marca notoriamente conhecida é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial ao seu ramo de atividade independentemente de registro no Brasil	26
2.4.3. O atual conceito de marca de alto renome previsto no artigo 125 da lei de propriedade industrial é análogo ao antigo conceito da marca notória previsto no artigo 67 do revogado código da propriedade industrial – Lei 5.771/71	27
2.4.4. Marcas fracas ou evocativas, constituídas por expressões comuns ou genéricas, não possuem o atributo da exclusividade podendo conviver com outras semelhantes	28
2.4.5. Na vigência da Lei n. 5.772/71 (antigo Código da Propriedade Industrial) não poderiam ser objeto de patente produtos químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação	29
2.4.6. O direito de exclusividade ao uso da marca é, em regra, limitado pelo princípio da especialidade, ou seja, à classe para a qual foi deferido o registro	31
2.4.7. Para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos	32
2.4.8. Para se conceder a proteção especial da marca de alto renome, em todos os ramos de atividade, (art. 125 da LPI) é necessário procedimento administrativo junto ao INPI	32
2.4.9. Cabe ao INPI e não ao Poder Judiciário analisar os requisitos necessários à qualificação da marca como de alto renome	33
2.4.10. O termo inicial da prescrição da ação indenizatória por uso indevido de marca surge a partir da violação do direito, prolongando-se no tempo nos casos de violações permanentes ou continuadas	34
2.4.11. A ação de nulidade de registro de marca ou patente é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade, devendo correr na Justiça Federal ante a obrigatoriedade de participação do INPI	35
2.4.12. Prescreve em cinco anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial. (Súmula n. 143/STJ)	36
2.4.13. O prazo prescricional para a ação de abstenção de uso de marca, na vigência do Código Civil de 1916, é de 10 anos entre presentes e 15 anos entre ausentes, aplicando-se o prazo das ações reais previsto no artigo 177, segunda parte, do CC/16	37

2.4.14. A declaração de caducidade do registro de marca tem efeitos jurídicos a partir de sua declaração (ex nunc), e não efeitos retroativos (ex tunc)	37
2.4.15. A não observância dos padrões dos produtos e serviços da marca licenciada demonstra o seu uso indevido e autoriza a tutela inibitória para impedir a utilização	38
2.4.16. Para a caracterização da colidência entre marcas, devem ser utilizados os seguintes parâmetros: (i) as marcas devem ser apreciadas sucessivamente, de modo a se verificar se a lembrança deixada por uma influência na lembrança deixada pela outra; (ii) as marcas devem ser avaliadas com base nas suas semelhanças e não nas suas diferenças; e (iii) as marcas devem ser comparadas pela sua impressão de conjunto e não por detalhes	39
2.4.17. Não é possível a prorrogação por 5 (cinco) anos do prazo de proteção de 15 (quinze) anos concedido às patentes estrangeiras depositadas em data anterior a 1º de janeiro de 2000, ante a ausência de suporte legal e da inaplicabilidade automática e sem reserva do acordo internacional TRIPs	40
2.4.18. A Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado	41
2.4.19. A legislação observa o sistema atributivo para obtenção do registro de propriedade de marca, considerando-o como elemento constitutivo do direito de propriedade (art. 129 da LPI); porém também prevê um sistema de contrapesos, reconhecendo situações que originam direito de preferência à obtenção do registro, lastreadas na repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário	43
2.4.20. Vigor no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso	45
2.4.21. A proteção relativa à designação, por título genérico, de banda ou grupo musical se adequa às regras da propriedade industrial, e não às normas inerentes à personalidade	46
2.4.22. O entendimento, extraído do art. 50 da Lei n. 5.772/71 (antigo Código de Propriedade Industrial), de que, não paga a anuidade no prazo estabelecido no art. 25 do mesmo diploma legal, isto é, dentro dos primeiros 180 dias do respectivo período anual, caduca automaticamente a patente, mostra-se incompatível com o devido processo legal, que exige, mesmo nos processos administrativos, a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV), fazendo-se necessária a prévia notificação do titular	47
3 METODOLOGIA	48
4 RESULTADOS	50
4.1 Os tópicos centrais de propriedade intelectual na jurisprudência em tese nº 24, do STJ	51
4.2 A segurança jurídica alcançada	51
4.3 A manutenção do entendimento jurisprudencial até o ano de 2024	52
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	53
REFERÊNCIAS	55
APÊNDICE – CRONOGRAMA	59

1 INTRODUÇÃO

A propriedade intelectual é um tema de grande relevância para o direito brasileiro e mundial. Tanto é verdade que está disciplinado em várias legislações pátrias e por meio de inúmeras jurisprudências nos Tribunais do Brasil e do restante do planeta.

Trata-se de um seguimento do direito que busca garantir a segurança jurídica ao titular de um invento ou criação de uma marca, ao projetista de um desenho industrial, ao estabelecimento de uma indicação geográfica, ou seja, qualquer tema envolto aos direitos do autor e conexos ou de propriedade industrial, além de direitos *sui generis*, como o caso de proteção de variedade de plantas, topografia de circuito integrado, conhecimentos tradicionais e manifestações folclóricas.

Em face da gama de espécies atreladas ao gênero propriedade intelectual, o direito regula as relações jurídicas desta seara, em regra, imaterial, para fins de garantir a segurança jurídica de todos os atores envolvido. O Estado brasileiro, por sua vez, ainda que sob a prerrogativa de disciplinar, regular, sancionar e limitar direitos, passa a ser também um possível agente detentor desta espécie de propriedade.

No Brasil há um órgão estatal, uma autarquia criada para atender especialmente a propriedade intelectual no âmbito da indústria, denominada Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. Apesar de que, hoje, esta autarquia possui uma amplitude maior do que a sua própria denominação e finalidade primária. O fato é que funciona como modalidade de escritório para fins de registro de propriedade intelectual no país.

Diante desta realidade brasileira, resta tratar do Poder Judiciário, que é a última instância de julgamento de questões envolvendo a matéria aqui tratada. Por meio da Constituição Federal de 1988, ficou definido o campo de competência para julgamento das lides envolvendo a propriedade intelectual. No entanto, como há competências exclusivas, concomitantes e residuais no campo legislativo e judicial, muitas vezes, torna-se imperioso a definição, por meio de decisões monocráticas ou coletivas, para dirimir eventuais lacunas deixadas pelo legislador.

A priori, a competência da justiça federal, torna-se berço para a solução da matéria que versa sobre a propriedade intelectual em muitas das suas vertentes, principalmente quando há questões internacionais em disputa ou quando a União ingressa no feito. Em muitos casos, a justiça estadual é chamada a julgar a lide, principalmente quando ocorre o declínio de competência.

Assim, pelo apresentado, é possível vislumbrar, não só pela complexidade da matéria, em sede nacional ou internacional, bem como por questões econômicas e por razões de competência judicante, é que os tribunais são forçados ao julgamento, tanto pelos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais, Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.

O Superior Tribunal de Justiça, instância superior, abaixo apenas do STF, vem produzindo muitos julgados importantes para a solução de demandas na seara da propriedade intelectual, principalmente na formulação de jurisprudências de grande relevância, a exemplo do compêndio que versa sobre a jurisprudência em tese de nº 24, daquela Egrégia Corte.

Este Tribunal superior, vem agregado conceitos para melhor aplicação ao direito em matéria de propriedade intelectual. O STJ será o foco de estudos, principalmente a jurisprudência por ele produzido sobre propriedade intelectual, em especial, a revista jurisprudência em tese de nº 24, que atualmente, vem disciplinando os julgamentos sobre este tema. Por esta razão, os votos e decisões dos Ministros desta Corte serão objeto de estudo, bem como as decisões proferidas ao longo destes 10 (anos) sobre a matéria.

1.1 Objetivos

O objeto de estudo da presente pesquisa terá como norte central, a jurisprudência do STJ, em matéria judicante e administrativa, sobre a propriedade intelectual no Brasil.

Como objetivos específicos, podemos delimitar:

- a) Realizar uma revisão de literatura acerca das legislações brasileiras e julgados do STJ, em matéria de propriedade intelectual;
- b) Identificar os temas de propriedade intelectual mais abordadas pelos julgados do STJ, em especial ao que são citados na jurisprudência em teses;
- c) Demonstrar os reflexos destes julgados para a aplicação do direito de propriedade intelectual tanto na seara judicante como na administrativa até o ano de 2024;
- d) Traçar um paralelo de espécies de propriedade intelectual analisadas pelo STJ, para evidenciar o grau de importância de cada uma.

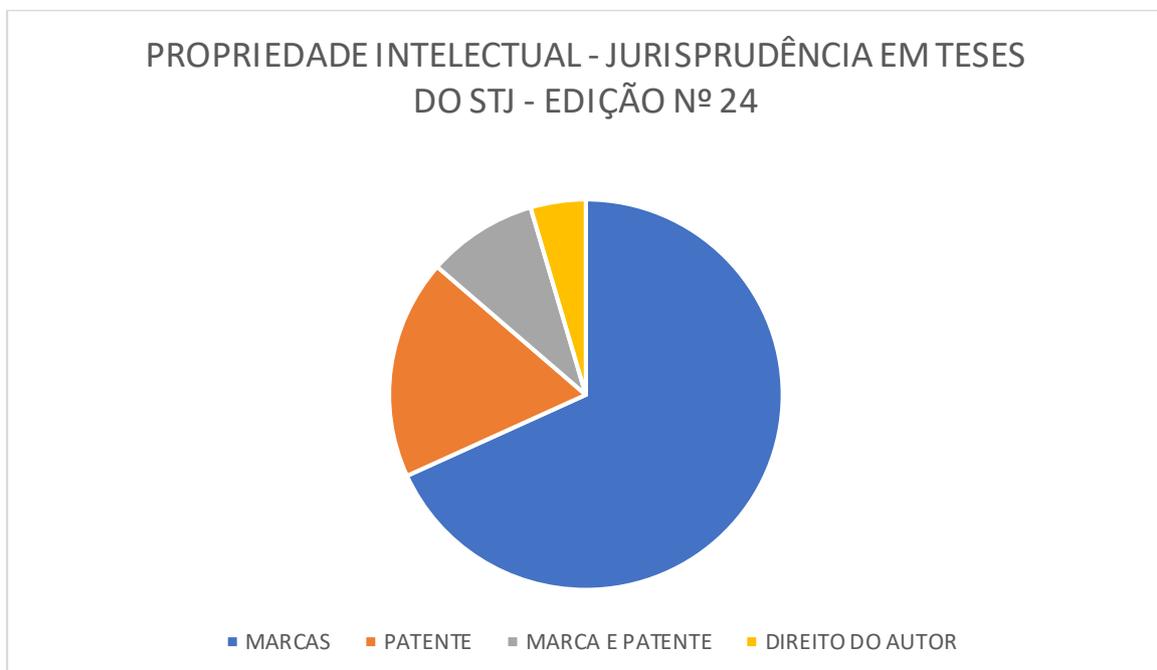
1.2 Justificativa e Relevância

No ano de 2014, o STJ compilou em sua publicação periódica denominada jurisprudência em tese, de nº 24, um norte de decisões afetas ao tema da propriedade intelectual. Com este compêndio jurisprudencial, aquela Egrégia Corte estabeleceu parâmetros para análise de questões recorrentes no judiciário brasileiro em matéria da propriedade intelectual (Souza Filho, 2016).

Fazendo uso da lei federal que versa sobre a propriedade industrial, datada do ano de 1996, bem como das normas já revogadas sobre esta matéria, muitos foram os julgados produzidos, nos mais diversos ramos do Poder Judiciário. Além disso, muitas outras espécies de propriedade intelectual foram tratadas em julgados e na doutrina jurídica, ao ponto de fomentarem a formulação de normas, a exemplo de questões relacionadas à tecnologia da informação. Com isso, houve a necessidade de uma formatação mais apurada e sistematizada de teses sobre a propriedade intelectual (Nieva-Fenoll, 2023).

Neste sentido, o presente estudo, justifica-se diante do volume de matéria a ser enfrentada, apesar da compilação ter direcionado para marcas, patentes e direito do autor.

Gráfico 1: Espécies de propriedades intelectual na Jurisprudência em tese nº 24



Fonte: STJ

Ainda que, as espécies de propriedade intelectual existentes no ordenamento jurídico brasileiro sejam maiores do que as apresentadas pela jurisprudência em tese do Tribunal analisado, mesmo assim, merece um estudo aprofundado do tema, para fins de estabelecer um

norte diretivo das decisões pretéritas e futuras, desde os juízes de primeiro grau até a instância deste Tribunal Superior.

1.3 Delimitações do Estudo

O presente trabalho tem como objetivo o estudo específico sobre a jurisprudência desenhada pelo STJ em matéria de propriedade intelectual, em especial, a jurisprudência em tese, edição de nº 24, bem como seus reflexos até os julgados do ano de 2024. O propósito deste compêndio é o resumo de teses elaboradas pela Secretaria de Jurisprudência daquela Egrégia Corte, objetivando facilitar o caminho das decisões já proferidas sobre esta matéria. O repositório não é oficial como ocorre com as revistas de Recursos Repetitivos ou de súmulas, no entanto, vem sendo fonte de pesquisa e aplicação no meio forense em todo o Brasil.

1.4 Estrutura da Dissertação

A dissertação está dividida em 05 (cinco) capítulos. O primeiro deles tem o condão de apresentar toda a problematização a ser enfrentada e o objeto de estudo em si. Em seguida, no segundo capítulo, serão tratados o referencial teórico com base no repositório de jurisprudência do STJ, nº 24. No terceiro capítulo, fundamenta-se na metodologia desenvolvida na pesquisa, objetivando alcançar os fins estabelecidos. No quarto capítulo, serão apresentados os resultados e ponderações sobre o tema, principalmente em seus reflexos em decisões até o ano de 2024. Por fim, no quinto capítulo, a conclusão da pesquisa será textualizada.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O Brasil é um país cuja formação jurídica segue a linha do *civil law* tendo em vista a sua vocação para o direito positivado. No entanto, apesar de ser uma vertente utilizada pelos países de origem anglo-saxônica, o *common law*, cuja base é consuetudinária, vem servindo de forte base para a aplicação do direito brasileiro. A jurisprudência, uma das fontes do *common law*, ganhou muito mais força depois da Constituição Federal de 1988 e principalmente após o surgimento da chamada súmula vinculante, de competência exclusiva do órgão político denominado STF.

Porém, o STJ tem sempre agido com vanguarda e exercendo o verdadeiro papel que cabia ao STF, que hoje praticamente atua como secretaria de governo ou órgão judicante de primeiro grau para pessoas específicas. Neste sentido e face a ausência de julgamentos pertinentes em matéria de propriedade intelectual pela suprema corte, o STJ editou, ainda que de forma não oficial, a jurisprudência em tese nº 24, no ano de 2014. Temas como marcas, patentes e direito do autor, foram o foco de julgados, que desde então, orientam o pensamento daquele órgão julgador brasileiro e que merece ser estudado, face a importância para o equacionamento de lides nesta seara até os dias de hoje.

2.1 Propriedade intelectual e suas espécies

A presente classificação tem o cunho meramente doutrinário, uma vez que cada país estabelece uma forma específica de tratar o assunto, seja na literatura, na jurisprudência ou na legislação pátria. Alguns países abordam o tema de forma resumida, outros de forma complexa. Porém, em regra, seguindo uma orientação Internacional, objetivando melhor relação entre os países, principalmente para um bom enquadramento dos pedidos de proteção da propriedade intelectual, *lato sensu*, são encontradas na literatura brasileira três espécies do gênero propriedade, que pode ser material ou imaterial. Trata-se da propriedade industrial, o direito autoral e a proteção *sui generis*.

Inserido no âmbito da propriedade industrial estão: marcas, patentes, desenho industrial, indicação geográfica, segurança e repressão contra a concorrência desleal. No que diz respeito ao direito autoral, encontra-se o direito do autor, direitos conexos e programa de computador (neste último, por conta do marco legal para a indústria dos jogos eletrônicos, descrito na lei 14.852/2024, ampliou-se ainda mais esta vertente). Por último e não menos importante, está a proteção *sui generis* e inserido nesta classificação, encontra-se a topografia de circuitos integrados, as cultivares e o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional.

Em cada uma destas espécies é possível identificar as várias subespécies, que melhor definem os termos da propriedade intelectual específica. Um exemplo disso é a marca, que é uma subespécie de propriedade industrial e que possui várias conceituações, tais como: quanto à natureza (produto ou serviço, coletiva e de certificação) e quanto à forma de apresentação (nominativa, figurativa, mista, tridimensional e de posição). Além destas conceituações, encontram-se os princípios norteadores das marcas, quais sejam:

territorialidade, especialidade e sistema atributivo (ou declarativo como será demonstrado), que explica, entre outros temas, as marcas de alto renome e as marcas de notoriamente conhecidas.

No presente estudo, o objetivo não será o aprofundamento específico destas conceituações, pois como restou demonstrado no parágrafo anterior, o tema é vasto e rico em conceitos e divisões. Assim, este breve introyto serve para dimensionar as ramificações que giram em torno da propriedade intelectual e que o STJ, como Tribunal Superior, tratou de enfrentar em um repositório os temas mais substanciais.

2.2 O Poder Constituinte, o Poder Judiciário no Brasil e o STJ

A Constituição Federal de 1988 nasceu como sendo a pior Carta de toda a história do Brasil. Do ponto de vista jurídico, social, administrativo e econômico, esta Constituição é repleta de vícios, e fica evidente logo no início, no nome: Constituição da República Federativa do Brasil. No artigo 2º dos atos das disposições constitucionais transitórias, que integra o corpo desta Lei Maior, ensina o que entende por forma e sistema de governo. Neste dispositivo que versa sobre o plebiscito que o ocorreu em 07 de setembro de 1993, esclarece que a federação deveria escolher a sua forma (república ou monarquia constitucional) e o sistema (parlamentarismo ou presidencialismo) de governo, como de fato acabou ocorrendo. Com isto, o legislador constituinte, pecou na denominação, pois deveria ter positivado a denominação como sendo: Federação da República do Brasil, uma vez que a Federação nasce antes do que a República.

Apesar do seu caráter não normativo do preâmbulo da Constituição, como entendeu o STF, que com a devida *venia*, mais uma vez, equivocou-se (face a grande inserção de princípios de primeira grandeza), também é possível identificar falha de grande magnitude, quando esquece logo do direito à vida quando abordou o objetivo de assegurar o exercício de inúmeros direitos. Fato é notadamente comprovando no artigo 5º logo em seguida, onde o direito à vida é positivado na mesma sequência descrita no preâmbulo.

Nome e preâmbulo são os trinta segundos iniciais da leitura desta Lei Maior. Não bastasse isso, o legislador constituinte, cuja gana por outros interesses, erra mais uma vez e logo no artigo 1º. Repete a falha no nome da Constituição e ao informar que a República é formada pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal, esquece logo do Ente

estatal que conduz o país, ou seja, a União. Talvez pela cacofonia, não inseriram este Ente estatal de grande relevância para o Estado Brasileiro. Para melhor respaldar este argumento, basta uma breve leitura dos artigos 18 e 19 desta colcha de retalhos normativa, a qual chamaram de Constituição Federal.

A Constituição de um País é o seu coração principiológico. Trata-se de uma norma que avoca para si, uma roupagem superior, tanto que não pode ser chamada vulgarmente de lei e sim, de Constituição. Basta observar a hierarquia estabelecida no artigo 59, abaixo transcrito:

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:
I - emendas à Constituição;
II - leis complementares;
III - leis ordinárias;
IV - leis delegadas;
V - medidas provisórias;
VI - decretos legislativos;
VII - resoluções.

Percebe-se que o legislador constituinte, ao definir o processo legislativo, estabeleceu que a Constituição Federal não pode passar por rito legislativo comum, dando um caráter rígido para esta norma maior, bem como estabelecendo que só é possível sua alteração por meio de Emendas e estas, uma vez ingressadas no ordenamento jurídico, estarão acima de outras normas, as quais, doutrinariamente, são chamadas de infraconstitucionais.

Cada umas destas normas citadas no processo legislativo, no artigo transcrito acima, possuem autores competentes, tanto no poder legislativo, como no poder executivo.

A Constituição informa muito sobre o legislador e o povo que a produziu. Infelizmente, ao logo da história do Brasil, poucas foram as Constituições que mereçam destaque. E no quesito produção de Constituição, somos mestres, pois o Brasil já possui em seu currículo 07 (sete) delas, ou seja, a de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988. E para quem acredite que a primeira foi a pior, vale esclarecer que no artigo 179, daquela Carta Régia (1824), muitos dos direitos e garantias foram repetidos e descritos no artigo 5º da Constituição Federal atual. Em duzentos anos, desde que a primeira Constituição disciplinou a vida do brasileiro, o Brasil supera até os Estados Unidos da América em número, pois este continua com a mesma desde o ano de 1787 (ratificada em 1791, após a aprovação de todos os Estados que formavam a Confederação). Detalhe, a Constituição norte americana possui apenas 07 (sete) artigos e 27 (vinte e sete) emendas até hoje. A atual Constituição brasileira possui 250 (duzentos e cinquenta) artigos, 138 (centro e trinta e oito) artigos dos atos de

disposições constitucionais transitórias, 135 (cento e trinta e cinco) emendas à Constituição (com normatividade própria, além do texto que altera o corpo da Constituição). Parecendo cômico no início da leitura, mas ao verificar estes números, é fato que a colcha de retalhos normativa, garante uma instabilidade de grandes proporções ao Brasil (Vade Mecum, 2024).

Somando os artigos e emendas da Constituição do Tio Sam, temos um total de 34 (trinta e quatro) textos legais que precisam ser observados e que perduram ao logos dos anos, apenas sendo atualizados no decorrer da história por exegeses judiciais, de acordo com jurisprudências, que fomentam o legislador daquele país a produzirem normas condizentes com as necessidades do seu povo. Em simples comparação, no país do futebol e do carnaval sem limites, os números somados de normas, obtidos no âmbito da Constituição Federal, encontra-se um total de 523 (quinhentos e vinte e três) artigos, ou seja, 489 (quatrocentos e oitenta e nove) dispositivos legais a mais em relação ao texto legal americano. Com um detalhe, no caso brasileiro, a atual Constituição possui apenas 37 (trinta e sete) anos de história, em comparação com a estadunidense que possui 238 (duzentos e trinta e oito) anos de vida e legado.

Estes números demonstram claramente que não é o número de normas que definem uma boa Constituição e sim, a sua fidelidade aos princípios que devem nortear os direitos de uma sociedade.

A Constituição de 1988 foi elaborada após o período do regime militar. Em 1964, o Brasil foi salvo, momentaneamente, das garras do comunismo. Naquele ano e nos que sucederam, o Brasil experimentou um crescimento em várias áreas, inclusive na economia e na ciência. Houve alternância de comando, ainda que de forma indireta, o que afasta a tese absurda de ditadura. Aliás, quem usa este termo, omite o que aconteceu em Cuba, Paraguai, Chile, etc. Este tema por si só já garante outro estudo específico, que não vem ao caso (Ferreira, 2022).

Voltando ao tema em comento, após o regime militar, grande parte dos que tinham sido responsáveis por ataques terroristas, nas décadas de 60 a 80, em prol de uma ditadura proletária, foram os autores desta Constituição, que ironicamente a chamam de cidadã.

Aliás, grande parte destes terroristas, hoje gozam de gordas aposentadorias por anistias injustamente atribuídas, ocupam ou ocuparam cargos de gestão, porém, continuam na essência, sendo corruptos e ajudando a destruir o Brasil, que o diga a operação lava jato, desconstruída pelos amigos dos amigos do STF (Ferreira, 2022).

Pois bem. No afã de tornar uma Constituição cheia de direitos impossíveis de serem cumpridos, mas com o intento na criação e crescimento de grandiosas instituições, com a

desculpa da bandeira da luta pelo povo, fez o legislador constituinte com que a Carta de 1988, produzisse aberrações de todas as proporções e em todas as áreas. A maior delas, está na formação dos Poderes. Vale lembrar que o Ministério Público não é Poder, no entanto, por ser função essencial à justiça, tornou-se outro monstro que consome milhões de reais todos os dias. Quem quiser certificar do que está sendo trazido neste parágrafo, basta visitar as sedes de qualquer procuradoria, seja ela, estadual, do trabalho ou da república. Um cidadão comum, com certeza, não se sente confortável em estar nestes prédios ou palácios, com tudo de bom e do melhor, onde somente poucos “reis” podem usufruir (LAMBERT, 2020).

Diante do que foi exposto, os Poderes que integram a República, seguindo os ensinamentos de John Locke em 1689, quando da sua obra Segundo Tratado sobre o Governo Civil e que embasou a celebre obra de O Espírito das Leis, de Montesquieu, no ano de 1748, temos a tripartição a seguir: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Este último, com a Constituição de 1988, ganhou enormemente força e cresceu ainda mais, principalmente depois da Emenda Constitucional nº 24. Aliás, ganhou poderes de tal maneira, que os integrantes dos cargos da magistratura, muitas vezes confundem a sua condução humana com a divina, em especial aos ocupantes de cargos de ministros do STF, que não possuem um órgão controlador (SANDEL, 2024).

Explico. A estrutura do poder judiciário atualmente segue a lógica descrita do artigo 92 da Carta Constitucional, a seguir citado:

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:
I - o Supremo Tribunal Federal;
I-A o Conselho Nacional de Justiça;
II - o Superior Tribunal de Justiça;
II-A - o Tribunal Superior do Trabalho
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho;
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;
VI - os Tribunais e Juízes Militares;
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

Temos então uma hierarquia, onde no topo está o STF. Vale registrar que qualquer cidadão, que queira ser um dos onze ministros, deve contar com mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade, ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Infelizmente, estes dois últimos critérios não integra a qualidade da maioria dos ministros, todos indicados pelos presidentes da república de plantão. Tem um até que nem exame da ordem dos advogados consta em seu currículo. Só para se ter a ideia, só dois deles vieram da

magistratura de carreira. Mas isto, é para outra pesquisa. O fato é que todo ser humano que deve algo a alguém, nunca será livre em relação ao devedor. Esta é a lógica que predomina no STF. A imparcialidade definida como uma das características implícitas à atividade da magistratura, há anos não passa pelo STF, que se tornou um órgão ou um partido político sem registro junto à justiça eleitoral (NEVES, 2024).

Trata-se, o poder judiciário, de uma máquina estatal gigantesca, com muitos ministros, juízes, desembargadores, servidores e que não atendem aos interesses da sociedade. A despesa primária destinada para ao Poder Judiciário da União, sem contar com os orçamentos individuais dos Estados, é de R\$ 2,249 trilhões (dois trilhões, duzentos e quarenta e nove bilhões de reais). Só para se ter uma ideia, só o STF terá como orçamentos para 2025 a importância de R\$ 953.887.705¹ (novecentos e cinquenta e três milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, setecentos e cinco reais), com direito a lagostas e vinhos, descritos no orçamento, de mais de um milhão de reais² (LACOMBE, 2023)

Assim, mesmo com tanto dinheiro, não é raro encontrar na sociedade pessoas que desacreditam das decisões judiciais, principalmente quem atua na área jurídica. Pois bem. Mesmo com um peso enorme no orçamento, o STF não tem tratado de atender aos seus fins constitucionais. E isto tem sido na maioria dos seus julgados. A própria Constituição garantiu àquela Corte as seguintes competências (de acordo com o artigo 102): processar e julgar, originariamente, matérias específicas; julgar, em recurso ordinário, matérias específicas; julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição, b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição, d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Ou seja, o STF possui uma gama de competências, sob a égide de garantia da Constituição e desde 2004, passou a poder editar súmulas vinculantes, ou seja, uma decisão colegiada que tem força de lei.

Uma pena que este mesmo STF, de acordo com a sua composição dos últimos vinte anos, vem dando péssimos exemplos de atecnias jurídicas, além de mudar de entendimentos ao gosto dos interesses de seus padrinhos. Só para se ter ideia, dos onze ministros, 07 (sete) foram indicados por um ex-descondenado que os indicou para os cargos vitalícios. O pior, o processo de distribuição de processos daquela corte, parece ter o ministro certo, a depender do

¹ <https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-aprova-por-unanimidade-proposta-orcamentaria-2025/>

² https://veja.abril.com.br/politica/stf-faz-licitacao-de-r-11-milhao-para-comprar-lagostas-e-vinhos#google_vignette

caso em questão. Uns processos andam em horas e outros em anos. O acelerador é justamente quem está no polo passivo ou ativo da demanda.

Neste contexto político, questões envolvendo propriedade intelectual não ganham muito espaço no julgamento e edição de súmulas do STF. Por esta razão, o STF não é uma fonte de pesquisa que possa agregar a este trabalho acadêmico ou de auxílio na aplicação do direito em matéria de qualquer das espécies de propriedade intelectual.

Um exemplo desta realidade foi o julgamento da ADI 5529 / DF, tendo como Relator o Ministro Dias Toffoli (que antes de ser ministro, foi apenas advogado de um partido político), julgamento ocorrido em 12/05/2021, em plena pandemia, onde o objetivo era prejudicar o governo da época e inibir possível licença compulsória, que objetivava contribuir com a população na guerra contra o vírus chinês (Wuhan). O relator desta ação direta de inconstitucionalidade estava até na mira do então Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, por conta da citação de seu nome nas investigações da operação lava-jato (JANOT, 2019). Vale recordar, que um dos braços das investigações produzidas nesta operação policial, culminou no julgamento mais importante da república, cujo processo tramitou em uma vara criminal federal do Paraná e na sentença, um pouco das práticas de criminosos, foi muito bem relatada pelo juiz federal da época (processo 5046512-94.2016.4.04.7000).

Assim, afastando a suprema corte do contexto, passamos aos tribunais superiores, abaixo do STF em hierarquia, temos o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal Militar. Cada um destes com competências distintas. No que diz respeito à matéria de propriedade intelectual, o STJ é a instância superior para onde são remetidos os recursos oriundos da Justiça Federal, principalmente quando está presente a figura do INPI, por ser autarquia federal ou em casos específicos, em matéria criminal também envolvendo a propriedade intelectual, nos casos em que, encontram-se a competência da Justiça Estadual também.

As competências da Justiça Federal e do STJ estão respectivamente disciplinadas nos artigos 109 e 105 do Constituição Federal. Neste sentido, o STJ conhece da matéria de competência originária, em sede recursal, os processos advindos da Justiça Federal, e entre outras, está a propriedade intelectual, além dos autos que tramitam na Justiça Estadual e que, residualmente ou por jurisprudência, desaguam no STJ (DIDIER JR, 2022).

O STJ, por sua vez, quando provocado, procede com os julgamentos e o tem feito de forma, na maioria das vezes, em sintonia com subsunção desejada na época, da elaboração da norma, bem como quando existe a lacuna desta, atendendo assim, aos anseios da sociedade.

A sua formação é diferente ao do STF, uma vez que as 33 (trinta e três) vagas de ministro, de acordo com o artigo 104 da Carta Maior, devem ser ocupadas da seguinte forma: um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal e um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente. Neste caso, surge a figura do chamado “quinto constitucional”, onde um quinto das vagas serão ocupadas, por integrantes das atividades essenciais à justiça, ou seja, tanto por advogados ou por integrantes do ministério público. E as demais vagas serão ocupadas por membros da magistratura, tanto estadual, como federal. Os nomes escolhidos pelos Tribunais e os órgãos das atividades essenciais à justiça, no entanto, terão a chancela presidencial por escolha em lista tríplice (CAVALCANTE. 2024).

O fato é que o STJ vem contribuindo em muito com aplicação do direito, sendo menos político e em menor proporção no ativismo judicial, em comparação com o STF. Isto é possível perceber quando da análise dos julgados e na formação de jurisprudências.

Um outro detalhe é importante registrar, quando o STF deixa de exercer seu papel constitucional, acaba por deixar lacunas prejudiciais para todo o país. Um exemplo disso é em matéria de licitação pública, que vem sendo desprezada na formação de súmulas pelo STF e com isso, muitas ações acabam por prestigiar os fraudadores e gestores corruptos. A propriedade intelectual deveria ser outra matéria a ter uma atenção especial pelo STF, principalmente para proteger o Brasil dos interesses de países e grandes empresas no reconhecimento de patentes em produtos vindos da Amazônia. Para se ter ideia, existem países (leia-se, pessoas físicas) que possuem patentes de produtos originários da flora brasileira que nunca pisaram os pés no Brasil. Existe todo um mercado que converge contra os interesses brasileiros e infelizmente, a corrupção nos governos, no legislativo e no próprio judiciário deixam matérias importantes fora de regulamentação e de formação de súmulas importantes.

Por esta razão, o STJ, ao publicar um repositório, ainda que de forma não oficial e não abrangendo todas as espécies de propriedade intelectual, este tribunal dá um norte para os magistrados de primeiro grau, para melhor aplicação do direito sobre esta matéria e assim, trazer a segurança jurídica necessária em casos pontuais.

2.3 A legislação brasileira em matéria da propriedade intelectual e seus autores.

O Brasil possui uma legislação farta sobre vários temas. Já foi tratado em parágrafos anteriores, inclusive tirando como parâmetro, a própria Constituição brasileira e a quantidade de artigos que esta possui. Infelizmente, as normas são elaboradas como se tivessem que ter sempre uma lacuna ou talvez pela necessidade em transcrever tudo o que o legislador queira passar para o destinatário da norma e, desta forma, o faz sem a clareza necessária para melhor subsunção (MAXIMILIANO, 2006).

As leis no Brasil, em regra, são carentes de boas técnicas de redação. Não há um cuidado na sua elaboração, mesmo passando por um processo legislativo exaustivo. Vale registrar um ponto importante. Norma é toda e qualquer regra que norteia um ordenamento e esta, não é de produção exclusiva do poder legislativo. Ou seja, apesar do poder legislativo ter a competência primária na elaboração de normas, em especial, as leis, da mesma forma, os demais poderes também possuem prerrogativas normativas, com alcance interno e externo.

O poder executivo pode publicar uma medida provisória ou um decreto que terão efeitos gerais, ao passo que uma portaria terá efeito interno, sem deixar de ter seu valor normativo. O poder judiciário segue a mesma linha, uma súmula vinculante ou resolução terão efeitos normativos *erga omnes*, ao passo que o regulamento alcançará a seara interna do órgão emanador (CUNHA JR, 2024).

Não bastasse isso, o legislador constitucional, garantiu, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 5º, que: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. Infelizmente, muitas normas internacionais repercutem negativamente no âmbito interno por conta desta liberalidade.

Além dos poderes republicanos, os órgãos da administração direta e indireta, também emanam normas, e não são poucas. Um cidadão brasileiro comum, com certeza, tem vários problemas no entendimento destas normas, pois é impossível acompanhar a evolução de muitas delas. São exemplos deste retrato, os regulamentos do INSS e do INPI.

O legislador brasileiro não é qualificado e muitas vezes não possui qualquer instrução, graças às falhas no processo eleitoral, mesmo existindo o impedimento para analfabetos. Muitos candidatos são aprovados em seus cadastros junto à justiça eleitoral, por conta da influência política. A legislação brasileira eleitoral não é exemplo a nível mundial. E para piorar, as resoluções dos tribunais eleitorais, acabam por suplantar o próprio código eleitoral.

Trazendo para a seara destinada para o presente estudo, existem muitas normas que tratam do direito da propriedade intelectual no Brasil. A mais importante das normas que tratam da propriedade intelectual é a lei 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Espécies de propriedade intelectual são tratados nesta norma, tais como patentes, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, além do trato da repressão contra a concorrência desleal e a tipificação de crimes contra estes direitos. Antes de continuar apresentando as demais normas sobre esta matéria em comento, mister enaltecer mais uma vez ao regime militar. Pois foi através do Decreto nº 1.005/1969 que nasceu o código da propriedade industrial. Uma norma bem elaborada e que tratou também de abrir um espaço específico para a defesa de interesses nacionais.

O Brasil teve um grande desenvolvimento durante o regime militar. Objetivando aperfeiçoar esta norma presidencial, foi publicada a Lei 5.772/1971, ainda sob a égide deste regime (que salvou o Brasil do comunismo e socialismo, provisoriamente), como sendo o novo código da propriedade industrial. Esta lei também não esqueceu a segurança nacional (marco legal importante para o Brasil). A lei atualmente em vigor, também trata da segurança nacional e sob o comando do então Presidente Jair Messias Bolsonaro, foi também inserida, em 2021, a hipótese emergencial nacional para fins de licença compulsória, face às questões de patentes, para viabilizar o combate ao vírus chinês.

A lei 9.456/1997 que versa sobre a proteção de cultivares, principalmente por conta do rico ecossistema no Brasil, tem sido uma norma de grande relevância. A proteção da propriedade intelectual de programa de computador e sua comercialização no Brasil está disciplinada na lei 9.609/1998. Uma lei que surge em 2005, complementa em muito os ditames desta norma, a lei 11.196, versando entre outros temas, sobre a inclusão digital. No mesmo tempo, foi publicada a lei 9.610/1998, que trata sobre o direito autoral, de grande importância para regulação de vários temas deste direito e foi o primeiro passo para tratar especificamente sobre esta matéria, principalmente num país com tantos artistas nas mais variadas áreas.

Seguindo a apresentação de normas, sem uma cronologia, a lei 13.123/2015, dispôs sobre o acesso ao patrimônio genético; a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado; e a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade. Uma lei que não pode deixar de ser mencionada é a 5.648/70, ainda sob o comando dos governos militares, vez que foi a responsável pela criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Com esta autarquia foi possível estabelecer um marco de regulação da matéria, carente no Brasil em relação às outras nações.

Outra lei relacionada com o tema em questão, foi a 11.484/2007 que tratou da proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados. A lei 10.603/2002, alterada no ano de 2024, regula a proteção contra o uso comercial desleal de informações relativas aos resultados de testes ou outros dados não divulgados apresentados às autoridades competentes como condição para aprovar ou manter o registro para a comercialização de produtos farmacêuticos de uso veterinário, fertilizantes, bioinsumos e agrotóxicos, seus componentes e afins.

Já a lei 12.529/2011, estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Nesta mesma toada, a lei 10.332/2001, instituiu o mecanismo de financiamento para o Programa de Ciência e Tecnologia para o Agronegócio, para o Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde, para o Programa Biotecnologia e Recursos Genéticos – Genoma, para o Programa de Ciência e Tecnologia para o Setor Aeronáutico e para o Programa de Inovação para Competitividade.

Uma lei que também merece ser citada é a dispôs sobre as medidas relativas aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 (lei 13.284) e aos eventos esportivos que foram realizados no Brasil, uma vez que esta lei, entre outros temas, tratou da Proteção Especial Temporária e do Regime Especial de Registro de Marcas para aquele momento específico de jogos. Neste mesmo sentido, a lei Pelé, a 9.615/1998, foi importante para regular o uso de marcas, por exemplo, quando o tema é o desporto. A lei 12.663/2012 dispôs sobre as medidas relativas à Copa das Confederações da FIFA de 2013, à Copa do Mundo da FIFA de 2014 e à Jornada Mundial da Juventude - 2013, que foram realizadas no Brasil. O tema “marca” foi objeto de estudo nesta lei.

Por último e não menos importante, a lei 6.015/1973 que versa sobre os registros públicos. Esta lei foi e é importante para fins de registro de direitos, afetos ao tema deste estudo. Mais uma lei em vigor até hoje e que surgiu durante a era militar no Brasil. Muitas ideias foram registradas em cartórios de notas, como ponto de partida para o direito autoral.

No ano de 2019, uma lei também foi muito importante para este processo de maturação do tema da propriedade intelectual. É a lei 13.966, versando sobre o sistema de franquia empresarial, muito bem fomentada por um dos melhores ministros da fazenda da história do Brasil, Paulo Guedes, vez que simplificou o tema franquia, anteriormente tratado na lei 8.955/1994.

Vale frisar que o Código Civil de 2002 e o Código de Processo Civil de 2015 são ferramentas legais muito utilizadas na aplicação do direito da propriedade intelectual.

Ainda em sede de normas sobre a propriedade intelectual, é possível adentrar em matérias internacionais incorporadas ao cenário nacional, por meio de decretos. O decreto

75.699/1975, que promulgou a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho de 1971 tem seu papel importante para a matéria e é bastante utilizado no exercício do direito autoral no Brasil. O decreto 75.572/197, promulgou a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967 (ratificado pelo Decreto 635/1992, após a revisão). O decreto 1.355/1994 que promulgou a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (em inglês era citado como GATT), substituído pela OMC. Outro decreto importante é o 11.627/2023 que promulgou o Ato de Genebra do Acordo da Haia referente ao Registro Internacional dos Desenhos Industriais, concluído em Genebra, em 2 de julho de 1999 (aprovado pelo decreto legislativo 150/2022).

Em breve síntese, o presente estudo não pretende exaurir a citação de todas as normas afetas à propriedade intelectual, no entanto, este apanhado anteriormente apresentado, foi e é importante para a análise dos tribunais, quando da aplicação do direito nesta seara, direta ou indiretamente.

2.4 A jurisprudência em tese nº 24 do STJ e os seus 22 tópicos centrais.

Inicialmente, cumpre salientar que as publicações de jurisprudência do STJ, vão desde as súmulas, informativos de jurisprudências, boletins de precedentes, revistas de recursos especiais repetitivos ou de incidentes de assunção de competência, entre outros repositórios oficiais. Para facilitar o apanhado de temas de jurisprudência, quis o STJ também compilar de maneira não oficial, uma publicação denominada jurisprudência em tese. Todos estes instrumentos de pesquisa e divulgação didática da jurisprudência daquele tribunal, ajudam em muito todo profissional que atua junto ao Egrégio STJ.

Assim, o campo é fértil no que diz respeito ao estudo da jurisprudência, e o STJ torna a pesquisa mais fácil, sendo muito superior nos julgados e na qualidade orgânica do Tribunal, em comparação com o STF, principalmente em matéria de propriedade intelectual, pelas razões já expostas anteriormente.

Neste sentido, o presente estudo irá retratar cada um dos vinte e dois tópicos apresentados nesta publicação de novembro de 2014, cuja edição foi a de número 24, bem como a sua evolução nos julgados até o ano de 2024. Vale salientar que, serão mencionadas

as últimas decisões publicadas sobre a matéria de cada tópico, realizadas em 2024, como forma de apresentação dos reflexos da jurisprudência em tese.

2.4.1. A marca de alto renome é exceção ao princípio da especialidade e tem proteção especial em todos os ramos da atividade, desde que previamente registrada no Brasil e assim declarada pelo INPI.

Conforme ensina o voto do relator Ministro MASSAMI UYEDA, da terceira turma do STJ, no REsp 1114745/RJ: “O conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. A primeira - notoriamente conhecida - é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial independente de registro no Brasil em seu respectivo ramo de atividade. A segunda - marca de alto renome - cuida de exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial”. Neste sentido, encontra consonância com o artigo 125 da Lei 9.279/1996 que assim estabelece: À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

De acordo com o já mencionado anteriormente, a marca é uma das espécies da propriedade industrial que possuem várias classificações doutrinárias para melhor entendimento. De acordo com o próprio INPI, o princípio da especialidade é a proteção assegurada à marca e recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do requerente, visando a distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversas³. Um exemplo de marca de alto renome podemos citar a Cola-Cola e a Volkswagen.

Trazendo para a atualidade, aproveitando os ditames este entendimento jurisprudencial, temos o REsp 1979872, cujo relator o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, em decisão publicada em 03/10/2024, relação à exceção ao princípio da especialidade.

2.4.2. A marca notoriamente conhecida é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial ao seu ramo de atividade independentemente de registro no Brasil.

Reza o artigo 126 da lei 9.279/1996:

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial,

in/dependentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica -se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

Entendo ser uma norma eivada de vício de constitucionalidade, porém, não foi objeto de ação junto ao STF, principalmente quando usa a expressão “independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil”. O fato é que esta jurisprudência se reporta à exceção ao princípio da territorialidade. Infelizmente. O problema está em quem define a notoriedade conhecida. O Brasil é signatário Convenção da União de Paris, assim tem que respeitar e foi além, positivou em lei para não deixar dúvidas (RECURSO ESPECIAL Nº 716.179 – RS – Ministro Relator JOÃO OTÁVIO DE NORONHA). Exemplos de marcas de notoriedade conhecida: Google e a Ferrari.

A manutenção deste entendimento é possível ser encontrado também no AREsp 2694563/SP, tendo como relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, com publicação de julgamento em 12/12/2024.

2.4.3. O atual conceito de marca de alto renome previsto no artigo 125 da lei de propriedade industrial é análogo ao antigo conceito da marca notória previsto no artigo 67 do revogado código da propriedade industrial – Lei 5.771/71.

O código da propriedade industrial revogada (lei 5.771/71) dizia em seu artigo 67 o seguinte:

Art. 67. A marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Código, terá assegurada proteção especial, em todas as classes, mantido registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca.

Parágrafo único. O uso indevido de marca que reproduza ou imite marca notória registrada no Brasil, constituirá agravante de crime previsto na lei própria.

Já a lei em vigor, em seu artigo 125 (lei 9.279/96), expressa que: À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade. Esta explicação do STJ, tornou-se necessária para evitar confusão em julgados,

como bem atesta o julgado REsp 1353531/RJ, tendo como Ministro Relator SIDNEI BENETI, *in verbis*:

3 - Vigem no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez efetivo e concreto uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso. Pelo princípio da especialidade, em decorrência do registro no INPI, o direito de exclusividade ao uso da marca é, em princípio, limitado à classe para a qual foi deferido, não abrangendo esta exclusividade produtos outros não similares, enquadrados em outras classes, excetuadas, contudo, as hipóteses de marcas notórias, justamente o que se verifica no caso em análise, em que a marca VIGOR pertence, há dezenas de anos, à ora Recorrente e é efetivamente usada com ampla notoriedade.

4.- Na hipótese, o registro da marca "VIGOR" como "notória" foi concedido à empresa ora recorrente, atraindo a interpretação do caput do art. 67 da Lei n. 5.772/71, vigente à época: "A marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Código, terá assegurada proteção especial, em todas as classes, mantido registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca."

5.- Portanto, em se tratando de "marca notória" (art. 67, caput, da Lei n. 5.772/71, atual marca "de alto renome", em consonância com o art. 125 da Lei nº 9.279/96), como tal declarada pelo INPI, não se perscrutará acerca de classes no âmbito do embate marcário, porque desfruta tutela especial impeditiva do registro de marcas idênticas ou semelhantes em todas as demais classes e itens.

As terminologias se assemelham e por esta razão, o entendimento do STJ veio esclarecer esta condição interpretativa. Neste mesmo sentido, é possível identificar a utilização deste conceito no julgamento do AREsp 2588697/SP, tendo como relator o Ministro MARCO BUZZI, com data de publicação em 27/11/2024, quando enfrentou o tema de marca figurativa Jogo de baralho Demanda.

2.4.4. Marcas fracas ou evocativas, constituídas por expressões comuns ou genéricas, não possuem o atributo da exclusividade podendo conviver com outras semelhantes.

As marcas fracas são conhecidas por sua singeleza, que podem ser evocativas ou descritivas. As evocativas buscam semelhança com a finalidade ou natureza do produto ou serviço. Exemplo: Multigrip (medicamento contra a gripe) ou o Nescafé (café solúvel). Já as descritivas são formadas por adjetivos associados ao produto ou serviço. Exemplo: bom ar ou rei dos pneus.

Este tópico trata do atributo da exclusividade que não é identificado nas marcas fracas ou evocativas. Não foi trazida as descritivas no julgado, mas por ser marca franca, vale

também esta definição dada pelo STJ. O entendimento foi retirando entre outros julgados o do AgRg no REsp 1046529/RJ, tendo o Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA como relator.

Interessante perceber a linha deste preceito e a sua evolução para a aplicação do direito, conforme se observa no AREsp 2729767/SP, tendo como relator o Ministro MOURA RIBEIRO, tendo o julgado publicado em 20/12/2024.

2.4.5. Na vigência da Lei n. 5.772/71 (antigo Código da Propriedade Industrial) não poderiam ser objeto de patente produtos químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação.

Com o advento da LPI, as patentes de produtos químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, passaram a ser possíveis, em consonância com o artigo 230. Vale registrar que se trata de um setor que envolve bilhões de dólares anuais e tinha problemas de registro no Brasil.

Com o artigo 230 da nova lei, foi possível a existência da chamada patente Pipeline ou patente de importação ou de validação. Com esta nova regra, viabilizou o registro de inúmeras patentes. O artigo em questão, assim está positivado:

Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior.

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no *caput* deste artigo.

§ 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.

§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o

primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

§ 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

§ 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.

No julgado REsp 1373805/RJ, tendo como o ministro relator SIDNEI BENETI, é possível avaliar neste excerto do acórdão, a ratificação do enunciado em questão:

1.- O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT (Decreto 81.742/78) previu a possibilidade de estabelecimento de proteção patentária simultânea nos países signatários em procedimento que comportava uma "fase internacional", correspondente ao depósito inicial em qualquer dos países signatários, com designação de outro(s) país(es) para o(s) qual(is) se estenderia a patente, e uma "fase nacional", correspondente à apresentação em prazo certo, perante o órgão registrário competente do país designado, de cópia do pedido internacional devidamente traduzido, acompanhado do pagamento da taxa nacional, além de outros documentos.

2.- O mesmo diploma resguardava, no entanto, a possibilidade de indeferimento do pedido pelos estados designados quando o pedido se apresentasse em desconformidade com as regras internas de patenteabilidade (artigo 27, item 5, do Decreto 81.742/78).

3.- O PCT não derogou, portanto, a Lei nº 5.772/71 que afirmava não privilegiáveis e, conseqüentemente, não patenteáveis os produtos químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação.

4.- Diante da vedação contida na Lei 5.772/71 é que a Recorrida, embora tendo apresentado pedido de patente internacional pela via do PCT, designando o Brasil como país no qual pretendia a vigência simultânea da patente, não providenciou o início da "fase nacional" prevista no mesmo PCT, perante a autoridade registrária brasileira.

5.- A desistência ou retirada do pedido não constitui, porém, obstáculo à apresentação de novo pedido de proteção patentária formulado, desta feita, com fundamento no artigo 230 da Lei 9.279/96 - patente pipeline.

Muitas empresas procuraram retroagir os efeitos da patente pipeline, no entanto, o marco inaugural do direito só foi definido pela nova lei, uma vez que a legislação revogada impedia este pleito.

Passados 10 anos da publicação da jurisprudência em tese, observa-se a questão jurídica envolta na interpretação da legislação anterior, conforme julgado no REsp

1727174/RJ, cujo relator foi o Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA e publicação da decisão em 16/05/2024.

2.4.6. O direito de exclusividade ao uso da marca é, em regra, limitado pelo princípio da especialidade, ou seja, à classe para a qual foi deferido o registro.

O direito de propriedade intelectual é vasto e compreende muitos interesses comerciais e por esta razão, em regra, deve prestigiar a proteção da marca ao negócio, melhor, a classe destinada para o registro. Caso assim não fosse, chegaria um momento em que os nomes das marcas ficariam impossíveis de serem inovados e limitaria os registros de novas marcas.

Para melhor esclarecimento, vejamos:

Figura 1: Classe 35 – INPI

Classe 35

Classe 35 Propaganda; Gestão, organização e administração de negócios; Funções de escritório.

Classe	Especificação	Nº de base
35	Administração comercial do licenciamento de produtos e serviços de terceiros	350096
35	Administração de negócios de esportistas	350105
35	Administração de negócios de programas de reembolso para terceiros	350124
35	Administração de programas de fidelidade de consumidores	350131
35	Administração de programas de milhas de viagens	350128
35	Administração de programas de viajantes frequentes	350128
35	Agenciamento de artistas	350079
35	Agências de modelos para publicidade ou promoção de vendas	350049
35	Aluguel de cartazes/outdoors publicitários	350125
35	Aluguel de equipamento de escritório em espaços de <i>co-working</i>	350158
35	Aluguel de espaço publicitário	350070

Fonte: Print da classe 35 do site do INPI, 2025.

Nesta figura é possível visualizar o entendimento jurisprudencial, ou seja, existe uma classe previamente estabelecida e por conseguinte a especificação de cada item descrito, além do número de base do sistema. Assim, a especialidade fica adstrito à classe e na classificação própria. Para a formação deste entendimento, mister citar os julgados: Resp1309665/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1418171/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI.

Neste contexto, é possível verificar a manutenção do pensamento judicante no julgado do AREsp 2751462/SP, tendo como relator o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, com data de publicação da decisão em 02/12/2024.

2.4.7. Para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos.

Um dos grandes problemas envolvendo a defesa das marcas está na confusão feita, em mídia, para enganar clientes já adeptos da marca questionada ou angariar novos clientes diretos ou indiretos. O fato é que quando uma demanda judicial é provocada em razão da confusão de marca, o presente entendimento pacificou um entendimento de forma correta, qual seja, não há necessidade de demonstrar, com qualquer meio de prova lícita, que o cliente ou consumidor foram enganados.

Esta interpretação merece ser ovacionada, pois se fosse exigida a prova de engano por parte de clientes ou consumidores, por vezes, restaria comprometida a materialidade da confusão provocada pelo autor do vício. Acertadamente, o STJ afastou estes dois pressupostos para a caracterização do dano. Neste sentido, seguem os seguintes julgados: REsp 1450143/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI e REsp 401105/RJ Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (Desembargador convocado do TJ/AP).

Ainda bem, que a linha de raciocínio sobre a matéria, segue o mesmo entendimento apresentado neste tópico, mesmo depois de dez anos, conforme se observa no julgamento do AREsp 2701616/DF, tendo como relator o Ministro HUMBERTO MARTINS, decisão publicada em 17/10/2024.

2.4.8. Para se conceder a proteção especial da marca de alto renome, em todos os ramos de atividade, (art. 125 da LPI) é necessário procedimento administrativo junto ao INPI.

Este verbete é na verdade uma ratificação ao que está positivado no âmbito do INPI, porém muitas vezes as empresas recorriam ao judiciário, suplantando o procedimento administrativo estabelecido por aquela autarquia.

A linha de raciocínio do STJ é a mesma adotada em matéria de mandado de segurança que exige o exaurimento das vias administrativas. Da mesma forma, também acontece em

sede do INSS, quando uma lide em face desta entidade previdenciária, verifica-se primeiro o procedimento administrativo.

Basicamente é exigido para este fim que a seja reconhecida por grande parte do público brasileiro, conforme critérios de prova a serem anexados, bem como tenha boa reputação e prestígio, além de ser exclusiva.

Para ratificar este entendimento, mister citar estes dois julgados: Resp 951583/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI e REsp 658702/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI.

No dia 24/04/2024 foi publicada a decisão no AREsp 1914397/MG, da relatoria do Ministro MOURA RIBEIRO, que mostra como o entendimento continua presente nos julgados atuais.

2.4.9. Cabe ao INPI e não ao Poder Judiciário analisar os requisitos necessários à qualificação da marca como de alto renome.

Completando o entendimento do tópico, o STJ também robusteceu a tese da análise dos requisitos necessários para a qualificação da marca como de alto renome. Primeiro, pelo fato de ser o INPI o órgão público criado objetivamente para este fim. Segundo, para que as inúmeras decisões judiciais que versam sobre a propriedade intelectual não inovem em requisitos. Até porque, a garantia dada a uma marca de alto renome supera, em muito, os efeitos jurídicos comerciais para o seu uso.

Acertadamente pontuou o STJ neste sentido. Aliás, a fundamentação adotada neste tópico, segue a mesma linha de pensamento ao adotado pelas bancas de concursos públicos quando da elaboração de editais. Para corroborar, mister a citação do exceto abaixo transcrito da decisão no Resp 1162281/RJ, da Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI:

5. Ainda que haja inércia da Administração Pública, o Poder Judiciário não pode suprir essa omissão e decidir o mérito do processo administrativo, mas apenas determinar que o procedimento seja concluído em tempo razoável. Dessa forma, até que haja a manifestação do INPI pela via direta, a única ilegalidade praticada será a inércia da Administração Pública, sendo incabível, nesse momento, a ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato omissivo.

Vale registrar, que o INPI tem cumprido fielmente o seu papel como entidade pública e escritório internacional para os fins de registro das propriedades intelectuais das mais

diversas espécies. Neste sentido, a decisão publicada em 06/03/2024 no AREsp 1303548/SP, da relatoria do Ministro RAUL ARAÚJO, mantém este entendimento pretérito.

2.4.10. O termo inicial da prescrição da ação indenizatória por uso indevido de marca surge a partir da violação do direito, prolongando-se no tempo nos casos de violações permanentes ou continuadas.

Ao analisar este tópico, mister definir algo importante, quando este foi pensado, estava em vigor o Código de Processo Civil de 1973, ainda assim, em nada mudou o seu conceito com o advento do atual Código vigente de 2015. Vale acrescentar que o prazo do direito em testilha, seria, em tese, o descrito no Código Civil de 2002. No entanto, pelo princípio da especialidade, como é o caso da Lei 9.279/96, o prazo prescricional utilizado neste tópico é o do artigo 225 da LPI, que neste caso são de cinco anos.

No voto do Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, no REsp 1320842/PR, fica explícito o fundamento do tópico em questão:

1. Em que pese o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial vedar a reprodução ou imitação da marca suscetível de causar confusão ou associação com outra, para a recusa de registro, por haver anterior de marca assemelhada, deve a autoridade administrativa tomar em conta se há identidade dos produtos e se pertencem ao mesmo gênero de indústria e comércio, consistindo a novidade marcária, sobretudo, na impossibilidade de confundir-se com qualquer outra empregada para produtos ou serviços semelhantes.
2. O prazo prescricional para a ação de indenização por violação ao uso indevido de marca é quinquenal. Porém, o termo a quo nasce a cada dia em que o direito é violado. De fato, se a violação do direito é continuada, de tal forma que os atos se sucedam em sequência, a prescrição ocorre do último deles, mas se cada ato reflete uma ação independente, a prescrição alcança cada um, destacadamente. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 25a. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 585) 3. No mérito, a recorrida tem registros para a marca LARA, que explora o mesmo segmento mercadológico da pretendida marca da recorrente DELARA e têm grafia e pronúncia bastante assemelhadas - hábeis a propiciar confusão ou associação entre as marcas.
4. "A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC)"

Importante frisar neste julgado é que o termo inicial de contagem da prescrição não é o da data de conhecimento do uso indevido da marca e sim da data da violação do direito. Além disso, prorroga-se o prazo prescricional com a constância do uso, justamente para não prestigiar o causador do dano. Em recente decisão no REsp 2083609/RS, tendo como relator o Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado este publicado em 20/12/2024.

2.4.11. A ação de nulidade de registro de marca ou patente é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade, devendo correr na Justiça Federal ante a obrigatoriedade de participação do INPI.

No Brasil vige o sistema administrativo de jurisdição única, ou seja, o poder judiciário sempre será a última palavra em matéria de lide, de acordo com o artigo 5º, XXXV da Constituição Federal. Isto quer dizer que mesmo havendo trânsito julgado em matéria administrativa, o poder judiciário poderá reverter, quando provocado.

O INPI é o órgão que irá enfrentar demandas administrativas em matéria de pedidos registros de marcas e patentes. E, tomará decisões que terão eficácia jurídica para as partes envolvidas. No entanto, havendo uma divergência em relação à nulidade de marca ou patente, bem como outras espécies de propriedade intelectual, esclarece o STJ da necessidade de ajuizamento de ação de nulidade, justamente para evitar desgastes quanto à futuras ações indenizatórias.

Neste sentido, acrescenta o tópico da necessidade de ajuizamento da ação de nulidade no âmbito da Justiça Federal por ser esta a competente para este fim, com fulcro no artigo 109, I da Constituição Federal, em razão da participação no feito da autarquia federal.

O entendimento segue o pensamento de alguns julgados, tais como: REsp 1281448/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI e REsp 1184867/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO.

Sobre esta matéria existem vários julgados envolvendo competência da Justiça Federal, inclusive no ano em curso, ou seja, 2025. Apenas para ratificar o entendimento deste tópico, tem-se os seguintes julgamentos: REsp 1955797/DF, da relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, publicado em 10/01/2024; e AREsp 2086799/RS, da relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, com publicação da decisão em 05/11/2024.

2.4.12. Prescreve em cinco anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial. (Súmula n. 143/STJ)

Este tópico difere dos demais, pois nele está a transcrição de uma súmula do STJ. Os precedentes que fundamentaram esta súmula são inúmeros. Súmula é o resultado de uma decisão colegiada de um tribunal, objetivando com que os tribunais e juízes, hierarquicamente subordinados, possa seguir, sem efeito vinculante, com a finalidade de reduzir a quantidade de julgados que chegam ao tribunal que a publicou.

Trata-se de um atributo regimental e que hoje passou a integrar o ordenamento jurídico, que proporciona uma maior celeridade sobre os feitos. Uma vez que é publicada uma súmula, os juízes, membros do ministério público e advogados, tomam conhecimento de como aquela instância superior entende da matéria e ao peticionar ou julgar sobre o tema descrito na súmula, sabem como será decidida a lide.

No caso em questão, o STJ tratou de confirmar o prazo quinquenal de prescrição de cinco anos para as ações de perdas e danos pelo uso de marca comercial. Como precedentes desta súmula é possível citar os seguintes excertos dos julgados:

"DIREITO DE PROPRIEDADE. DANO, PRESCRIÇÃO. ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA. [...] A AÇÃO PARA REPARAÇÃO DO DANO PELO USO INDEVIDO DE MARCA PRESCREVE EM CINCO ANOS; AQUELA QUE VISA A CESSAÇÃO DO SEU USO APLICA-SE O LAPSO PREVISTO NO ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL. [...]" (REsp 34983SP, Rel.Ministro FONTES DE ALENCAR).

"[...] PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA. ARTS. 177 E 178,PAR-10 IX, CC. [...] O LAPSO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO PREVISTO NO ART. 178, PAR-10, IX, DO CÓDIGO CIVIL, SOMENTE SE APLICA, NO ÂMBITO DO DIREITO COMERCIAL, ÀS AÇÕES POR MEIO DAS QUAIS SE BUSCA REPARAÇÃO PELO USO INDEVIDO DE MARCA OU NOME COMERCIAL. - AQUELAS EM QUE SE PRETENDA A MERA ABSTENÇÃO, A CESSAÇÃO DO USO, PORQUE EM ESSÊNCIA AÇÕES REAIS, SE SUJEITAM À DISCIPLINA DO ART. 177 DO MESMO DIPLOMA LEGAL." (REsp 26752SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA).

"MARCA - VIOLAÇÃO - PRESCRIÇÃO O PRAZO PRESCRICIONAL DE QUE CUIDA O ARTIGO 178, PARÁGRAFO 10., IX, DO CÓDIGO CIVIL É APLICAVEL QUANDO SE TRATE DO DIREITO A REPARAÇÃO DO DANO, DECORRENTE DO DESRESPEITO AO DIREITO DO TITULAR DA MARCA. NÃO A AÇÃO EM QUE SE INTENTE FAZER CESSAR A VIOLAÇÃO." (REsp 19355MG, Rel. Ministro NILSON NAVES)

Apesar de continuar válida, a súmula 143 do STJ, publicada em 1995, teve como fundamento os revogados código civil de 1916 e o código de propriedade industrial de 1971. O entendimento desta súmula já está superado, em razão da base desta jurisprudência ter origem em legislação revogada, apesar da lei atual sobre propriedade intelectual tratar do prazo prescricional de cinco anos, em seu artigo 255.

Neste sentido, cumpre juntar o julgado: REsp 2164803/SP, do relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, publicado em 26/11/2024 que versa sobre esta matéria.

2.4.13. O prazo prescricional para a ação de abstenção de uso de marca, na vigência do Código Civil de 1916, é de 10 anos entre presentes e 15 anos entre ausentes, aplicando-se o prazo das ações reais previsto no artigo 177, segunda parte, do CC/16.

Este tópico está em desuso, tendo em vista que as instruções se reportam para a legislação já revogada e mesmo que hoje existisse alguém com o direito de pleitear a ação de abstenção, esta já estaria prescrita. Fundamentou este tópico AgRg no Ag 854216/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Na legislação civil em vigor, não há o que diferenciar sobre ausentes e presentes. Mantendo a regra dos 10 anos para ambos os casos. Nesse sentido, mister verificar o REsp 1851321, do relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado e posteriormente publicado em 19/08/2024.

2.4.14. A declaração de caducidade do registro de marca tem efeitos jurídicos a partir de sua declaração (*ex nunc*), e não efeitos retroativos (*ex tunc*).

Inicialmente cumpre destacar que a declaração de caducidade é uma das formas de extinção de marca, de acordo com artigo 142, III da LPI. Pretende este tópico informar que os efeitos jurídicos desta declaração começam a contar da data da sua publicação e segue o curso normal do tempo, ou seja, segue em diante (*ex nunc*) e não, com efeitos retroativos, ou seja, desde então (*ex tunc*).

Esta definição faz toda a diferença quando do ensejo do direito de novo detentor do direito da marca, que poderá usufruir sem se receio de ação indenizatória. As decisões que orientaram este tópico são: REsp 1080074/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO;

EResp 964780/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI; REsp 330175/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO.

O entendimento perdura e para ratificar, tem-se o julgado no EDcl no AREsp 1836757/RS, do relator, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicada a decisão em 16/09/2024.

2.4.15. A não observância dos padrões dos produtos e serviços da marca licenciada demonstra o seu uso indevido e autoriza a tutela inibitória para impedir a utilização.

A tutela inibitória está disciplinada no código de processo civil de 2015, no artigo 497 e reza o seguinte:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Trata-se de uma ação de caráter preventivo e pode ser ainda acompanhada do pedido de tutela antecipada, objetivando impedir a prática de um ilícito, por exemplo, ou entre outras situações definidas no dispositivo legal.

Vários são os autores que podem pleitear a inibição do ato ilícito em matéria de propriedade intelectual, principalmente todos que possam sobre com os reflexos da não observância dos padrões estabelecidos, quando do registro da marca licenciada de produtos ou serviços.

Um outro ponto merece destaque em relação a este tópico, o Estado e a sociedade tem interesse em que uma marca não venha a causar incentivos ao crime de qualquer natureza ou gere qualquer problema de índole religioso, moral e ético. Por isso, o controle é necessário até neste aspecto. No REsp 1387244/DF, do, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, é possível identificar o norte interpretativo deste tópico.

É possível verificar a manutenção deste entendimento no REsp 2127039/SP, da relatoria do Ministro MOURA RIBEIRO, com decisão publicada em 12/11/2024.

2.4.16. Para a caracterização da colidência entre marcas, devem ser utilizados os seguintes parâmetros: (i) as marcas devem ser apreciadas sucessivamente, de modo a se verificar se a lembrança deixada por uma influência na lembrança deixada pela outra; (ii) as marcas devem ser avaliadas com base nas suas semelhanças e não nas suas diferenças; e (iii) as marcas devem ser comparadas pela sua impressão de conjunto e não por detalhes.

Este tópico é um dos mais importantes, pois é fruto de um estudo apresentado pelo próprio INPI e que, após inúmeros julgados, formaram um convencimento plausível do ponto de vista jurídico de como tratar a colidência de marcas.

No Manual de Procedimentos de Análise de Marcas de 2010, do próprio INPI, trata de esmiuçar este tema de forma mais didática, *in verbis*:

Entende-se por IMITAÇÃO a semelhança gráfica, fonética ou visual em relação à marca anterior de terceiro, suscetível de causar confusão ou associação com a mesma, seja quanto ao próprio produto ou serviço, seja com relação à sua origem ou procedência. O conceito de imitação refere-se ao sinal que “tenta reproduzir o estilo ou a maneira”, “tem por modelo ou norma”, “arremeda... cópia”, “falsifica”, “contrafaz”. Abrange, portanto, toda aproximação gráfica e/ou fonética da marca pleiteada com relação à anterioridade de terceiro, podendo ser confundida ou associada por semelhança com essa última.

Não é um trabalho fácil e não pode deixar espaço para interpretações subjetivas. Lembrado que envolve um tema que lida com grandes somas de dinheiro e pode interferir no futuro de empresas. As colidências podem ocorrer de várias formas, ou seja, de forma total, parcial ou com acréscimos. Segue um exemplo de uma colidência total:

Figura 2: Manual de Procedimentos de Análise de Marcas, 2010.

REGISTRO	SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO (INC. XIX)
CAVALINHO AZUL roupas infantis.	CAVALINHO BLUE ou CAVALO AZULADO ou KAVALLO AZULADO roupas.	Indeferimento – imitação de marca registrada para assinalar produtos idênticos, semelhantes.
REINO ENCANTADO serviços de ensino.	REINO DO ENCANTO ou ENCANTO DO REINO ou REINADO DO ENCANTO serviços de ensino	Indeferimento – imitação de marca registrada de terceiro para assinalar serviços idênticos e semelhantes.

Neste sentido, a jurisprudência apresentada neste tópico, buscou esclarecer hipóteses substanciais para a caracterização da colidência entre as marcas. O tema enfrentado no REsp 1342955/RS, tendo a Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, abaixo transcrito, justificou o corpo deste tópico. Segue abaixo:

Deve-se reconhecer a colidência na hipótese em que houve primeiro o registro da marca CORPELLE, para o ramo de vestuário, seguindo-se, tempos depois, o registro da marca CORTELLE, para o mesmo segmento de mercado. Há clara e indiscutível existência de semelhança gráfica e fonética entre as marcas, capaz de gerar confusão no consumidor médio. As palavras que compõem cada uma das marcas são iguais em quase tudo, se diferenciando por uma única letra (CORPELLE e CORTELLE), tendo a marca posterior aproveitado inclusive a utilização repetida da letra "l" (CORPELLE e CORTELLE). Constitui peculiaridade da espécie, ainda, o fato de que os produtos com a marca CORPELLE eram comercializados nas próprias lojas da recorrida, tendo, curiosamente, havido a suspensão desse fornecimento no exato momento em que a recorrida passou a vender em seus estabelecimentos a sua marca própria CORTELLE. A conduta denota a má-fé no comportamento da recorrida, caracterizadora de concorrência desleal, ficando evidente que a intenção foi confundir o consumidor, causando-lhe a impressão de que os produtos com a marca CORPELLE continuavam a ser comercializados em suas lojas, quando na verdade houve substituição por produtos de sua marca própria CORTELLE

Neste acórdão estava como parte recorrida a empresa LOJAS RENNER S/A., que possui algumas marcas registradas em torno do seu negócio. Com o tempo, novas formas de avaliação para se evitar as colidências serão trazidas para o judiciário, principalmente em face da evolução da inteligência artificial no processo de formação de marcas.

O tema continua bem vivo na jurisprudência, como é possível verificar no AREsp 2199191/SP, da relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, com decisão publicada em diário no dia 19/12/2024.

2.4.17. Não é possível a prorrogação por 5 (cinco) anos do prazo de proteção de 15 (quinze) anos concedido às patentes estrangeiras depositadas em data anterior a 1º de janeiro de 2000, ante a ausência de suporte legal e da inaplicabilidade automática e sem reserva do acordo internacional TRIPS.

Para compreender este tópico trazido pelo STJ, mister trazer o julgado AgRg nos embargos do REsp 1211848/RJ, tendo como Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, a seguir transcrita parte da ementa:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO INTERTEMPORAL. PATENTE. PRAZO DE VALIDADE. LEI N. 5.772/1971 (15 ANOS). SUPERVENIÊNCIA DO ACORDO TRIPS (PRAZO DE 20 ANOS). PEDIDO DE EXTENSÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido da ausência de suporte legal e de obrigação do Brasil de garantir às patentes de invenção, depositadas em data anterior a 1º de janeiro de 2000, a prorrogação por 5 (cinco) anos do prazo de validade originalmente estabelecido em 15 (quinze) anos, a fim de possibilitar a proteção patentária em território nacional por 20 (vinte) anos, mediante a aplicação automática e sem reservas do acordo internacional TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).

Imperioso destacar o acordo da TRIP's, traduzindo para o português: Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS), que ingressou no ordenamento jurídico brasileiro por meio do decreto 1.355 de 30 de dezembro de 1994. No entanto, este mesmo instrumento legal, não tratou de esclarecer a respeito da prorrogação de vigência nos países signatários e por esta razão, o entendimento foi de que o decreto só entraria em vigor no dia 01 de janeiro de 2000.

Esta observação foi feita por meio da decisão no AgRg do REsp 1105155/RJ, do Rel. Ministro SIDNEI BENETI, quando assim afirmou que o silêncio no decreto, constituiu um direito subjetivo dos países em adiar a vigência dos seus efeitos do tratado, e que para tal renúncia, esta deveria vir de forma expressa. Por esta razão, o verbete em testilha afirma não ser possível a prorrogação.

Decisão deste sentido foi publicada em 27/06/2024, referente ao AREsp 950510, tendo como relator o Ministro RAUL ARAÚJO. Registre-se que a matéria hoje é vinculada à OMC.

2.4.18. A Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado.

Para facilitar o entendimento deste tópico, torna-se importante transcrever os artigos citados da LPI:

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

(...)

Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

(...)

§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

Sobre patente pipeline já foi abordado quando da análise do tópico 5 deste estudo. O interessante nesta jurisprudência é a vocação para equalizar pedidos de registro de patentes, com prazo em curso, ainda que depositados em outro país, para que não ocorra prejuízo ao direito da sociedade, para aproveitamento do fruto da patente, depois que esta findar.

O AgRg no REsp 1128660/RJ, tendo como relator, o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, explica melhor este entendimento, *in verbis*:

2. Embora não haja prazo expresso no art. 230, § 3, da LPI para a juntada do documento comprobatório da concessão da patente correspondente no exterior, constato que o acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Após 20 anos dos depósitos das patentes americanas ocorridos 1985 - as patentes pipeline da apelante já se encontrariam extintas, caso concedidas, desde o ano de 2005. Considerando que a decisão de indeferimento dos pedidos das patentes pipeline pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI se deu em 2006, é inconsistente a pretensão da recorrente.

4. O sistema patentário de continuações, previsto na legislação dos Estados Unidos da América sob as modalidades continuation, divisional ou continuation-in-part, mas sem equivalência no Direito Brasileiro, existe para atender as peculiaridades daquele país, altamente desenvolvido e gerador de tecnologia, não se refletindo na

interpretação dada por esta Corte Superior ao art. 230, § 4º, da Lei 9.279/96, já que prevalece, no âmbito da propriedade industrial, o princípio da territorialidade, a resguardar a soberania nacional, a qual ficaria comprometida com os alvedrios de legislações alienígenas.

O que se pretende é verificar a data em que primeiro foi depositada o pedido de patente, ainda que abandonado pelo postulante. Muitas vezes, os requerentes usam de estratégias de depósitos em países diferentes, para fins de ganhar um prazo a mais no aproveitamento das patentes no curso do prazo de direito.

Em recente julgamento sobre soja transgênica, com decisão publicada em 08/05/2024, no AREsp 2258762, tendo como relator o Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, foram abordados temas alusivos a este tópico.

2.4.19. A legislação observa o sistema atributivo para obtenção do registro de propriedade de marca, considerando-o como elemento constitutivo do direito de propriedade (art. 129 da LPI); porém também prevê um sistema de contrapesos, reconhecendo situações que originam direito de preferência à obtenção do registro, lastreadas na repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário.

Importante lembrar que no ramo de registro de marcas existe um jogo muito grandes de interesses. Uma marca por si só, em muitos casos, vale muito mais do que a própria empresa. Isto é relevante para entender este ambiente do direito da propriedade intelectual.

Conforme o descrito neste tópico, o artigo 129 da LPI descreve o seguinte:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Neste caso, o registro feito junto ao INPI atribuirá a quem de direito, de acordo com a solicitação. A cultura do registro de marcas não é tão disseminada no Brasil, por esta razão, o legislador também tratou de tentar proteger o detentor, antes mesmo do registro.

Vemos ao seguinte excerto de jurisprudência:

2. Compete ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI avaliar uma marca como notoriamente conhecida, ensejando malferimento ao princípio da separação dos poderes e invadindo a seara do mérito administrativo da autarquia digressão do Poder Judiciário a esse respeito.

3. O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial expressamente veda o registro de marca que imite outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo "suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia". Todavia, o sistema de proteção de propriedade intelectual confere meios de proteção aos titulares de marcas ainda não registradas perante o órgão competente.

4. Conforme decidido no REsp 1.105.422 - MG, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, a finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla:

por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC).

5. Tratando-se, depois da cisão levada a efeito, de pessoas jurídicas e patrimônios distintos, não há como permitir a coexistência das marcas HARRODS da recorrente e da recorrida, sem atentar contra os objetivos da legislação marcária e induzir os consumidores à confusão.

6. A legislação observa o sistema tributativo para obtenção do registro de propriedade de marca, considerando-o como elemento constitutivo do direito de propriedade (art. 129 da Lei n. 9.279/1996); porém também prevê um sistema de contrapesos, reconhecendo situações que originam direito de preferência à obtenção do registro, lastreadas na repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário.

7. A Lei da Propriedade Industrial reprime a concessão de registros como marcas de: a) nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios (art. 124, V e 195, V); b) sinais que reproduzem marcas que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado em país com o qual o Brasil mantenha acordo, se a marca se destinar a distinguir produto idêntico semelhante ou afim suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia (art. 124, XXIII); c) marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I) da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial.

8. A Convenção da União de Paris, de 1883, deu origem ao sistema internacional de propriedade industrial com o objetivo de harmonizar o sistema protetivo relativo ao tema nos países signatários, dos quais fazem parte Brasil e Reino Unido (). O Tribunal de origem, ao asseverar que, após a criação da Harrods Buenos Aires, houve acordo, em 1916, para que Harrods Limited atuasse como agente de compras daquela, deixa claro que, na verdade, a pretensão da Harrods Buenos Aires incide na vedação inserta no art. 6º septies da Convenção da União de Paris.

Neste REsp 1190341/RJ, o Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, assevera a necessidade de aplicação do sistema de contrapesos, pois em muitas situações, há um descompasso entre os proponentes ao direito da marca, além da concorrência desleal e do aproveitamento parasitário. Estes dois últimos casos, por vezes, são complexos, tendo em vista a magnitude de empresas por trás da busca dos direitos.

Ainda hoje, apesar das tentativas de facilitar o acesso do cidadão e de empresas ao registro junto ao INPI, mesmo assim, a carência de informações, valores de taxas cobradas, entre outros fatores que prejudicam o registro por parte de potenciais detentores de direito real, distancia ainda mais brasileiros ao direito da propriedade intelectual.

O STJ reconhece que ao ser provocado, em sede de recurso, verificará se houve ou não má-fé de quem pretendeu o registro. Algumas marcas, por exemplo, nascem de autores leigos, que, ao serem vilipendiados das suas marcas, só passam a tomar conhecimento quando esta já está registrada, mesmo tendo havido um aproveitamento parasitário, por exemplo.

Neste sentido é possível visualizar no julgado do AREsp 2650895/RJ, tendo como relator o Ministro MARCO BUZZI, decisão publicada em 01/10/2024, a dificuldade na aplicação e proteção deste direito.

2.4.20. Vigê no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso.

O tópico 19 esclarece que o sistema atributivo está definido no artigo 129 da LPI e isto é um fato, pois está na lei em relação à marca e em relação à patente no artigo 6º da mesma norma. Porém, do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, que também são fontes do direito, o sistema declarativo também vigê no Brasil, face à proteção do detentor da marca ou patente, mesmo antes do registro, pois o lapso temporal de uso, aperfeiçoa o direito e gera presunção de propriedade junto ao INPI, quando do requerimento.

É bem verdade, que para as provas e aplicação do sistema declarativo, é necessário a lide existente, pois caso contrário, não há o que se mensurar sobre a mera declaração.

Neste sentido, três acórdãos robustecem à tese, são estes: REsp 1353531/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI; REsp 1034650/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES; e REsp 964780/SP, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA.

Passados mais de dez anos destes julgados citados, é possível verificar o respaldo ao sistema declarativo no AREsp 724344/RS, tendo como relator o Ministro RAUL ARAÚJO, decisão esta publicada em 20/02/2024.

2.4.21. A proteção relativa à designação, por título genérico, de banda ou grupo musical se adequa às regras da propriedade industrial, e não às normas inerentes à personalidade.

Neste caso, existe uma dualidade jurídica envolvendo dois ordenamentos brasileiros. Vejamos, através da análise de um julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME ARTÍSTICO. PROTEÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE (CC/1916, ART. 74; CC/2002, ARTS. 11, 12 E 19). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 211/STJ). GRUPO MUSICAL. NOME ARTÍSTICO E TÍTULO GENÉRICO. DISTINÇÃO. REGISTRO COMO MARCA. POSSIBILIDADE (LEI 9.279/96, ARTS. 122, 124, XVI, E 129). PROTEÇÃO DEVIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE CONFRONTO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A designação de grupo musical por título genérico não se confunde com aquela por pseudônimo, apelido notório ou nome artístico singular ou coletivo, esses quatro últimos utilizados por pessoas físicas para se apresentarem no meio artístico, identificando-se como artistas. Para pseudônimo, apelido notório e nome artístico singular ou coletivo são assegurados atributos protetivos inerentes à personalidade, inclusive a necessidade de prévio consentimento do titular como requisito para o registro da marca (Lei 9.279/96, art. 124, XVI).

2. No caso de distinção de grupo artístico por título genérico, essa designação não identifica, nem se reporta, propriamente às pessoas que compõem o conjunto, de modo que a impessoalidade permite até que os integrantes facilmente possam ser substituídos por outros sem que tal implique modificação essencial que prejudique a continuidade do grupo artístico. Por isso, não se pode falar em direito da personalidade nessa hipótese, como sucede no caso em debate.

3. Nesse contexto, diversamente do que entende a recorrente, a proteção relativa à designação, por título genérico, de banda ou grupo musical se subsume às regras da propriedade industrial, pois se trata de objeto suscetível de ampla possibilidade de registro como marca, a teor do art. 122 da Lei 9.279/96.

Entendeu o STJ neste acórdão do REsp 678497/RJ, tendo como relator o Ministro RAUL ARAÚJO, que nesta divergência aparente de normas, a aplicabilidade deve ser avocada pela LPI e não pelo código civil, em especial, nos artigos 11, 12 e 19 que tratam sobre direito da personalidade.

Em termos práticos, a proteção relativa garantida aos donos da banda ou grupo musical, tem o condão de afastar a má-fé de possíveis interessados em registrar a marca, face a notoriedade da banda frente ao público e a boa-fé desta em não recorrer ao registro, inclusive, muitas vezes não provoca a inscrição da pessoa jurídica, até pela falta de condição financeira. Esta decisão foi acertada e norteia os julgados quando há conflitos neste sentido.

Partido nesta linha de pensamento, é possível avaliar a temática atualizada no REsp 1944943/PB, da relatoria da Ministra REGINA HELENA COSTA, com decisão publicada em 09/09/2024.

2.4.22. O entendimento, extraído do art. 50 da Lei n. 5.772/71 (antigo Código de Propriedade Industrial), de que, não paga a anuidade no prazo estabelecido no art. 25 do mesmo diploma legal, isto é, dentro dos primeiros 180 dias do respectivo período anual, caduca automaticamente a patente, mostra-se incompatível com o devido processo legal, que exige, mesmo nos processos administrativos, a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV), fazendo-se necessária a prévia notificação do titular.

Este verbete traduz em síntese da necessidade de proteção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inseridos no devido processo legal. O STJ, de forma difusa, afastou a aplicabilidade do artigo 50 combinado com o artigo 25, do antigo código de propriedade industrial, face a inconstitucionalidade flagrante, uma vez que fere os princípios citados anteriormente.

O devido processo legal é um princípio importante e não deve ser respeitado apenas nos processos judiciais e sim nos administrativos também. O voto do relator Ministro RAUL ARAÚJO, no REsp 721617 / RJ, foi crucial para fechamento deste raciocínio coerente. Vejamos:

3. A previsão de caducidade, sem notificação, está também em desconhecimento com a própria finalidade de proteção ao privilégio enquanto economicamente atraente, pois, caso o prazo tenha sido inobservado por razão outra que não o desinteresse, a automática caducidade, ao invés de amparo às invenções ainda úteis e exploradas economicamente, finalidade máxima da lei, nada mais representaria do que pena excessivamente gravosa.

4. Dadas as nuances da legislação, não é difícil ocorrer erro na contagem do prazo para recolhimento da anuidade, o que torna mais despropositada a caducidade automática da patente, com a perda desavisada do privilégio.

5. No mais, no presente caso, o pagamento das anuidades posteriores demonstra o interesse do inventor em continuar explorando a patente, justamente o que se pretende constatar com a cobrança da contribuição anual.

O contraditório, ou seja, a oportunidade da parte envolvida no feito, tomar conhecimento dos atos processuais, é de suma importância para o devido processo legal, e posteriormente, a ampla defesa, que significa que a parte poderá, depois de conhecer dos atos processuais, adotar as providências que entender necessárias, inclusive a de não exercer este direito e/ou deixar precluir.

Associado a este entendimento, é possível verificar o direito do contraditório no REsp 2136980/SP, da relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), com decisão publicada em 20/12/2024.

3 METODOLOGIA

Para um trabalho acadêmico, mister inicialmente planejar e executar uma pesquisa exploratória, não só bibliográfica, como também documental, objetivando uma maior compreensão sobre a matéria a ser estudada e conhecida.

No caso em tela, o levantamento do acervo foi feito em bibliotecas como as da Universidade Tiradentes e da Universidade Federal de Sergipe. Foram adquiridos também livros que foram importantes para a construção do pensamento desta pesquisa.

Além destas fontes de pesquisa foi realizada a netnografia face a busca de informações pela internet, principalmente pelo objeto principal desta pesquisa, qual seja, a jurisprudência em tese, nº 24, do STJ.

A pesquisa central deste estudo foi dividida em dois. A primeira, pela pesquisa quantitativa da jurisprudência, por meio de um levantamento de decisões das mais variadas espécies, súmulas, acórdãos, precedentes repetitivos, entre outros, para fundamentar o corpo central da pesquisa, além das normas que foram utilizadas para justificar todas as decisões colegiadas. A segunda, pela pesquisa qualitativa da jurisprudência, através de acessos aos mais variados sites em matéria jurídica, desde aos dos tribunais superiores, incluindo é claro, o STJ, como também os da administração direta e indireta para fins ter acesso ao maior número de informações sobre o tema proposto, em especial ao site do planalto e do INPI.

O processo metodológico utilizado para a pesquisa foi dividido em duas partes:

- a) primeiramente foram colacionadas, após a escolha do tema proposto, todas as legislações e jurisprudências acerca da jurisprudência em tese do STJ, nº 24, que tem como foco único, a propriedade intelectual. Também foram identificadas toda a doutrina na seara do direito e interdisciplinar que seriam utilizados na pesquisa. Por ser uma pesquisa totalmente jurídica e de sites que fogem um pouco da prospecção habitual do programa, não foi planejado o uso de gráficos ou figuras em grande escala, sendo apenas utilizados quando necessário.
- b) Em segundo lugar, de posse dos dados e fontes precisas para serem usadas na elaboração do trabalho, com um modelo previamente elaborado, e estas foram sendo inseridas, principalmente as jurisprudências e a legislação que fundamentaram a jurisprudência em tese.

A coleta de dados para a pesquisa se deu após a escolha do tema. Grande parte das jurisprudências citadas neste trabalho, foram retiradas do *site* do STJ, tribunal escolhido para ser pesquisado e as razões para tanto, foram fundamentadas para se fazerem presentes no corpo da pesquisa.

O processo de revisão da literatura, principalmente em relação à legislação e aos julgados do STJ que culminaram na formação da jurisprudência em tese, foi adotado para fins adequação dos objetivos com a metodologia deste trabalho. Na sequência, foram separados os temas de propriedade intelectual, ou seja, suas espécies e subespécies para melhor enquadramento com o cerne deste estudo.

No fechamento deste trabalho, uma vez separados os tópicos ou itens específicos da jurisprudência em tese do STJ, nº 24, não só foram trazidos ao estudo, como também explicados pontualmente cada um deles, traçando um paralelo entre estes, para evidenciar a importância de cada um, além dos reflexos para o direito da propriedade intelectual, por meio dos julgados, inclusive atualmente, em especial, até o ano de 2024. Vale registrar, que a cada ano, no período de 2014 (ano de publicação do tema central deste estudo) a 2024, foram realizados vários julgamentos, devidamente publicados, que poderiam ser acostados à pesquisa, no entanto, foram priorizadas as decisões do último ano deste lastro temporal.

4 RESULTADOS

Ultrapassada a fase de pesquisa e análise de dados do estudo em epígrafe, mister apresentar os resultados do estudo, após a verificação de todas as espécies de propriedade intelectual, analisadas pelo STJ, compiladas na jurisprudência em tese. Alguns pontos merecem citação, principalmente em razão do período compreendido de julgados, ou seja, desde a edição da publicação deste apanhado jurisprudencial, no ano de 2014 até 2024.

Importante ressaltar que as questões sociais, políticas e econômicas possuem um fator preponderante em qualquer análise acadêmica, no entanto, no caso em tela, a verificação de dados se ateve às de natureza jurídica.

O STJ, pelas razões já traçadas anteriormente, foi o tribunal central do estudo e a jurisprudência por ele fomentada. Assim, numa visão específica, o presente trabalho obteve os resultados esperados face a característica da formação deste órgão judicante, quanto ao quantitativo de magistrados, sua formação constitucional e a forma como foram elaboradas as jurisprudências em face da lei 9.279/96 e legislações correlatas vigentes ou revogadas.

Para a apresentação dos resultados, foram estabelecidos subcapítulos diretivos. O primeiro destinado a demonstrar os temas centrais da propriedade intelectual enfrentada nas jurisprudências.

4.1 Os temas centrais de propriedade intelectual na jurisprudência em tese nº 24, do STJ.

De acordo com o item 2.1 deste estudo, o gênero propriedade intelectual é dividida em três espécies básicas: propriedade industrial, direito autoral e proteção *sui generis*. Cada umas destas espécies possuem algumas subespécies. Para o estudo em epígrafe, foram centradas as jurisprudências nas marcas, patentes e direito do autor.

É compreensível que os julgados, em sua grande maioria, girem em torno destas formas de propriedade intelectual, uma vez que sempre estão sendo objeto de discussão, tanto na seara administrativa, como na judicial.

A marca é a que mais tem sido objeto de ações judiciais, tendo em vista a peculiaridade da matéria e da simplicidade como é o processo de registro. Em tempo de internet, principalmente na evolução da tecnologia da comunicação dos últimos 30 anos, marcas até então desconhecidas passaram a tomar uma dimensão gigantesca. O que antes era

de conhecimento regional, em pouco tempo passou a ser conhecido em todo o planeta. Existem empresas que vivem em razão da marca e não o inverso. Assim, é possível compreender a magnitude do tema.

Para se ter uma ideia, muitas pessoas registraram marcas conhecidas internacionalmente, justamente para terem o direito de propriedade aqui no Brasil. Foram inúmeras ações judiciais objetivando a garantia do detentor da marca em seu país. Casos emblemáticos ocorreram, como o caso da marca Google (NIEVA-FENOLL, 2023).

Empresas como a Coca-Cola também foram vítimas de pessoas que tentaram ter o direito de propriedade da marca, uma vez que não havia sido requerido, pela empresa americana, o seu registro no Brasil. Ainda bem que tratados internacionais neste sentido garantiram a segurança jurídica.

Outra propriedade intelectual de grande importância tratada na jurisprudência do STJ, foi a patente. Sem sombra de dúvida, outro ponto de relevância para a garantia do direito. Vale recordar, que todos estes direitos possuem prazo prescricional. Porém, não seria justo que o autor da patente, que muitas vezes gastou milhões de dólares, não possa usufruir do uso patrimonial que a patente lhe garante. Neste sentido, as questões administrativas e judiciais sobre as patentes, sempre irão permear o ambiente forense.

Não menos importante, é o direito do autor. No mesmo compasso da rapidez com que as várias formas de arte ou literatura são produzidas atualmente, bem como com o auxílio da inteligência artificial, mister garantir o direito daquele que produziu a obra, a arte, etc. Por esta razão, o direito do autor foi e sempre será um tema a ser enfrentado pelos tribunais para a solução do conflito da titularidade.

Estes três elementos que compõem a propriedade intelectual e que mereceu destaque pelo STJ, justifica-se diante da dimensão e complexidade das demandas. E nos anos que se seguem, novos contornos deste tema irão fazer com que a jurisprudência possa evoluir ainda mais, objetivando acompanhar as produções em sede de propriedade intelectual.

4.2 A segurança jurídica alcançada com a jurisprudência em tese

Um ponto relevante após a pesquisa que fomenta a produção deste trabalho acadêmico, diz respeito a uma conclusão de extrema importância trazida por esta jurisprudência em tese, qual seja, a segurança jurídica nas relações de direito envoltas no âmbito da propriedade intelectual.

Este princípio do direito é um dos mais desejados na solução dos litígios. Explico. Um magistrado ou um colegiado de Tribunal ao analisar uma questão processual, está diante de anseios opostos e, apesar de enormes diferenças, muitas vezes existentes entre os polos da demanda, seja de natureza social, política e econômica, o fato é que, a decisão terá que ser a mais justa possível. E isto, não é tão simples (SANDEL, 2022).

Tanto o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, entre outros princípios que robustecem a aplicação correta do direito material e processual, mesmo assim, não é garantia de uma subsunção correta. A análise dos autos requer, uma exegese restrita às inúmeras variantes da hermenêutica jurídica (MAXIMILIANO, 2006).

Neste caso, a jurisprudência trazida pelo STJ possibilitou que empresas pudessem ter a confiança na garantia do seu direito no Brasil, ainda que por vezes, é possível perceber lobby para favorecimento desleal, por interesses escusos (a corrupção que também se observa no poder judiciário, infelizmente).

A garantia de que marcas, patentes e direitos do autor serão preservados são só por detentores no Brasil e por estrangeiros, proporciona uma estabilidade nas relações jurídicas oriundas da propriedade intelectual real, justamente em razão da segurança jurídica que é possível observar nos julgados que fomentaram a formação da jurisprudência em tese, como também, nos julgados dos últimos 10 (dez) anos.

4.3 A manutenção do entendimento jurisprudencial até o ano de 2024

Outro aspecto relevante obtido no estudo desta jurisprudência em tese, nº 24, do STJ, diz respeito aos efeitos norteadores nas decisões nos dez anos após a sua publicação. Para cada tópico, isoladamente trazido neste estudo, num total de 22 (vinte e dois), foram colacionadas decisões recentes, todas do ano de 2024 e que mantêm o pensamento jurisprudencial pretérito.

Trata-se de algo de grande relevância, pois a maturidade da matéria é percebida quando esta é repetida pelos julgadores, nos anos seguintes aos da publicação das decisões primitivas. Resguardadas as devidas atualizações de natureza legal, convencional, judicial e doutrinária, a manutenção do entendimento pretérito é sinal de que houve uma assertiva na elaboração da jurisprudência.

À primeira vista pode parecer simples, no entanto, não é bem assim no ambiente forense. O Brasil, por sinal, vem passando por inúmeras transformações nas mais diversas áreas da sociedade, e ter, jurisprudências que continuam sobrevivendo às estas mudanças, é a

confirmação de que houve um cuidado inicial na elaboração dos julgados, inseridos naquele informativo, não oficial, do STJ.

Tanto é verdade, que o próprio STJ, em diversos temas, seja na área penal, civil, tributários, reformulou suas decisões e por conseguinte, a sua jurisprudência, porém, em matéria de propriedade intelectual, ainda não vislumbrou a necessidade de nova publicação ou edição de súmulas sobre este quesito.

Assim, outro dado importante na pesquisa foi a percepção, na manutenção do entendimento jurisprudencial do STJ nas matérias atinentes à propriedade intelectual. Num país onde o judiciário, em alguns temas, muda vertiginosamente o seu entendimento, neste caso, a formação da jurisprudência em tese, publicada em 2014, possui grande valor e reconhecimento nos julgados subsequentes àquele ano.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O STJ, por meio da publicação no ano de 2014, não oficial, denominada jurisprudência em tese, nº 24, produziu um norte de entendimentos para futuros julgados de grande relevância para o tema propriedade intelectual.

Mesmo sendo hierarquicamente inferior ao STF, no entanto, o STJ, apesar de competências distintas, soube trazer para o mundo jurídico uma construção positiva, em sede jurisprudencial, abordado temas recorrentes sobre propriedade intelectual, em especial, em matéria de marcas, patentes e direito do autor.

Este enfrentamento foi de grande importância, ao ponto de prevalecer o seu entendimento até os dias de hoje. inicialmente, após a delimitação dos objetivos centrais, em conjunto com a metodologia adotada, foi possível estabelecer um direcionamento para a revisão da literatura sobre a matéria; as espécies textualizadas nos julgados; a percepção dos reflexos destas jurisprudências e como estão estes entendimentos no decurso de dez anos.

Neste sentido, o estudo, após apresentar as três espécies da propriedade intelectual, ou seja, propriedade industrial, direito autoral e proteção sui generis, focou-se naquelas subespécies estabelecidas nos vinte e dois tópicos da jurisprudência em tese, pontuada isoladamente no estudo.

Sendo necessário compreender o papel do STJ em relação aos demais órgãos do poder judiciário brasileiro, inclusive o STF, é possível perceber o desvirtuamento das funções

constitucionais da suprema corte e a importância do STJ neste contexto, principalmente quando enfrenta temas necessários para a aplicação do direito, sem se preocupar com ativismos judiciais, na maioria dos casos.

Outro ponto de relevância para o estudo foi a visualização da legislação brasileira e alienígena com aplicação interna, afetas ao direito da propriedade intelectual. Neste aspecto, é possível perceber que o Brasil detém uma gama de normas que regulam a matéria, além de contar com um órgão estatal que funciona como escritório de registros, o INPI. Esta autarquia também é trazida nos tópicos da jurisprudência em tese, por várias razões, a primeira por ser o órgão administrativo que inicialmente analisa o mérito das questões de propriedade intelectual e em segundo, por remeter para a justiça federal, a competência no julgamento, por ser esta uma autarquia da União.

Ao analisar os vinte e dois tópicos da jurisprudência em tese do STJ, vários são temas abordados ligados às marcas, patentes e direito do autor. Princípios expressos e implícitos de direito material e processual, prescrição, uso da legislação internacional, conceituação doutrinária de marcas, verificação de validade ou não de direitos oriundos do momento em que estava em vigor norma revogada, competência do INPI, caducidades, efeitos jurídicos quanto ao tempo, colidências, foram alguns dos temas enfrentados pela jurisprudência apresentada no estudo.

Após a análise dos dados colhidos para este estudo, bem como, diante da verificação da jurisprudência dos últimos 10 (dez) anos, ou seja, até 2024, é possível obter as seguintes conclusões: a primeira delas é que a segurança jurídica garantida com os entendimentos formados pelo STJ, possibilitaram uma estabilidade e confiança no Brasil em respeito ao atendimento do direito de propriedade intelectual e estas decisões, corroboram com estes reflexos. Em segundo lugar é perceber que houve uma sedimentação da jurisprudência compilada no ano de 2014, de forma que se mostrou madura e se manteve cumprindo seu papel norteador, como se observa nas decisões acostadas a este trabalho, todas do ano de 2024.

Assim, mesmo sendo um país que adota o sistema *civil law*, como o Brasil, porém, é fato que estas jurisprudências apresentadas pelo STJ contribuíram em muito para a boa aplicação do direito de propriedade intelectual no Brasil e se projetaram para o futuro com a sedimentação coerente de ideias jurídicas cogentes.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, Elza Fernandes et al. Propriedade Intelectual: proteção e gestão estratégica do conhecimento. *Revista Brasileira de Zootecnia*, v. 39, p. 1-10, 2010.
- BARBOSA, Denis Borges. Por uma visão imparcial das perdas e danos em propriedade industrial. **Grandes temas da atualidade: Propriedade Intelectual, inovação tecnológica e bioenergia**, p. 183-228, PUC-GO, 2009.
- BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003.
- BARBOSA, Pedro Marcos NuNes; PMN, A. A vedação da sobreposição de direitos da propriedade intelectual na ordenação brasileira. *Revista da ABPI*, v. 162, p. 63-71, 2019.
- BASSO, Maristela. A proteção da propriedade intelectual e o direito internacional atual. *Revista de Informação Legislativa*. Brasília. A, v. 41, p. 287-309, 2004.
- BRASIL, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Manual de Procedimentos de Análise de Marcas. Dezembro de 2010.
- CARVALHO, Laura Bastos; SALDANHA, Felipe Zaltmab. Jurisdição internacional em matéria de propriedade intelectual: garantindo o acesso à justiça?. **Revista Eletrônica de Direito Processual**, v. 16, n. 16, 2015.
- CASTRO, Carla Frade de Paula et al. Nomes de domínio e propriedade intelectual: reflexões sobre resolução de controvérsias a partir da Análise Econômica do Direito. *Revista Direito GV*, v. 18, p. e2208, 2022.
- CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Súmulas do STF e do STJ anotadas e organizadas por assuntos. 13ª ed. São Paulo: JusPodivm, 2024.
- COELHO, Ana Paula Gomes. Proteção das marcas á luz da lei de propriedade industrial como enfrentamento á judicialização do registro de marcas. Unifacig. **Repositório de Trabalhos de Conclusão de Curso**, 2023.
- COSTA, André. Leis absurdas do Brasil. 51 leis absurdas que você não conhecia. São Paulo: LVM, 2021.
- COUTO, Alessandro Buarque. A defensoria pública trabalhista brasileira. Aracaju: Infographics, 2018.
- CUNHA JR, Dirley da. Curso de direito constitucional. 18ª ed. São Paulo: JusPodivm, 2024.
- DA COSTA, Ricardo Antonow. Propriedade industrial: o entendimento e a aplicação do artigo 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e o Superior Tribunal de Justiça. *Revista de Direito da ADVOCEF*, v. 19, n. 34, p. 205-238, 2023.

DA SILVA SANT'ANNA, Leonardo; PEREIRA, Angélica Teresa. O princípio da função social da propriedade e sua aplicação no âmbito da propriedade industrial. **Revista Semestral de Direito Empresarial**, n. 6, p. 181-203, 2010.

DA SILVA, Washington Eduardo Perozim; TEJERINA-VELÁZQUEZ, Victor Hugo. Estudos preliminares sobre a importância da função social atribuída à propriedade intelectual para fins de proteção dos direitos fundamentais previstos na atual Constituição Federal. **REVISTA DA AGU**, 2019.

DE ARAÚJO LEITE, Breno Ricardo et al. Uso do blockchain para proteção do segredo industrial: uma análise da jurisprudência no direito brasileiro. *Observatório de la economía latinoamericana*, v. 21, n. 11, p. 20042-20058, 2023.

DE PINHO, Humberto Dalla Bernardina; ALVES, Tatiana Machado; DE PINHO, Roberto Rodrigues Monteiro. O novo código de processo civil e a propriedade industrial: o impacto das inovações sobre tutela provisória. **Revista de Processo** | vol, v. 257, n. 2016, p. 319-340, 2016.

DE SOUZA, PAULO ARMANDO INNOCENTE. Análise Crítica Sobre a Possibilidade de Prorrogação da Competência da Justiça Federal em Casos de Cumulação de Pedidos em Demandas de Propriedade Industrial. *Emerj*, 2014.

DIDIER JR., Fredie. OSNA, Gustavo. MAZZOLA, Marcelo. *Processo civil e propriedade industrial*. São Paulo: JusPodivm, 2022.

DOMINGUES, Juliana Oliveira; DE FREITAS MIELE, Aluísio. Importação paralela e o “caso diesel”: uma carona perigosa para a concorrência desleal. **Revista de Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência**, v. 3, n. 2, p. 22-39, 2017.

DUTRA, Luiz Filipe Couto. *Prorrogação de patentes: a mudança de jurisprudência do STJ*. Uniceub, 2010.

FERREIRA, Nikolas. *O Cristão e a política*. Rio de Janeiro: Central Gospel, 2022.

FERRER, Gustavo Gonçalves. Análise da exaustão de direitos de propriedade intelectual aplicada a bens digitais: estudo da legislação e de precedentes da União Europeia, dos Estados Unidos e do Brasil. 2021. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, University of São Paulo, São Paulo, 2021. doi:10.11606/D.2.2021.tde-22072022-090319. Acesso em: 2024-04-28.

GATTO, John Taylor. *Armas de instrução em massa: A jornada de um professor pelo mundo obscuro de escolarização obrigatória*. Tradução Juliana Amato. São Paulo: Kirion, 2021.

GOMES, Wagner Roberio Barros; DE OLIVEIRA, Raimundo Correa; KIELING, Antonio Claudio. Propriedade intelectual: breve panorama sobre indeferimento de marcas no Brasil. *Administração de Empresas em Revista*, v. 4, n. 30, p. 414-435, 2022.

GREENE, Robert. *AS 48 leis do poder*. Tradução Talita M. Rodrigues. Rio de Janeiro: Rocco, 2023.

KINSELLA, Stephan. *Contra a propriedade intelectual*. São Paulo: Instituto Ludwig Von Mises, 2010.

- JANOT, Rodrigo. Nada menos que tudo: bastidores da operação que colocou o sistema político em xeque. São Paulo: Planeta do Brasil, 2019.
- LACOMBE, Luis Ernesto. 101 crônicas escolhidas. São Paulo: LVM, 2023.
- LAMBERT, Jean-Marie. Educação Unesco – A clonagem das mentes. Londrina, PR: E.D.A., 2020.
- LEMOS, Ronaldo. Propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011.
- LIMA, Luiz Henrique. Controle Externo: teoria e jurisprudência para tribunais de contas. 9ª Ed. Rio Janeiro: Método, 2021.
- LORDELO, João Paulo. Noções gerais de direito e formação humanística. 8ª ed. São Paulo: JusPodivm, 2024.
- MAGNINO ROSA PORTILHO, R., & DA SILVA SANT'ANNA, L. Análise econômica do direito e propriedade intelectual: a contribuição de Posner & Landes. Revista De Direito Econômico E Socioambiental, 9(1), 355–379, 2018.
- MARINHO, Maria Edelvacy; OLIVEIRA, Liziane Paixão Silva. O uso de precedentes judiciais de jurisdições estrangeiras em matéria de propriedade intelectual. JUÍZES ENTRE, p. 209, 2014.
- MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006.
- NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único. 16ª Ed. São Paulo: JusPodivm, 2024.
- NIEVA-FENOLL, Jordi. Inteligência artificial e processo judicial. Tradução de Ellie Pierre Eld. São Paulo: JusPodivm, 2023.
- PETRY, Jacob. Poder e manipulação: como entender o mundo em 20 lições extraídas de O Príncipe de Maquiavel. São Paulo: Faro Editorial, 2016.
- POZZETTI, Valmir César; DE BRITO, Zelita Marinho; GOMES, Wagner Robério Barros. Direito de restauração de patentes e a resolução nº 113/2013 do INPI: Um estudo de caso. Revista Jurídica, v. 3, n. 60, p. 707-725, 2020.
- REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001.
- ROCHA, E.G. O STJ e as sementes transgênicas: Monsanto e as privatização da vida. Veredas do direito, v. 20, p. e202471, 2023.
- ROQUE, Pamela Gabrielle Romeu Gomes; LEONARDO, Maria Fernanda. A Propriedade Intelectual e o Direito de Concorrência no contexto dos Contratos de Transferência de Tecnologia. Insper, 2021.
- ROTHBARD, Murray Newton. A anatomia do estado. Tradução de Tiago Chabert. São Paulo: Instituto Ludwig Von Mises, 2012.
- RUSSO, Suzana Leitão; et al. Propriedade intelectual : um guia em forma de questões/(Org.). Aracaju: Associação de Propriedade Intelectual, 2016.

SANDEL, Michael J. Justiça – o que é fazer a coisa certa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2024.

SCRUTON, Roger. A alma do mundo. Tradução de Martim Vasques da Cunha. Rio de Janeiro: Record, 2020.

SOUZA FILHO, Marcos José Nogueira de. A proteção à propriedade industrial das marcas na visão do Superior Tribunal de Justiça. Revista Gestão em Análise, v. 5, n. 2, p. 124-134, 2016.

VADE MECUM JUSPODIVM. 15ª Ed. rev, atual. e ampl. São Paulo: JusPodivm, 2024.

VIEIRA, REBECA. a desatualização do conceito de marca na lei de propriedade industrial brasileira e seus reflexos no direito brasileiro. UFPB, 2023.

ZANIRATO, Silvia Helena; RIBEIRO, Wagner Costa. Conhecimento tradicional e propriedade intelectual nas organizações multilaterais. Ambiente & Sociedade, v. 10, p. 39-55, 2007.

ZIMMEERMANN, Augusto. Curso de direito constitucional

APÊNDICE – CRONOGRAMA

O cronograma de preparação para o trabalho de dissertação terá como norte o quadro apresentado abaixo:

ETAPAS	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	1º SEMESTRE
	2024	2024	2025
Definição e justificativa da escolha do tema	X		
Levantamento de material bibliográfico	X		
Revisão de Literatura		X	
Pesquisa de dados para a pesquisa e estudo		X	
Coleta de dados nas bases		X	
Correção da qualificação pelo orientador		X	
Qualificação da dissertação			X
Revisão geral da dissertação			X
Defesa da dissertação			X

Fonte: Elaborado pelo autor (2024)