

Propriedade Intelectual | N° 72

Este boletim traz conteúdo relevante sobre a área de Propriedade Intelectual e está disponível somente em português. Nesta edição, o destaque vai para Registros de marca das Bets: mudança legislativa e novo entendimento do INPI

01/04/2025

Sócio responsável:

• Carlos Edson Strasburg Junior

Periodicidade: Bimetal Número da edição: 72

Este boletim traz conteúdo relevante sobre a área de Propriedade Intelectual e está disponível somente em português. Nesta edição, o destaque vai para Registros de marca das Bets: mudança legislativa e novo entendimento do INPI

Destaques

Registros de marca das Bets: mudança legislativa e entendimento do INPI

Em razão da Lei nº 9.279/1996 (LPI) e do Decreto-Lei nº 3.688/1941, o registro de marcas para designar serviços de apostas era até então vedado no Brasil. O artigo 128, § 1º, da LPI determina que o registro de marcas só pode ser requerido por aqueles que exercem atividade lícita. Tendo em vista que, no Brasil, os jogos de azar são, em regra, proibidos pelo artigo 50 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, sua exploração e seu registro marcário são impedidos.

No entanto, a Lei nº 13.756/2018 trouxe uma mudança legislativa significativa no setor de apostas. Essa legislação criou uma exceção à proibição dos jogos de apostas ao estabelecer a modalidade lotérica de aposta de cota fixa, regulada como serviço público sob autorização do Ministério da Fazenda. Conforme o artigo 29 da referida lei, essa modalidade pode ser explorada em ambiente concorrencial, sem restrição quanto ao número de autorizações, e comercializada por meio de diversos canais de distribuição.

Conforme expresso no artigo 3º da lei, as apostas de cota fixa podem envolver tanto eventos reais de temática esportiva quanto eventos virtuais, o que significa que as famosas "Bets" passam a poder explorar os jogos de aposta *online*.

Vale ser mencionado que, conforme explicitado no Parecer da Procuradoria-Geral Federal nº 00019/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, essa lei criou um regime jurídico próprio para as apostas de cota fixa, mas não revogou expressamente o Decreto-Lei nº 3.688/1941. Ou seja, mantém-se a proibição para jogos de azar e cassinos no Brasil, aplicando-se a exceção mencionada apenas aos serviços expressamente previstos na Lei nº 14.790/2023.

Com a regularização das atividades de apostas previstas no artigo 3º da Lei nº 14.790/2023, a vedação estabelecida no artigo 128, § 1º, da LPI - referente a produtos ou serviços ilícitos - deixa de ser aplicável aos serviços de aposta de cota fixa. Dessa forma, a possibilidade de registro marcário se torna uma realidade.

Assim, em 10 de dezembro de 2024, o INPI realizou um encontro com usuários de marcas para esclarecer a mudança legislativa, deixando claro que o registro marcário para designar serviços de apostas será, de fato, permitido.

Durante o evento, o INPI anunciou a intenção de publicar, ainda em março, um comunicado sobre a modificação do Manual de Marcas para inclusão de um novo subitem no tópico "5.4.6. Especificação contendo termos equivalentes a produtos ou serviços considerados ilícitos", além do já existente sobre "Serviços de loteria", abordando especificamente as apostas regulamentadas.

STF fixa critérios para a responsabilização de empresas jornalísticas que divulguem acusações falsas

O STF decidiu aprimorar seu entendimento sobre a responsabilização civil de empresas jornalísticas em casos de entrevistas que imputem falsamente a terceiros a prática de crimes (calúnia). A decisão, tomada em 20 de março de 2025, ocorreu no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1075412, que trata do Tema 995.

Com os ajustes, o STF estabeleceu que as empresas jornalísticas somente serão responsabilizadas civilmente se for comprovada sua má-fé, seja por dolo, seja por culpa grave (negligência na apuração e na concessão do direito de resposta ao ofendido). Além disso, após constatada a má-fé, se o conteúdo falso não for removido de ofício ou após notificação da vítima, haverá responsabilização do veículo.

Outro ponto relevante da decisão é a isenção de responsabilidade das empresas jornalísticas em entrevistas ao vivo, desde que assegurem ao ofendido o direito de resposta em condições equivalentes de espaço e destaque. Caso não seja concedida essa oportunidade, o veículo poderá ser responsabilizado conforme os incisos V e X do artigo 5º da Constituição Federal.

Projeto de lei 2088/2023 - Suspensão de direitos de Propriedade Intelectual

Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou medidas protecionistas que incluem a imposição de tarifas sobre produtos dos mais diversos países, incluindo o Brasil. No início de março, em resposta, o Congresso Nacional retomou a discussão do Projeto de Lei nº 2.088/2023.

O Projeto de Lei nº 2.088/2023 foi inicialmente proposto para exigir que países exportadores adotassem padrões ambientais semelhantes aos do Brasil como condição para comercializar seus produtos no país. No entanto, diante das recentes ameaças do presidente dos Estados Unidos, a senadora Tereza Cristina apresentou um substitutivo que estende o princípio da reciprocidade para além das questões ambientais, passando a incluir, também, a possibilidade de suspensão de direitos de propriedade intelectual como medida retaliatória, na hipótese de medidas unilaterais de outros países.

A Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) e a ICC Brasil manifestaram preocupações sobre o impacto dessa proposta na segurança jurídica e na competitividade do país. Alertam que a falta de critérios objetivos para a suspensão de direitos de propriedade intelectual pode gerar incertezas, afastando investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação.

A ABPI também destacou o risco de inconstitucionalidade da proposta, visto que a Constituição Federal assegura, em seu artigo 5º, tanto a proteção da propriedade intelectual quanto o direito ao contraditório. Dessa forma, a suspensão dos direitos de propriedade intelectual sem critérios claros e de forma unilateral representaria uma violação à Constituição.

Conclui-se que a inclusão da suspensão de direitos de propriedade intelectual no Projeto de Lei nº 2.088/2023 tende a comprometer a segurança jurídica no país, causando efeitos contrários aos pretendidos inicialmente pela proposta.

3ª turma do STJ decidiu que a marca "Chiquititas" não possui a notoriedade necessária para aplicar a regra de imprescritibilidade de ações que visam a anular registros indevidos no INPI

Uma ação movida pelo SBT e pela SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda. tinha o objetivo de anular o registro da marca nominativa "Chiquititas" (nº 821.210.173), concedido à Picco Pioneer para identificar produtos de perfumaria, higiene e artigos de tocador.

As autoras alegaram que a empresa ré agiu de má-fé ao registrar a marca na classe 03, tentando se beneficiar da notoriedade da novela "Chiquititas", cuja versão brasileira foi produzida pelo SBT. Para elas, a Picco Pioneer buscou explorar indevidamente a popularidade da obra e "colher o que não plantou". Foi proferida sentença que decretou a ocorrência da prescrição prevista no art. 174 da Lei nº. 9.279/96 e julgou extinto o processo.

Pelo Recurso Especial nº 2121088/RJ, a demanda chegou à 3ª turma do STJ. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, destacou que a Convenção da União de Paris prevê a possibilidade de anulação do registro de marca sem prazo prescricional, mas somente em se verificando os seguintes requisitos de forma cumulativa:

- Quando houver má-fé na solicitação do registro;
- No caso de reprodução ou imitação de marca notoriamente conhecida;
- Quando o registro for concedido para produtos idênticos ou similares, causando confusão no consumidor.

A ministra esclareceu que essa exceção não entra em conflito com o artigo 174 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), que estabelece um prazo de cinco anos para ações de nulidade de registro. Isso, porque a regra da Convenção de Paris é considerada especial e, portanto, sobrepõe-se à norma geral.

Para que a marca receba proteção especial, independentemente de registro no Brasil, é necessário que seja formalmente identificada como notoriamente conhecida pelo INPI, o que não ocorreu no caso das autoras.

A relatora concluiu que os requisitos estabelecidos pela Convenção de Paris não foram atendidos, pois nem o SBT nem a SS Comércio de Cosméticos possuem registro internacional da marca para produtos idênticos ou similares aos da Picco Pioneer.

A ministra reforçou que "não se pode confundir a fama que determinada expressão ou obra artística possam ostentar perante o público consumidor com a proteção especial consagrada nos artigos 126 da LPI e 6 bis da Convenção da União de Paris".

Diante disso, o STJ negou o pedido de anulação do registro, mantendo a titularidade da marca "Chiquititas" para a Picco Pioneer.

(Recurso Especial julgado em 29.8.2024 e Embargos de Declaração rejeitados em 13.2.2025)