

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 10 de dezembro de 2025 às 07h55
Seleção de Notícias

InMagazine - IG | BR

Marco regulatório | INPI

STJ adia julgamento sobre patente da semaglutida e genéricos do Ozempic seguem indefinidos .	3
----------------------------------------------------------------------------------------------	---

Jota Info | BR

Marco regulatório | INPI

A propriedade intelectual e o STF: o que esperar para 2026?	5
-------------------------------------------------------------------	---

Migalhas | BR-SP

08 de dezembro de 2025 | ABPI

MIGALHAS nº 6.244	9
MIGALHAS	

ABPI

A prejudicialidade externa em ações de propriedade industrial	15
MARCELO MAZZOLA	

08 de dezembro de 2025 | Marco regulatório | INPI

Deepfakes e IA ameaçam propriedade intelectual; veja como combater	21
RENATA CARVALHO MENDONÇA BARBOSA	

O Estado de S. Paulo | BR

10 de dezembro de 2025 | Direitos Autorais

NYT processa a startup de IA Perplexity por direitos autorais	23
ECONOMIA	

G1 - Globo | BR

Marco regulatório | INPI

Genéricos do Ozempic vão atrasar? STJ adia julgamento do pedido que pode mudar mercado no país	24
G1	

STJ adia julgamento sobre patente da semaglutida e genéricos do Ozempic seguem indefinidos



Por Sofia Tavares

Decisão da Corte mantém incerteza sobre chegada de versões mais baratas ao mercado, enquanto indústria e pacientes aguardam desfecho sobre exclusividade do medicamento

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adiou, nesta terça-feira (9), o julgamento que decidiria se a patente da semaglutida, princípio ativo do Ozempic, será prorrogada no Brasil. O impasse é crucial para o mercado farmacêutico, pois definirá se medicamentos genéricos e similares poderão ser produzidos após o vencimento atual da proteção, previsto para março de 2026.

A sessão, que analisaria um recurso da farmacêutica Novo Nordisk, foi suspensa sem nova data definida. A empresa defende que houve prejuízo devido ao longo atraso do **Instituto** Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**) na análise do pedido de **patente**, o que justificaria uma extensão no prazo de exclusividade.

Exclusividade da indústria e acesso dos pacientes

A Novo Nordisk afirma que o **INPI** levou mais de uma década para concluir a avaliação da patente, o que teria encurtado o período efetivo em que a empresa poderia explorar comercialmente o medicamento com exclusividade. A defesa pede que o prazo seja estendido para compensar os anos per-

dididos.

A semaglutida tornou-se uma das substâncias mais procuradas no país graças ao uso indicado para diabetes tipo 2 e à crescente prescrição off label voltada ao emagrecimento. Com alta demanda, o Ozempic tornou-se caro e, por vezes, difícil de encontrar. Por isso, a possibilidade de entrada de genéricos é vista como um passo fundamental para ampliar o acesso.

Especialistas em políticas de saúde destacam que, com o fim da patente, os preços poderiam cair significativamente, permitindo que pacientes de baixa renda e o próprio sistema público tivessem acesso mais amplo ao tratamento.

Precedentes jurídicos e impacto no mercado nacional

O debate ocorre após decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal (STF), que já considerou inconstitucional a prorrogação automática de patentes por atrasos administrativos. Esse entendimento fortalece a posição de quem defende o fim da exclusividade da semaglutida em 2026.

Disputa por extensão de patente do Ozempic pode atrasar genéricos e impedir a chegada de versões mais baratas [@gl-g1](https://t.co/wYXMGMVgQ3#gl-g1) December 9, 2025

Disputa por extensão (Foto: reprodução/X/@gl-g1)

A indústria farmacêutica nacional acompanha atentamente a disputa. Caso o STJ mantenha o prazo original e permita a fabricação de genéricos, laboratórios brasileiros poderão iniciar a produção e competir com a versão importada, reduzindo preços e ampliando o mercado interno.

Entretanto, enquanto não houver decisão definitiva, laboratórios interessados permanecem im-

Continuação: STJ adia julgamento sobre patente da semaglutida e genéricos do Ozempic seguem indefinidos

possibilitados de avançar com o registro de seus produtos. Para consumidores, planos de saúde e o Sistema Único de Saúde (SUS), o adiamento prolonga a incerteza sobre quando os tratamentos mais acessíveis estarão disponíveis.

Incerteza prolongada e expectativa de impacto nos próximos meses

O adiamento do julgamento reforça a sensação de espera em um momento em que a demanda por medicamentos à base de semaglutida cresce no país.

Para especialistas, a definição jurídica terá efeito direto no planejamento da indústria e no custo final para o consumidor.

Até que a Corte marque uma nova data, milhões de pacientes convivem com preços elevados e dependência da importação. Enquanto isso, a discussão sobre inovação, concorrência e acesso à saúde segue no centro do debate nacional.

A propriedade intelectual e o STF: o que esperar para 2026?



Uma análise dos principais casos da área de **propriedade** intelectual na pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) em 2026

Desde o anúncio da aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso, que deixou o STF em 9/10/2025 após 12 anos na corte, boa parte da comunidade jurídica discute a sua sucessão e qual será (ou deveria ser) o novo quadro do Supremo Tribunal Federal. Estas questões me provocaram a trazer neste texto considerações sobre a relação entre STF e **propriedade** intelectual, além de pontuar alguns casos de PI que deverão ser julgados em 2026.

Primeiro, vale enfatizar que **propriedade** intelectual é tema constitucional no Brasil desde a Constituição Federal de 1824. Ali se previa que "Os inventores terão a propriedade de suas descobertas ou das suas produções. A Lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento de perda que hajam de sofrer pela vulgarização "[1]. Tal norma se justifica pelo momento histórico global: a Revolução Industrial se tornava realidade e diferentes constituições incorporaram **propriedade** intelectual em seu bojo.

Conheça o JOTA PRO Poder, plataforma de monitoramento que oferece transparência e previsibilidade para empresas

Na atual Carta de 1988, tópicos de PI estão expressamente contemplados no artigo 5º, incisos XXVII (direitos de autor), XXVIII (direitos conexos) e XXIX (patentes, marcas e nomes empresariais). Para além destes, diferentes passagens constitucionais tangenciam a matéria como os fundamentos da livre iniciativa e do desenvolvimento nacional, o direito à propriedade e sua função social, a livre concorrência e a defesa do consumidor, o acesso à educação e cultura. Em maior ou menor grau, todos são temas constitucionais que potencialmente se interrelacionam com **propriedade** intelectual.

Consequência direta destes dispositivos é que o STF possui competência para julgar, em última instância, processos atinentes à **propriedade** intelectual que tramitam originalmente em diferentes esferas do Judiciário (federal, estadual ou do trabalho)[2]. Ao mesmo tempo, como sabemos, o STF também é o fórum para debate da validade e aderência constitucional de normas - e pode ser instado a se manifestar em temas de **propriedade** intelectual.

Em maio de 2021, a ADI 5529 foi uma amostra do desempenho do tribunal nesta competência específica. Nesta ADI, o plenário do STF decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei de **Propriedade** Industrial, que tratava do prazo de validade de patentes.

Com 9 votos favoráveis e 2 contrários, a LPI foi alterada após 25 anos da sua vigência[3] e efeitos retroativos afetaram os prazos de milhares de patentes concedidas pelo **INPI**. O caso serviu para que houvesse grande debate sobre seu cabimento e suas consequências, com posições assertivas de lado a lado.

Ademais, a decisão trouxe à tona discussões sobre o próprio **INPI**, como a necessidade de seu adequado financiamento e capacidade técnica para que atrasos

Continuação: A propriedade intelectual e o STF: o que esperar para 2026?

excessivos na avaliação dos depósitos (de patentes ou outros direitos sob sua competência) não mais ocorressem. Essa questão estrutural, em que pese estar muito mais em debate, segue sem definição adequada até hoje.

Contudo, é preciso lembrar que julgados pelo STF nem sempre significam pacificação de temas e na **propriedade** intelectual não é diferente. A própria ADI 5529 é exemplo: ainda tramitam em cortes federais algumas dezenas de processos que questionam mora excessiva do **INPI** na análise de patentes afetadas pela retroatividade e demandam recomposição proporcional de seu prazo. No Congresso Nacional, há dois projetos de lei que propõem nova redação ao art. 40 da LPI[4]. Resta saber como essas questões se acomodarão em 2026.

Julgamentos de **propriedade** intelectual para 2026

Diante do fim do ano judiciário, vale destacar alguns julgamentos de PI pendentes de decisão pelo STF que poderão estar na pauta 2026. Ainda sobre as consequências de atrasos excessivos na atuação do **INPI**, o ARE 1.266.095 trata do registro como marca da palavra "iphone".

Este Recurso Extraordinário, de relatoria do ministro Dias Toffoli, envolve as empresas Gradiente e Apple e discute a exclusividade da marca "G Gradiente iPhone", requerida pela Gradiente em 2000 e obtida em 2008, frente ao lançamento mundial do smartphone da Apple, em 2007, sob a marca "iPhone".

O STF reconheceu a repercussão geral do caso por unanimidade (Tema 1205) e aguarda julgamento no plenário físico. Em disputa desde 2013, o Recurso Extraordinário foi apresentado pela Gradiente após ser vencida no TRF da 2ª região. Em julgamento virtual ocorrido em 2023, os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes se posicionaram favoravelmente à Gradiente. Já Fux, Barroso, Zanin, Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia acolheram os argumentos da Apple[5].

No âmbito dos direitos autorais corre o ARE 1.542.420, também sob relatoria do ministro Dias Toffoli. Este caso chega ao STF por provocação do cantor Roberto Carlos e do espólio de Erasmo Carlos, que reclamam rescisão de contrato com a editora musical Fermata do Brasil e remuneração adicional pela exploração de suas obras em meios digitais, como plataformas de streaming. O ponto fundamental seria a validade de contratos firmados pelas partes entre 1964 e 1987, que previam cessão dos direitos à Fermata para comercialização das obras em formatos físicos, como LPs, fitas cassete e CDs.

Nas instâncias inferiores, os argumentos dos artistas não foram acolhidos e prevaleceu a validade dos contratos. Em maio de 2025, o plenário virtual reconheceu a repercussão geral do processo (Tema 1403). Em outubro, houve audiência pública e diferentes posições foram defendidas por 23 expositores, representando os dois lados da lide[6]. Ainda não há previsão de julgamento que se imagina possível em 2026. E com certeza a decisão afetará o regramento contratual de diferentes setores econômicos cuja base é comercialização de direitos de PI, para muito além da indústria fonográfica.

Há, portanto, muito em jogo nos processos indicados acima. Mesmo tratando de temas distintos e envolvendo partes diferentes - a validade de registros do **INPI** frente às mudanças ocorridas durante o prazo de análise vs. validade de contratos firmados entre titulares de direitos e terceiros -, é claro que, quaisquer que sejam as decisões, estas afetarão o dia a dia da **propriedade** intelectual no Brasil e pautarão as movimentações dos agentes econômicos para o futuro. A ver como serão as sentenças.

Nota da autora

Completamos hoje 12 artigos publicados nesta coluna "**Propriedade** Intelectual e Inovação" para o **JOTA** ao longo de 2025. Nosso primeiro texto, em fevereiro, defendeu maior conhecimento e debate de temas relacionados à essas matérias. Depois, foram

feitas análises sobre a estrutura do **INPI** (março), geopolítica e PI (maio) e rankings de inovação (dois textos de outubro).

A discussão sobre IA e **propriedade** intelectual ganhou dois artigos gerais (abril) e um texto dedicado à ação judicial movida pela Folha de S.Paulo contra a OpenAI (setembro). Também houve a cobertura da Assembleia Geral da WIPO (agosto), a discussão sobre o valor das marcas (junho) e, finalmente, a interação entre PI e sustentabilidade, tema escolhido em razão da COP30.

Fico feliz em anunciar que seguiremos com a coluna em 2026, após pausa durante o mês de janeiro. Até lá, fica o convite para revisitar os textos de 2025. Ótimas festas e um alegre início de ano para todos!

Assine gratuitamente a newsletter Últimas Notícias do JOTA e receba as principais notícias jurídicas e políticas do dia no seu email

Em alta | novembro.25

1. EUA. Uma das ações judiciais contra plataformas de IA chegou a acordo no último mês. A gravadora Warner e a Suno anunciaram parceria que visará "abrir novas fronteiras da criação, interação e descoberta musical ao mesmo tempo que compensará e protegerá artistas, autores e a comunidade criativa". Haverá mudanças na forma como a plataforma opera a partir de 2026, incluindo limitação de downloads das músicas geradas apenas para usuários pagantes. Mesmo assim, usuários poderão gerar música a partir de obras de titularidade da Warner que tiverem autorizado para tal. Acordo semelhante foi feito pela Universal com a plataforma Udio semanas atrás. Contudo, outras gravadoras seguem litigando com Suno e Udio por infração a direitos autorais[7].

2. Brasil. A Polícia Federal deflagrou a Operação Slim contra a produção e comercialização de medicamentos manipulados para controle de obesidade nas chamadas "canetas emagrecedoras". A operação

cumpriu 24 mandados de busca e apreensão, em quatro estados. Estão em discussão os limites da atuação de farmácias de manipulação em situações nas quais há proteção patentária sob a substância usada na formulação. Além disso, a operação tem o objetivo de averiguar as condições sanitárias e a adequada capacidade técnica dos envolvidos[8].

3. Brasil. A 8ª fase da Operação 404 contra pirataria e distribuição ilegal de conteúdo (áudio, vídeo e games) foi deflagrada no último mês. Ao todo 535 sites e um aplicativo foram removidos do ar, 44 mandados de busca e apreensão além de 7 prisões. A operação contou com apoio de unidades policiais de Argentina, Peru, Equador, Paraguai e Reino Unido, além de unidades da Polícia Civil de 15 estados. O Ministério da Justiça, a Ancine e a Anatel também estiveram envolvidas na operação pelo lado do governo federal[9].

4. Brasil. As diferentes marcas e direitos de imagem do Rei Pelé foram adquiridas por US\$ 8 milhões pela empresa NR Sports, do jogador Neymar. Antes de titularidade de empresa americana de marketing, as marcas do Pelé serão administradas pela empresa brasileira que já anunciou intenção de licenciamento para o Santos Futebol Clube[10].

[1] Nos termos do art. 179, XXVI da Carta Constitucional de 1824.

[2] Em 2022, por ocasião da celebração do Dia Mundial da PI, desenvolvi artigo para JOTA apresentando ponderações sobre como a Justiça brasileira está construída para demandas desta matéria. O texto, ainda absolutamente atual na análise e provocações, pode ser encontrado aqui.

[3] Meses depois a Lei 14.195/21 revogaria expressamente o art. 40 parágrafo único.

[4] São eles: PL 2210 tramitando no Senado Federal e PL 5810 apresentado em 12.11.2025 na Câmara dos Deputados.

Continuação: A propriedade intelectual e o STF: o que esperar para 2026?

[5] Maiores informações disponibilizadas pelo STF na página do ARE <https://portal.stf.jus.br/juri-spruden-ciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5897510&numeroProcesso=1266095&classProcesso=ARE&numeroTema=1205>

[6] A audiência pode ser acessada na íntegra através da página do STF no Youtube pelo link <https://youtu.be/Yb-7QX8dubg>

[7] Informações derivadas da nota oficial publicada pela Warner no site <https://www.wmg.com/news/warner-music-group-and-suno-forge-groundbreaking-partnership>

[8] Conforme notificação publicada pela Polícia Federal no site <https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2025/1> 1/p-

f-deflagra-operacao-slim-em-sao-paulo

[9] Conforme notificação do MJSP disponível no site <https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/forca-tarefa-internacional-contra-pirataria-tira-do-ar-535-sites-e-um-aplicativo-de-streaming>

[10] Vídeo sobre a aquisição das marcas e direitos de imagem está disponível no site <https://www.clubedecracao.com.br/ultimas/volta-do-rei/>

MIGALHAS nº 6.244



Segunda-Feira, 8 de dezembro de 2025 - Migalhas nº 6.244.

Fechamento às 07h17.

"A disciplinadora por excelência é a justiça, distribuída com mão firme para a repressão do abuso e a manutenção do direito."

Rui Barbosa

8 de dezembro

Dia da Justiça! A efeméride ganha sentido para além do simbolismo: em meio a um Judiciário sobrecarregado, digitalizado às pressas e cada vez mais demandado pela sociedade, a data convida a repensar quais caminhos podem torná-lo mais acessível, eficiente e humano. ()

O descanso dos justos

A recente condenação de uma rede varejista por impor trabalho dominical reiterado reacendeu um debate antigo: o direito ao repouso semanal. No século XIX, em parecer, Rui Barbosa afirmava que o descanso aos domingos não era questão religiosa, mas necessidade humana e social, apoiando-se na experiência de diversos países. Veja, leitor, como a história se repete. ()

Correção de depósitos judiciais

Confederações contestam no STF a substituição de índice de correção de depósitos judiciais. Lei 14.973/24 substituiu a taxa Selic pelo IPCA em pro-

cessos que envolvam a União. ()

Quitação de dívidas

RF editou norma que padroniza como bancos devem registrar bens recebidos para quitar dívidas: sempre pelo menor valor entre crédito, decisão judicial ou valor contábil. ()

Devedor contumaz

Presidente do Instituto Combustível Legal, Emerson Kapaz sustenta que a aprovação do PL do devedor contumaz representa um marco no combate às estruturas criminosas que se valem da inadimplência reiterada para financiar atividades ilícitas e distorcer a concorrência. ()

Baixa no registro

Registro do indiciamento deve ser cancelado se provas que o embasaram foram declaradas nulas, decide Corte Especial do STJ. ()

Interesse coletivo

Sindicato pode pedir indenização por matéria jornalística que teria ofendido a categoria. Decisão é da 3ª turma do STJ. ()

Obra de arte

Ministra Maria Thereza manteve a decisão que reconhece o Busto de São Boaventura como obra de Aleijadinho e determina sua reintegração ao acervo do Museu Aleijadinho e da Arquidiocese de Mariana. ()

Heróis do ano

Ministro Alexandre de Moraes foi incluído pelo Financial Times na lista das 25 personalidades mais influentes de 2025, na categoria "Heróis". ()

Tocantins

Ministro Nunes Marques suspendeu o afastamento do governador do TO, Wanderlei Barbosa, por falta de demonstração de risco atual. ()

!!!

Justiça manteve a condenação de advogada que chamou um cliente de "pai bosta" e divulgou print de conversa de um processo familiar sigiloso em redes sociais. ()

Migalhas Run

A primeira edição da Migalhas Run reuniu ontem atletas e não atletas em uma manhã de esporte e integração em Ribeirão Preto/SP. Com percursos de 4 km e 8 km, a corrida reforçou o compromisso do Migalhas com saúde, bem-estar e comunidade jurídica, contando com ampla participação e apoio institucional. ()

Primazia da realidade

TST reconheceu que técnico de idiomas exercia funções típicas de professor e, por isso, deve receber as diferenças salariais e demais benefícios previstos nas normas coletivas da categoria. ()

Direito animal

STM condenou capitão do Exército por maus-tratos a cão de rua. ()

Falha do serviço

Latam foi condenada a pagar R\$ 12 mil por atraso de 20 horas e falta de assistência, situação em que a passageira chegou a sofrer hipoglicemia. ()

Registro liberado

Justiça afastou exigência de aprovação no exame de

qualificação da Receita Federal para registro de ajudante de despachante aduaneiro. ()

ISS

Justiça autorizou sociedade médica a recolher ISS pelo regime fixo anual a partir de 2026 e barrou a cobrança sobre receita bruta até o julgamento final. ()

Migas

Construtora deverá indenizar em R\$ 250 mil trabalhador soterrado em obra. () Servidor humilhado por superior será indenizado por assédio moral. () Movida indenizará motociclista por acidente causado por carro alugado. ()

Apoiadores

para conhecer os festejados Apoiadores de Migalhas.

Coluna

Migalhas de Direito Médico e Bioética

Mirian Cristina Ribas e Fernanda dos Santos abordam a relação entre Direito Médico, ética profissional e o uso das redes sociais por médicos. ()

Migalhas Notariais e Registrais

Registrador Sérgio Jacomino trata da origem histórica e da lógica estrutural da autenticação, desde a antiguidade até as assinaturas eletrônicas modernas. ()

Leitura Legal

Eudes Quintino de Oliveira Júnior destaca conquista do Butantan: uma vacina brasileira, eficaz e que marca um avanço decisivo no combate à dengue. ()

Migalhas de peso

- "Subvenções na lei 14.789/23: Crítica às soluções de consulta COSIT 223 e 224", por Luciana Rosanova Galhardo, Mariana Monfrinatti Affonso de Andre e Eric Max Kanashiro (Pinheiro Neto Advogados). ()

- "Erro do Estado e a proteção da confiança do particular", por Martha R. Leonardi (Tourinho Leal Drummond de Andrade Advocacia). ()

- "A imperatividade do fim da violência contra mulheres", por Ana Carolina Moreira Santos e Jorgiana Paulo Lozano (SASP). ()

- "Por que as empresas brasileiras estão revendo o home office e o que diz a CLT", por Alexandre Lauria Dutra (Pipek Advogados). ()

- "O judiciário pode exercer controle de viabilidade econômica do PRJ (?)", por Lucas Peron (Mazzotini Advogados Associados - MAA). ()

- "Legal operations e seu papel transformacional", por Paulo Silva e Noara Marcandalli (eLaw Tecnologia). ()

- "A realidade das controvérsias", por Stanley Martins Frasão (Homero Costa Advogados). ()

- "Do volume à integridade: O papel dos centros de inteligência na reconstrução da confiança judicial", por Viviane Ferreira (Parada Advogados). ()

- "O direito adquirido dos militares inativos e o princípio da segurança jurídica na Paraíba", por Ricardo Fernandes e Ana Paula Gouveia Leite Fernandes (Fernandes Advogados). ()

- "Nova modalidade de fornecimento de bens e serviços à Administração Pública e o advento crescente de processos digitais e otimizados", por João Negrini Neto e Henrique Olivalves Fiore (Dal Pozzo Advogados). ()

- "Tradição e inovação: Gestão de talentos que transforma carreira em legado", por Juliana Baratta (Reis Advogados). ()

Apoiadores

para conhecer os festejados Apoiadores de Migalhas

Expansão

Arruda Alvim, Aragão & Lins Advogados inaugurou um novo espaço em SP, ampliando sua atuação no principal centro jurídico do país. A nova unidade está localizada na alameda Santos, 2.441. ()

Casa digital

Gaia Silva Gaede Advogados lançou um site renovado, com design moderno, navegação mais fluida e conteúdos organizados para fortalecer seu posicionamento e melhorar a comunicação com o público. A nova plataforma também oferece acesso à newsletter GSGA News e à 18ª edição da revista institucional IPSO FACTO. ()

Protagonismo feminino

Criado em 2022 para fortalecer a presença feminina em conselhos empresariais, o Grupo Conselheiras se consolidou como espaço de referência em debates sobre governança e liderança. Em fevereiro de 2026, com o apoio do Migalhas, o Grupo promoverá em São Paulo um encontro estratégico sobre "Tecnologia, Inovação e Transformação Digital". ()

Baú migalheiro

Há 84 anos, em 8 de dezembro de 1941, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão, um dia após o ataque a Pearl Harbor, que destruiu grande parte da frota norte-americana no Pacífico. O episódio marcou a entrada oficial dos EUA na Segunda Guerra Mundial, transformando o conflito em uma guerra de escala verdadeiramente global. Em discurso his-

tórico ao Congresso, o presidente Franklin D. Roosevelt descreveu o ataque como "uma data que viverá na infâmia", denunciando a ofensiva japonesa como traiçoeira e premeditada. A declaração de guerra foi aprovada quase por unanimidade, apenas uma votação contrária, e mobilizou a nação em um esforço total de guerra. (Compartilhe)

Sorteio

A obra "Recurso Especial e Recurso Extraordinário Criminais" (Emais Editora, 282p.), escrita por Francisco Monteiro Rocha Júnior, aborda, de maneira técnica e detalhada, os aspectos jurídicos, formais e procedimentais dos recursos. Concorra a um exemplar! ()

Novidades

O relançamento da obra "Questões Tributárias Atuais na Indústria de Óleo e Gás", coordenada pelos tributaristas Janssen Murayama (Murayama, Afonso Ferreira e Mota Advogados) e Bruno Fonti, acontece amanhã, às 18h, em Brasília. () Amanhã, às 19h, Gustavo Binenbojm (Binenbojm, Cyrino, Koatz & Voronoff Advogados) lança o livro "Antissemitismo estrutural", em SP. () Galdino, Pimenta, Takemi, Ayoub, Salgueiro, Rezende de Almeida Advogados lança a obra coletiva "Insolvência Empresarial em Perspectiva: 20 anos da Lei de Recuperação Judicial, Recuperação Extrajudicial e Falência", escrita por sócios e membros da banca. O evento acontece dia 10/12, às 18h30, na Livraria da Vila, Shopping JK, em SP. () No dia 10/12, no IASP, acontece o lançamento do livro "A Verdade e a Concretização da Justiça no Estado Democrático de Direito", de Paula Tonani de Carvalho. () Espaço Cultural do STJ recebe, no dia 10/12, o lançamento da obra coletiva "Temas de Direito Contemporâneo - Homenagem aos 45 anos de docência do Professor Nelson Luiz Pinto". () Pedro Marcos Nunes Barbosa, de Denis Borges Barbosa Advogados e professor do Instituto de Direito da PUC-Rio, lança, em SP, a 2ª edição da obra "Direito Processual da **Propriedade**

Intelectual", que coordenou junto ao professor Georges Abboud, editada pela Revista dos Tribunais. O evento será dia 11/12, às 18h30 (rua Argentina, 563, Jardim América). OAB/SP lança pesquisa inédita para ouvir a advocacia sobre a Reforma do Judiciário. ()

Migalhíssimas

Amanhã, às 11h, Ana Tereza Basilio (Basilio Advogados e presidente OAB/RJ) profere a palestra de abertura do "Treinamento Permanente em Direito Civil" com o tema "Classificação dos Bens", pelo canal do YouTube "Mentoria OABRJ". No dia 6/12, professor Gilberto Garcia, do IAB, proferiu a palestra presencial "A Igreja Acolhedora no Caso da Mulher Evangélica Agredida". O encontro integrou o evento de lançamento do livro "Direito Religioso: O Exercício da Fé sob o Crivo da Lei e da Jurisprudência" (LEX-Editora). () Gustavo Justino de Oliveira (Justino de Oliveira Advogados) participou do "XIV Congresso Brasileiro de Regulação e Expo/ABAR", realizado de 26 a 28/11, no RJ. Ele integrou os painéis "Entre a norma e a prática: os desafios jurídicos da regulação no Brasil" e "Consensualidade na Regulação Brasileira". ()

Propriedade intelectual

ABPI - **Associação** Brasileira da Propriedade intelectual convida para a mesa-redonda do "III Fórum de IA & PI", que nesta edição tem como tema "Regulação da Inteligência Artificial e o Desenvolvimento da Indústria Nacional". O evento acontece hoje, das 9 às 12h, na sede da **ABPI**, no Rio. O evento é gratuito. ()

LL.M

FGV Direito Rio anuncia a abertura da disciplina "Processo Sancionador no Cade", que integra o LL.M. em Direito Sancionador e será oferecida presencialmente a partir de 23 de fevereiro de 2026. ()

Viva!

A ganhadora da obra "Código da **Propriedade** Intelectual - Conforme os Tribunais" (Editora Lumen Juris Direito, 1288p.), escrita por Pedro Marcos Nunes Barbosa e Denis Borges Barbosa (Denis Borges Barbosa Advogados), é Fátima Siqueira de Sene Oliveira, de Santo André/SP . ()

Mural Migalhas - Oportunidade de trabalho

Sempre que se busca uma cidade no site Migalhas, procurando-se um correspondente jurídico, e não se encontra, o sistema nos avisa e, aí, nasce uma oportunidade. Ei-la abaixo, atualizada diariamente: é o rol de cidades nas quais há emergente necessidade de um profissional, mas não há, ainda, nenhum migalheiro cadastrado:

AM/Juruá

CE/Jaguaretama

PE/Custódia

PR/Jacarezinho

SP/Olímpia

TO/Arraias

Se você quer se candidatar para eventualmente atender quem procura, .

Fomentadores

para conhecer todos os Fomentadores do Migalhas

Migalhas Clipping

CartaCapital

"O despachante"

Veja

"O mito do pleno emprego"

The New York Times - EUA

"Under Zelensky, Fraud Has Found Space to Fester"

The Washington Post - EUA

"Staff flag dangerous errors in VA records"

Corriere della Sera - Itália

"Asse Putin-Trump sull'Europa"

Le Figaro - França

"L'ex-djihadiste al-Charaa tente d'imposer son pouvoir en Syrie"

Clarín - Argentina

"Reforma laboral: impulsan una baja en indemnizaciones y en aportes patronales"

El País - Espanha

"El 'caso residencias' se reactiva con la declaración de excargos de Ayuso"

Público - Portugal

"Há menos candidatos e mais pedidos de apoio de famílias após a adoção"

Die Welt - Alemanha

"Ein Pyrrhussieg für das bürgerliche Lager"

The Guardian - Inglaterra

"Patients at risk as one in seven GP referrals 'vanish into black hole'"

O Estado de S. Paulo - São Paulo

Continuação: MIGALHAS nº 6.244

"Negócios chineses no Brasil se disseminam e alcançam mais setores"

Folha de S.Paulo - São Paulo

"Flávio admite desistir de candidatura ao Planalto, mas diz que cobrará preço"

O Globo - Rio de Janeiro

"Gastos fora da meta fiscal aumentam para R\$ 170 bi"

O Estado de Minas- Minas Gerais

"BH terá ônibus de graça aos domingos e feriados"

Correio Braziliense - Brasília

"Família protesta contra julgamento do assassino de

Mª de Lourdes pelo STM"

Zero Hora - Porto Alegre

"Correios acumulam 13 trimestres negativos e prejuízo histórico de R\$ 6 bi"

Jornal do Commercio - Pernambuco

"Superação e devoção marcam jornada rumo ao Morro"

A prejudicialidade externa em ações de propriedade industrial



Os conflitos de PI revelam divergências sobre suspender ações de infração diante de nulidade paralela, mostrando a necessidade de uniformização pelo STJ.

A prejudicialidade externa em ações de **propriedade** industrial. Dispersão jurisprudencial. Necessidade de afetação do tema pelo STJ Marcelo Mazzola e Nathalia Ribeiro Os conflitos de PI revelam divergências sobre suspender ações de infração diante de nulidade paralela, mostrando a necessidade de uniformização pelo STJ. terça-feira, 9 de dezembro de 2025

Atualizado às 14:09

Compartilhar ComentarSiga-nos no A A

Os conflitos envolvendo PI - **propriedade** industrial geram frequentemente discussões interessantes. Algumas das controvérsias possuem viés eminentemente processual, o que evidencia a interface entre PI e processo civil.

No âmbito da PI, em que pese a importância deste abpi.empauta.com

segmento mercadológico, não são muitos os precedentes vinculantes do STJ, podendo-se destacar os Temas repetitivos 9502 e 1.0653, bem como o incidente de assunção de competência 44. A 2ª seção do STJ também já firmou outros importantes posicionamentos em sede de embargos de divergência e REsp.⁵

Nada obstante, existem temas recorrentes em ações de PI que precisam ser harmonizados pelo STJ⁶, em prol da isonomia e da segurança jurídica.

Um deles envolve a necessidade de suspensão (ou não) da ação de infração na Justiça Estadual em razão da existência de ação de nulidade do mesmo ativo de PI na Justiça Federal. O assunto é relevante, mas não é tratado com homogeneidade no âmbito do STJ, o que gera insegurança jurídica.

Antes de avançar, vale lembrar que os conflitos de PI abrangem essencialmente ações de infração e ações de nulidade.

Nas ações de infração, o titular busca impedir que o terceiro use (ou reproduza) determinado ativo de PI sem sua autorização. Em tais demandas, que, em regra, são propostas na Justiça Estadual - diante da inexistência de ente público envolvido na discussão - costuma-se pleitear indenização pelo uso indevido do bem.

Já nas ações de nulidade, o que se almeja é a anulação ato administrativo do **INPI** que concede o título de PI (ex: carta-patente, registro de marca e de desenho industrial). A lei 9.279/96 é expressa ao determinar que a ação de nulidade será ajuizada no foro da Justiça Federal e o **INPI**, quando não for autor, intervirá no feito⁷ (arts. 57 e 175).⁸ Trata-se de competência absoluta em razão da participação do **INPI** (art. 109, inciso I, da CF/88).

Continuação: A prejudicialidade externa em ações de propriedade industrial

Na prática, porém, o que se vê com frequência é uma concomitância de demandas, isto é, uma ação de infração em curso na Justiça Estadual e uma ação de nulidade do mesmo ativo de PI perante a Justiça Federal. Em razão da competência absoluta da Justiça Federal, as ações não podem ser reunidas no mesmo juízo. Apesar disso, não há como negar a relação de subordinação lógica entre as demandas. Isso porque, caso a Justiça Federal declare, por exemplo, a nulidade da patente (efeitos *ex tunc*), a discussão sobre a infração da respectiva patente ficará prejudicada perante a Justiça Estadual.

Em tais casos, caracterizado o fenômeno da prejudicialidade externa⁹, é possível a suspensão da causa prejudicada até o julgamento da causa contendo a questão prejudicial¹⁰ (art. 313, V, "a", do CPC). O prazo máximo de suspensão é de 1 ano (art. 313, §4º, do CPC).¹¹

Registre-se, porém, que, de acordo com o STJ, "a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda ou incidente não possui caráter obrigatório, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias."¹²

Especificamente no campo da PI, a concomitância dessas ações não deve ensejar, abstratamente, a automática suspensão da ação de infração. Nesse particular, Luis Felipe Salomão e Caroline Tauk assinalam que como "o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano, nos termos do §4º do art. 313 do CPC/2015, e que a ação de nulidade dificilmente terá uma decisão definitiva nesse período, a suspensão pode não ser a melhor solução em todos os casos".¹³

As ressalvas são importantes, sobretudo em razão de algumas peculiaridades no âmbito da PI.

De plano, não se pode perder de vista que os atos administrativos do **INPI** gozam de presunção de legalidade e validade¹⁴. No caso da carta-patente, por

exemplo, o título é concedido após longo processo administrativo, que envolve análises técnicas e um complexo conjunto de atos. Dessa forma, uma vez judicializada a matéria, o título patentário só pode ser desconstituído por uma decisão judicial. Logo, a simples propositura da ação de nulidade não constitui fundamento autônomo e autossuficiente para mitigar a presunção de validade e legalidade do ato do **INPI**. Muito menos para justificar a suspensão da ação de infração.

Sob outro prisma, a experiência prática revela que as ações de nulidade são normalmente propostas pelo interessado após o ajuizamento da ação de infração pelo titular do ativo de PI¹⁵. Com efeito, a intenção do réu da ação de infração (e autor da ação de nulidade) - não se faz aqui qualquer juízo de valor - é atacar para se defender e, assim, tentar bloquear o prosseguimento da ação de infração.

Esse expediente, embora legítimo do ponto de vista legal, não pode servir de subterfúgio para suspender a ação de infração, expondo o titular do ativo de PI aos nocivos efeitos do tempo, a ponto de dificultar - e até inviabilizar - a reparação de eventuais prejuízos sofridos.

Não raro, porém, ações de infração são automaticamente suspensas pela simples existência da ação de nulidade, inclusive flexibilizando-se o prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão do processo. Com isso, uma ação de infração pode ficar muitos anos suspensa até que se decida a ação de nulidade, mesmo sem qualquer decisão judicial da Justiça Federal suspendendo os efeitos do ativo de PI ou reconhecendo a sua nulidade.

No âmbito do STJ, existem diferentes entendimentos sobre a necessidade (ou não) de suspensão da ação de infração em trâmite na Justiça Estadual em razão da existência de ação de nulidade na Justiça Federal, o que materializa preocupante dispersão jurisprudencial.

Continuação: A prejudicialidade externa em ações de propriedade industrial

Por exemplo, a 3ª turma já reconheceu a necessidade de a) prosseguimento da ação de infração - após o prazo legal de 1 ano -, em razão do desprovisionamento da apelação na ação de nulidade (cuja sentença reconheceu a validade da patente)¹⁶; b) suspensão da ação de infração mesmo sem decisão na Justiça Federal que invalidasse o ativo de PI¹⁷; c) suspensão da ação de infração para além do prazo legal de 1 ano, apesar da manifestação do **INPI** pela validade do ato administrativo¹⁸; d) suspensão da ação de infração, apesar de a sentença e o acórdão terem reconhecido a validade da patente na ação de nulidade¹⁹; e e) suspensão da ação de infração com base em manifestação favorável do **INPI** pela nulidade da patente²⁰.

Por sua vez, a 4ª turma já a) indeferiu o pedido de suspensão da ação de infração em razão do indeferimento de tutela provisória requerida na ação de nulidade (sem suspensão, portanto, dos efeitos do ativo de PI)²¹; b) manteve a suspensão da ação de infração (julgada em 2ª instância) após o decurso do prazo legal, em decorrência da mera propositura da ação de nulidade²²; e c) suspendeu a ação de infração (julgada em 2ª instância) em razão da propositura da ação de nulidade 5 anos depois, mesmo sem decisão sobre a nulidade do ativo de PI²³.

Ainda sobre o tema, vale mencionar julgado da 2ª seção, que entendeu pelo prosseguimento da ação de infração para se apurar se "o objeto da disputa está, de fato, compreendido na tecnologia patenteada ou minimamente esbarra nos direitos de **propriedade** industrial do demandante, que, por sua vez, é objeto da ação de nulidade na Justiça Federal".²⁴

Como se vê, em alguns casos julgados pelo STJ, a ação de infração prosseguiu normalmente sob o fundamento de que não havia decisão da Justiça Federal suspendendo os efeitos do ativo de PI ou reconhecendo a sua invalidade. Em outros casos, porém, houve a suspensão da ação de infração, mesmo com sentença e acórdão da Justiça Federal confirmando a validade da patente. Em algumas

hipóteses, ainda, houve a suspensão da ação de infração em razão da mera opinião do **INPI** na ação de nulidade. Por outro lado, já se determinou o prosseguimento da ação de infração para a produção de prova pericial independentemente da tramitação da ação de nulidade.

Diante da inegável dispersão jurisprudencial, entende-se que o tema deve ser afetado para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, definindo-se critérios objetivos capazes de garantir harmonia e segurança jurídica (art. 926 do CPC).

Em nossa visão, a ação de infração não pode ficar congelada na Justiça Estadual aguardando indefinidamente o trânsito em julgado da ação de nulidade do mesmo ativo de PI na Justiça Federal, salvo quando existir pronunciamento judicial do juízo competente sobre a respectiva nulidade ou, ao menos, quando for deferida tutela provisória suspendendo os efeitos do ativo de PI. Nessa hipótese, o prazo máximo de suspensão de 1 ano pode ser flexibilizado em nome da segurança jurídica.

Nem mesmo eventual manifestação do **INPI** favorável à nulidade do ativo de PI e/ou possível laudo pericial opinando pela nulidade do respectivo ativo na Justiça Federal seriam elementos suficientes para suspender a ação de infração. A uma, porque o juiz não está adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC) e, a duas, porque, uma vez judicializada a matéria, compete ao Judiciário analisar a validade do ato administrativo proferido pelo **INPI** à luz dos requisitos legais aplicáveis à espécie.

De qualquer modo, ainda que se entenda que a ação de infração pode ser suspensa - pelo prazo máximo de 1 ano - sem decisão da Justiça Federal suspendendo os efeitos do ativo de PI ou reconhecendo a sua invalidade, tese com a qual não se concorda, é preciso, ao menos, deixar consignado que o juiz estadual deverá apreciar eventual pedido de tutela provisória para cessar a violação do ativo de PI. Isso porque, mesmo durante a suspensão do processo, compete ao

Continuação: A prejudicialidade externa em ações de propriedade industrial

juiz "determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável" (art. 314 do CPC).

Como se vê, trata-se de tema relevante, com densidade infraconstitucional, que precisa ser harmonizado pelo STJ, diante das particularidades existentes no campo da PI.

1 Essa simbiose entre os temas é bem ilustrada em DIDIER JR, Fredie; MAZZOLA, Marcelo; OSNA, Gustavo. *Processo Civil e Propriedade Industrial*. 3 ed. São Paulo: JusPodivm, 2025.

2 "As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no **INPI** e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do **INPI**, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória." REsp 1.527.232/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 5/2/2018.

3 "O marco inicial e o prazo de vigência previstos no parágrafo único do art. 40 da LPI não são aplicáveis às patentes depositadas na forma estipulada pelo art. 229, parágrafo único, dessa mesma lei (patentes mailbox)." REsp 1.869.959/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 11/5/2022.

4 "As limitações ao direito de **propriedade** intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 - aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares - não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais." REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 14/10/2019.

5 "Em ações envolvendo patente e desenho industrial, a nulidade pode ser arguida em ação de infração, perante a Justiça Estadual, como matéria de defesa, com reflexos inter partes, na forma do art. 56, §1º, da LPI". EREsp 1.332.417/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 18/6/2024. Vide também: "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." REsp 731.101/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJe de 19/5/2010.

6 Por exemplo, i) qual a regra de competência aplicável nas ações de infração com pedido indenizatório: art. 46 do CPC ou art. 53, IV, "a", do CPC?; ii) qual o momento adequado para se alegar o direito de precedência em âmbito marcário (art. 129, § 1º, e 158 da LPI): o questionamento pode ser feito em sede judicial após a concessão do registro ou deve necessariamente ser veiculado antes da concessão do respectivo registro?; iii) qual a posição processual do **INPI** em ações de nulidade (litisconsorte dinâmico, amicus curiae, assistente)?; iv) a indenização por dano material em ações de infração decorre da mera infração ou depende da comprovação dos prejuízos sofridos?

7 Sobre a posição processual do **INPI** nas ações de nulidade, ver ANDRIGHI, Nancy; GRANDO, Rodrigo. A intervenção obrigatória do **INPI** prevista na lei de **propriedade** industrial sob a ótica do Superior Tribunal de Justiça. In: DIDIER JR, Fredie; MAZZOLA, Marcelo; OSNA, Gustavo (orgs.). *Processo Civil e Propriedade Industrial*. 3 ed. São Paulo: JusPodivm, 2025, p.227-244. Vide ainda: MAZZOLA, Marcelo; RIBEIRO, Nathalia. Resignificação da posição processual do **INPI** nas ações de nulidade: um litisconsorte dinâmico - necessidade de afetação do tema pelo STJ. Revista da **ABPI**. Mar./Abr./2018,

Continuação: A prejudicialidade externa em ações de propriedade industrial

nº 153, p. 31 e seguintes.

8 No caso das patentes e dos desenhos industriais, a LPI autoriza o interessado a arguir a nulidade do ativo como matéria de defesa na ação de infração (art. 56, § 1º). Nessa hipótese, a Justiça Comum analisará a nulidade do ativo, ainda que com efeitos entre as partes. Vide o mencionado EREsp n. 1.332.417/RS.

9 Esse fenômeno ocorre quando resta evidenciada a relação de subordinação (ou de dependência) entre as ações (ou entre as questões debatidas nas demandas). Como afirma a doutrina, a "questão prejudicial é aquele ponto controvertido do qual depende a solução do mérito e que pode constituir o objeto de uma ação autônoma". CAMBI, Eduardo; DOTTI, Rogéria; PINHEIRO, Paulo Eduardo d'Arce; MARTINS, Sandro Gilbert; KOZIKOSKI, Sandro Marcelo. Curso de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 256.

10 Como destaca LUIZ FUX, nas situações de prejudicialidade externa, e não sendo possível a reunião dos feitos, é cabível que o "juiz da causa prejudicada suste o julgamento do mérito até que a decisão da questão prejudicial seja proferida, para então, ser aproveitada como razões de resdecidir na causa em que ela influi (art. 313, V, a, do CPC). Essa é razão de a existência de uma prejudicial externa figurar como causa suspensivo do processo". FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 340/341.

11 A suspensão do processo por prejudicialidade externa tem como objetivo minimizar o risco de decisões conflitantes, especialmente quando os litígios tramitam em Juízos de diferentes competências.

12 AgInt no AREsp 1.709.685/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 23/4/2021. Vide também AgInt no REsp 1.894.500/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 10.06.2021.

13 SALOMÃO, Luis Felipe; TAUKE, Caroline. Nu-

lidade de marca e de patente: competência para declaração de forma incidental e principal. In: DIDIER JR, Fredie; MAZZOLA, Marcelo; OSNA, Gustavo (Orgs.). Processo Civil e **Propriedade** Industrial. 3 ed. São Paulo: JusPodivm, 2025, p. 206.

14 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 27 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 154.

15 Para LUIZ FUX, a "suspensão ditada pelo art. 313, V, a, do CPC pressupõe que a questão prejudicial seja externa, suscitada em causa proposta anteriormente à propositura da causa sustada" FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 340/341. Em sentido contrário, Leonardo Carneiro da Cunha entende que a suspensão pode ocorrer mesmo se a causa com a questão prejudicial tiver sido proposta depois da ação que poderá ser impactada. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil comentado. Artigo por artigo. Rio de Janeiro. Forense: 2023, p. 537.

16 AgInt no REsp 1.685.343/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 1/3/2024.

17 REsp 1.940.037/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, relator para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 22/6/2023.

18 AgInt no REsp 2.164.273/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 25/09/2025.

19 REsp 1.558.149/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 3/12/2019.

20 AgRg nos EDcl no Ag 1.228.681/RS, Rel. Min. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe de 29/6/2011.

21 AgInt nos EDcl no AREsp 1.374.195/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25/05/2020.

Continuação: A prejudicialidade externa em ações de propriedade industrial

22 AgRg no REsp 742.428/DF, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro (Des. Convocado do TJ/AP), Quarta Turma, DJe 02/02/2010.

23 REsp 742.428/DF, Rel. Min. Massami Uyeda, Quarta Turma, DJ de 4/12/2006.

24 AgInt no AgInt no CC 198.259/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJe de 30/9/2024.

Marcelo Mazzola Pós-Doutor, Doutor e Mestre em Direito Processual pela UERJ. Professor da Escola

de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Advogado e sócio de Dannemann Siemsen Advogados.

Nathalia Ribeiro Mestre em Direito Processual pela UERJ. Professora da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Advogada.

Deepfakes e IA ameaçam propriedade intelectual; veja como combater



Assessoria jurídica especializada auxilia escritórios de marcas e patentes a identificar as melhores medidas cabíveis em cada caso.

Deepfakes e IA ameaçam **propriedade** intelectual; veja como combater Renata Carvalho Mendonça Barbosa Assessoria jurídica especializada auxilia escritórios de marcas e patentes a identificar as melhores medidas cabíveis em cada caso. segunda-feira, 8 de dezembro de 2025

Atualizado às 14:28

Compartilhar Comentar Siga-nos no A A

A tecnologia avança em velocidade nunca vista. Com ela, sofisticou-se a velha prática da pirataria e outras formas de violação da **propriedade** intelectual. Mas os instrumentos de prevenção a essa ameaça, e de combate a esse tipo de ilegalidade, também podem - e devem - acompanhar as inovações.

Façamos um parêntese. Nos anos 1980, a indústria da música sofria com as fitas cassetes piratas. A mídia evoluiu, nos anos 1990, para os CDs, que também

abpi.empauta.com

passaram a ser falsificados.

Na década seguinte, os "gatonets" atormentavam o mercado de televisão por assinatura. Com a expansão da internet, estabeleceram-se as plataformas de streamings, que também sofrem com versões ilegais.

Só para se ter uma ideia da dimensão do problema: ano passado, uma operação do Ministério da Justiça e Segurança Pública (a Operação 404) retirou 675 sites e 14 aplicativos com conteúdo irregular.

Voltemos da digressão. Hoje, assusta a explosão das deepfakes - produções audiovisuais criadas por inteligência artificial capazes de reproduzir rostos e vozes com impressionante realismo. É provável que você já tenha recebido algo assim em grupos de aplicativos de mensagens.

Insisto: muda o formato. A lógica, porém, é a mesma: violação da **propriedade** intelectual, dos direitos autorais e patrimoniais. Passível, portanto, de ser enfrentada. Não há isso de "terra sem lei" nos ambientes digitais.

É verdade que esse cenário faz aumentar os desafios para quem tem a responsabilidade de lidar com o tema. Escritórios de marcas e patentes, imbuídos da atribuição de providenciar registros e acompanhar no mercado se há uso indevido da **propriedade** intelectual de seus clientes, veem essa tarefa demandar ainda mais tempo, dedicação e conhecimento - jurídico, principalmente.

Afinal, quando há infrações ao direito de **propriedade** intelectual, nem sempre é possível solucionar sem a intermediação da Justiça. Só o registro da marca, passo elementar, não é o bastante. O acompanhamento deve ser frequente. Não raro, uma ação judicial se faz imprescindível.

Continuação: Deepfakes e IA ameaçam propriedade intelectual; veja como combater

Quando escritórios de **propriedade** intelectual, em seu monitoramento constante em defesa de seus clientes, identificam uso indevido da marca por terceiros, dependem de corpo jurídico especializado para adotar as medidas cabíveis - seja para prevenir litígios ou, se inevitáveis, identificar a solução adequada, via Justiça.

Como dito, essa assessoria jurídica precisa ter expertise em **propriedade** intelectual. Porque envolve processos complexos, do ponto de vista do Direito, que podem reunir dezenas ou centenas de provas e levar anos em tramitação no Judiciário. Contudo, as chances de vitória são grandes.

Felizmente, o Brasil tem registrado um aumento significativo na procura por proteção jurídica em resposta às constantes violações ligadas ao uso indevido de imagem, marcas, patentes e **propriedade** industrial. Só em 2024, os pedidos de registro de marcas cresceram cerca de 10,3% em relação a 2023, totalizando mais de 444 mil solicitações.

Os dados são do **INPI** - Instituto Nacional de **Propriedade** Intelectual e seguem uma tendência global: o número de registros de marcas ativos no mundo aumentou cerca de 6,4% em 2023, comparado a 2022.

Mas, reitere-se: o mero registro não é suficiente. Com ou sem ele, fervilham exemplos de violações.

Nas redes sociais digitais há um terreno fértil. Uma situação cada vez mais comum nesses ambientes é a apropriação indevida de domínios de sites e de nomes (as "arrobas") de perfis em plataformas como o Instagram. Quando se faz o registro de um nome ou marca, adquire-se exclusividade no direito de uso deste como identificação de perfis e endereços na internet.

A prática tem mostrado, mesmo assim, subterfúgios de fraudadores desses direitos. A utilização do mesmo nome, incluindo apenas um sinal diferente, ou mesmo de nomes parecidos, é comum, o que prejudica o verdadeiro dono da marca.

Há ocorrência de casos de registro de direito autoral até sobre o próprio rosto, como forma de proteção contra o uso indevido de imagem. É uma prática cada vez mais comum entre artistas e personalidades públicas em todo o mundo.

A apropriação de patentes de produtos e soluções, e de nomes e marcas, prejudica economicamente negócios, bem como identidade e reputação. Gera um ambiente de desconfiança, põe credibilidade em risco. Combater esse problema é, pois, um compromisso que a sociedade deve assumir.

Operação 404. <https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/operacao-internacional-contra-pirataria-tirada-o-ar-675-sites-e-14-aplicativos-de-streaming>

Registros **INPI**. <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/com-aumento-nos-pedidos-de-marcas-di-e-software-inpi-divulga-estatisticas-de-2024>

Renata Carvalho Mendonça Barbosa Renata Carvalho Mendonça Barbosa é advogada especializada em PI, ramo em que atua há mais de 15 anos. É perita formada pela Abapi. Sócia do escritório Sinnema Barbosa, de Londrina (PR).

NYT processa a startup de IA Perplexity por direitos autorais

ECONOMIA

{'NYT processa a startup de IA Perplexity por direitos autorais

O The New York Times anunciou que processará a startup Perplexity AI, que desenvolve uma ferramenta de buscas baseada em inteligência artificial (IA). Segundo o jornal, a companhia violou repetidamente os seus **direitos** autorais, apesar das tentativas de contato entre as partes.

O Times afirmou no processo que tentou contato com a Perplexity ao longo dos últimos 18 meses, exigindo que a startup parasse de usar os conteúdos até que as duas empresas chegassem a um acordo. No entanto, a Perplexity continuou a usar o material do Times. A Perplexity não respondeu a um pedido de co-

mentário.

A Perplexity se tornou um alvo comum em processos por violação de **direitos** autorais. Em agosto, os jornais Nikkei e Asahi Shimbun, do Japão, entraram com uma ação no Tribunal Distrital de Tóquio, buscando uma indenização de cerca de 2,2 bilhões de ienes, aproximadamente US\$ 15 milhões.

O Times também acusou a Perplexity de prejudicar sua marca. Em alguns casos, de acordo com a ação, o mecanismo de busca da Perplexity inventou informações e atribuiu falsamente essas informações ao Times.

BRUNO ROMANI}

Genéricos do Ozempic vão atrasar? STJ adia julgamento do pedido que pode mudar mercado no país



Decisão pode afetar a entrada de genéricos de Ozempic e Rybelsus no Brasil e impactar acesso ao tratamento da obesidade no SUS.

Patente da semaglutida: STJ decide se exclusividade do Ozempic termina em 2026 ou 2044

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) deveria analisar nesta terça-feira (9) um pedido da Novo Nordisk para estender a patente da semaglutida, substância usada em medicamentos como Ozempic e Rybelsus.

Entretanto, o julgamento foi adiado e uma previsão não foi divulgada pela Justiça. A Novo Nordisk afirma que a nova data será 16 de dezembro.

A decisão sobre o tema é considerada decisiva porque vai determinar quando será a entrada de genéricos do medicamento no país: a patente atual expira em março de 2026 e versões concorrentes já estão sob análise na Anvisa. Em nota ao g1, o Ministério da Saúde afirma que pediu ao órgão que "priorize o registro de medicamentos compostos pelos princípios ativos semaglutida e liraglutida".

Pela regra brasileira, as empresas têm direito há 20 anos de exclusividade com suas tecnologias a partir do pedido de **patente**. A empresa alega que houve

atraso na avaliação no Brasil e pede que a Justiça "devolva" esse período. Se o pedido for aceito, a exclusividade do Ozempic, por exemplo, que terminaria em 2026, poderia ser estendida até 2044.

Essa não é a primeira disputa da Novo Nordisk: no caso da liraglutida, outra substância usada no tratamento da diabetes e obesidade, a farmacêutica também recorreu à Justiça, mas a EMS - que já tinha sua versão pronta - conseguiu reverter a decisão. A caneta nacional chegou ao mercado em agosto.

Segundo especialistas, a decisão do STJ pode influenciar diretamente o acesso ao tratamento no país:

Apesar de ser uma doença multifatorial e não defenderem a caneta como única opção, especialistas apontam que esses medicamentos podem ser ativos importantes no tratamento na rede pública, que não tem, hoje, nenhum medicamento disponível. A única opção é a bariátrica, mas que também não chega a todo mundo - apenas 10% de todas as cirurgias são feitas pelo SUS.

A queda das **patentes** abriria espaço para genéricos com preços mais acessíveis, o que pode permitir a inclusão na rede pública. Em agosto, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec) chegou a debater a inclusão das canetas, mas deu parecer contrário por causa do alto custo. Segundo o Ministério da Saúde, no cenário de hoje, seriam gastos R\$ 8 bilhões por ano para atender os pacientes.

"Esse valor representa quase o dobro do orçamento do Farmácia Popular em 2025. Com a entrada de novos medicamentos genéricos no mercado e aumento da concorrência, os preços devem cair de forma significativa - em média, estudos apontam que os genéricos induzem queda de 30% nos preços. Esse é um

Continuação: Genéricos do Ozempic vão atrasar? STJ adia julgamento do pedido que pode mudar mercado no país

fator determinante para a análise de sua possível incorporação ao SUS", afirma o Ministério da Saúde.

A médica endocrinologista Maria Edna, que também é coordenadora de advocacy na Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, comenta que, quem tem obesidade, trata só a comorbidade que a doença causa, como diabetes, hipertensão, gordura no fígado. "Não há nada que ajude a tratar a raiz do problema, que é o excesso de peso. Para a saúde pública, quanto maior a concorrência menor o custo", explica Maria Edna.

Por outro lado, representantes da indústria afirmam que restringir as possibilidades de extensão reduz o tempo efetivo de proteção - que pode cair para poucos anos devido à demora do **INPI** - e desestimula investimentos e inovação no país.

Neste texto, você vai ler:

O que está sendo discutido no STJ?

Como isso pode afetar quem trata obesidade?

Por que a indústria defende a expansão de patentes?

O que está sendo discutido no STJ?

Primeiro, para você entender: a semaglutida é um análogo (substância muito parecida) ao hormônio GLP-1. Nosso corpo produz esse hormônio e ele é secretado principalmente pelas células do intestino. Ele vai até o cérebro, no hipotálamo, e estimula algumas células, diminuindo o apetite. Com isso, vem sendo usada no tratamento da diabetes tipo 2 e da obesidade.

O medicamento vem revolucionando - segundo especialistas - o tratamento para as doenças. Recentemente, foi incluído pela Organização Mundial da Saúde (OMS) na lista de medicamentos essenciais para casos diabetes tipo 2 com comorbidades associadas.

A substância está aprovada no Brasil pela Anvisa desde 2018, com a chegada do Ozempic, produzido pela Novo Nordisk. Depois, a empresa anunciou a chegada do Rybelsus, uma versão da semaglutida não em caneta, mas em comprimido.

Muito antes de ser aprovado pela Anvisa, a Novo Nordisk havia acionado o **INPI**, que é responsável pelas **patentes** no país, para registrar o medicamento e a tecnologia.

Patentes são mecanismos legais que garantem exclusividade de exploração de um produto ou tecnologia por um período determinado - no caso brasileiro, 20 anos. Esse também é um prazo padrão na Europa, por exemplo. A lógica é permitir que empresas recuperem investimentos em pesquisa e desenvolvimento.

No Brasil, havia um adicional na lei que permitia que a **patente** fosse estendida se a empresa pedisse, mas isso foi mudado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na pandemia com as discussões sobre a vacina contra a Covid-19. Com a mudança, empresas deixaram de ter esse "tempo extra" e passaram a acionar a Justiça para tentar recompor o prazo. O que a Novo Nordisk alega é que o instituto demorou para dar o registro e isso fez com que ela fosse prejudicada no tempo de exploração da tecnologia que desenvolveu. No caso do Ozempic, ela alega que o atraso chegou a 12 anos.

"A decisão do STF colocou o Brasil no mesmo patamar regulatório que a Europa. Então, não é nenhum absurdo que seja assim. São 20 anos a partir da publicação preliminar porque isso dá à empresa o direito de processar alguém que copiar a ideia. Então, em tese a empresa poderia começar a explorar e teve o tempo que é de direito mantido", explica o doutor em direito e especialista em bioética, Henderson Furst.

O recurso vai ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesta terça-feira (9). E vem sendo

Continuação: Genéricos do Ozempic vão atrasar? STJ adia julgamento do pedido que pode mudar mercado no país

acompanhada por outras farmacêuticas porque a decisão pode mudar não só o rumo do acesso à semaglutida no país, mas a discussão sobre patentes de medicamentos no Brasil, com reflexo às empresas que já vem investindo em suas plantas, por exemplo, para a produção de medicamentos.

Uma pesquisa de 2021 mostrou que a extensão de patentes de medicamentos pode representar um custo de até R\$ 1,1 bilhão ao SUS. Isso acontece por dois fatores:

Com menos concorrência, os medicamentos patenteados ficam mais caros. Alguns desses remédios, acabam sendo comprados pelo SUS.

E porque mesmo aqueles que por alto custo acabam não sendo incorporados, como o caso da semaglutida, terminam sendo comprados por determinação judicial por pedidos de pacientes. O levantamento analisou 445 ações judiciais envolvendo pedidos de Ozempic e semaglutida registradas entre 2023 e maio de 2025. A maioria das ações foi contra o SUS e em mais da metade o sistema público teve de pagar.

Como isso pode afetar quem trata obesidade?

A decisão do STJ ocorre em um momento em que o Brasil enfrenta o crescimento da obesidade. Hoje, 7 em cada 10 adultos estão acima do peso, e 31% já são obesos. A doença cresce mais rapidamente entre as populações que dependem do SUS, o que aprofunda desigualdades. Para especialistas, o país já vive um cenário crítico que exige políticas preventivas e ampliação do acesso a tratamentos eficazes.

Apesar da dimensão do problema, o tratamento disponível na rede pública é limitado. O SUS não oferece nenhum medicamento específico para obesidade. O cuidado se concentra nas consequências - diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares - e não na doença em si.

A única alternativa terapêutica disponível é a cirurgia bariátrica, mas o acesso é restrito: apenas 10% de todos os procedimentos feitos no país, são feitos no sistema de saúde público.

É nesse contexto que a chegada de versões genéricas das canetas de semaglutida e liraglutida é vista como estratégica pelos especialistas. Apesar de reforçarem que não pode ser vista como única medida, já que a obesidade é uma doença multifatorial e que exige tratamento multidisciplinar e melhoria no acesso à alimentação de qualidade para a população.

O g1 conversou com pesquisadores e especialistas de mercado que explicam que com a queda de patente, os preços das canetas devem cair. Assim como aconteceu com a liraglutida, que a EMS passou a produzir a versão brasileira por R\$ 300 cada caneta.

Os especialistas dizem que isso não devem acontecer tão rapidamente por causa dos processos regulatórios. Após a queda da patente, ainda que já haja a substância aprovada por outra marca, toda farmacêutica que for produzir, precisa submeter à Anvisa.

E já há um movimento: em agosto, a Fiocruz, que é ligada ao Ministério da Saúde, anunciou uma parceria com a farmacêutica EMS para a produção de canetas de liraglutida (que a empresa já tem uma versão no mercado) e de semaglutida, na expectativa da queda da patente.

"A Fiocruz firmou uma parceria com a empresa EMS, para incorporar uma plataforma e produção de medicamentos a partir de peptídeos - uma nova fronteira do setor que pode servir de base para produção de tratamentos oncológicos e vacinas mais modernas - que não se resume, portanto, a canetas emagrecedoras", afirma o ministério. A pesquisadora Lia Hasenclever, que estuda o impacto de patentes no sistema público de saúde, afirma que, normalmente, quando o medicamento perde a patente, a queda de preço depende da concorrência. "Com o fato de a

Continuação: Genéricos do Ozempic vão atrasar? STJ adia julgamento do pedido que pode mudar mercado no país

EMS ter pedido a licença, já temos sinais de que esse valor começa a cair e essa queda pode ser drástica", aponta Lia.

Hoje, uma caneta custa cerca de R\$ 1 mil, o que torna o tratamento inviável para a maioria da população, até mesmo para o SUS.

Em agosto, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec) chegou a debater a inclusão das canetas, mas deu parecer contrário por causa do alto custo. Segundo o Ministério da Saúde, no cenário de hoje, seriam gastos R\$ 8 bilhões por ano para atender os pacientes.

Enquanto isso, na contramão de quem espera pelo remédio na rede pública, há uma exploração estética do medicamento, que revela uma desigualdade no acesso à saúde no país.

"Estamos vendo pessoas fazendo o uso estético desses medicamentos. Enquanto isso, pacientes que precisam não têm acesso. Isso cria uma desigualdade no tratamento, só quem tem dinheiro tem direito de tratar a obesidade? Não pode ser assim", explica Eduardo Nilson, pesquisador sobre obesidade da Fio-cruz.

A médica endocrinologista Maria Edna de Melo, coordenadora de advocacy na Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso), explica que a realidade no SUS de quem tem obesidade é de não ter acesso a um tratamento efetivo.

"Existe um ciclo vicioso em que só se controla as doenças causadas pela obesidade, não ela em si. E aí a vida do paciente é tomar dois ou três medicamentos para a hipertensão, um medicamento para o colesterol, medicamentos para as dores. Uma vez que essas medicações ficam disponíveis no SUS, a gente vai conseguir tratar melhor dos pacientes. Seria uma revolução para o sistema", explica.

A médica reforça que espera que se houver uma incorporação, isso deve acompanhar o rigor de outras medicações para a prescrição, que seja analisado caso a caso a necessidade e que o paciente tenha suporte de nutricionista e outras especialidades para tratar de forma ampla a doença.

"Isso pode abrir portas para um tratamento mais estruturado no sistema público e revolucionar a longo prazo a saúde. Hoje, as doenças que mais custam ao país são consequências da obesidade. Reduzir esses índices é custar menos ao sistema", explica Melo.

Por que a indústria defende a expansão de patentes?

Representantes da indústria farmacêutica afirmam que a extensão das **patentes** é necessária para compensar a demora do **Instituto** Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**) na análise dos pedidos. Embora a proteção formal seja de 20 anos, o setor alega que, na prática, o tempo de exploração exclusiva pode ser bem menor.

Outro argumento é que casos como o da semaglutida não seriam exceção. Desde a mudança na lei, várias empresas têm buscado na Justiça a recomposição do tempo que consideram perdido, em vez de uma extensão "extra". Para o setor, negar esse mecanismo criaria um desequilíbrio.

Apesar de especialistas apontarem que a legislação brasileira se assemelha com a Europa, por exemplo, a **Interfarma** afirma que o movimento recente do Brasil pode impactar na decisão das empresas sobre o investimento em tecnologia no país.

"O que as empresas estão pedindo é uma resposta a uma lacuna que ficou. Isso é importante para como elas vão olhar para o Brasil. Precisa ser como um país que dá a proteção legal para a inovação", explica Renato Porto, presidente-executivo da **Interfarma**.

O g1 procurou a Novo Nordisk, mas não recebeu o retorno até a publicação. Em sua página, a empresa pu-

Continuação: Genéricos do Ozempic vão atrasar? STJ adia julgamento do pedido que pode mudar mercado no país

blicou uma nota quando venceu um dos pedidos na Justiça sobre patentes, mas que depois foi revogado, disse:

"O que buscamos é segurança jurídica para continuar investindo e trazendo ao Brasil os tratamentos mais modernos à população como um todo. Um ambiente de previsibilidade é fundamental não apenas para a indústria farmacêutica, mas para todo o ecossistema

de inovação do país. Sem a garantia de que o direito à patente será respeitado e o exame ocorrerá em um prazo razoável, o Brasil corre o risco de ficar para trás no acesso a novas tecnologias em saúde".

Índice remissivo de assuntos

Marco regulatório | INPI
3, 5, 15, 21, 24

Patentes
3, 24

Propriedade Industrial
3, 5, 15, 21, 24

Propriedade Intelectual
5, 9, 15, 21

ABPI
9, 15

Direitos Autorais
23