

Brasília, 02 de março de 2026

Seleção

Sumário

Consultor Jurídico

Domingo, 01 de março de 2026 | Marco regulatório | INPI

Advogado não pode registrar marca de cliente em nome próprio 3

Folha do Estado Online

Domingo, 01 de março de 2026 | Marco regulatório | INPI

Transformando invenções em lucro: o poder do licenciamento de patentes 4

Advogado não pode registrar marca de cliente em nome próprio



TJ-SP manteve condenação que obriga uma advogada a transferir a titularidade de registros de marca para a influenciadora Marcela Mc Gowan

invasão de território Possível parceria não dá a advogado o direito sobre marca do cliente, diz TJ-SP

A mera expectativa de parceria empresarial que não se concretizou não confere a um advogado o direito sobre a marca de seu cliente. A simples inspiração para a criação do nome também é irrelevante para a **propriedade industrial**.

Com base nesse entendimento, a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve por unanimidade uma condenação que obriga uma advogada a transferir a titularidade de registros de marca para a médica e influenciadora Marcela Mc Gowan, ex-participante do programa Big Brother Brasil.

O caso é sobre uma disputa no mercado de saúde e educação sexual. A influenciadora idealizou uma startup voltada a cuidados sexuais chamada Projeto X. Como parte do negócio, ela contratou uma advogada para cuidar das questões jurídicas, incluindo os registros no **Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)**.

A contratada sugeriu o termo Ludix para um dos braços do projeto. Segundo os autos, ela se valeu do desconhecimento técnico da cliente e depositou os pedidos de registro dessa marca em seu próprio nome.

Na esfera judicial, Mc Gowan ajuizou uma ação exigindo a transferência imediata da titularidade do bem imaterial. A advogada rebateu argumentando que idealizou a marca de forma exclusiva e que atuou sem receber remuneração na expectativa de integrar uma futura sociedade empresária com a influenciadora. Além disso, sustentou que arcou com os custos do depósito por conta própria, já que a médica teria desistido da parceria societária.

O juízo de primeira instância acolheu em parte o pedido da autora e ordenou a transferência, e a advogada apelou ao TJ-SP.

Vulnerabilidade da cliente

Ao analisar a controvérsia, o relator, desembargador Carlos Alberto de Salles, rejeitou os argumentos da apelante. O magistrado destacou que as provas demonstraram que a marca foi desenvolvida como parte de um projeto maior da influenciadora, no qual a ré exercia unicamente a função de prestadora de serviços jurídicos.

O juiz observou que a profissional tramitou o depósito de diversas outras marcas da cliente de forma correta, mas contrariou sua própria prática ao registrar o nome em disputa para si mesma. Ele ressaltou que a conduta se aproveitou da vulnerabilidade da contratante.

Em sua decisão, o desembargador explicou que a frustração de um suposto negócio conjunto não justifica a apropriação do ativo. "A mera expectativa de parceria empresarial, que não se concretizou, ou a atuação profissional junto ao **INPI** não lhe confere a titularidade do registro. A inspiração para o nome, por si só, é igualmente irrelevante para a **propriedade industrial**", concluiu.

A advogada Maria Gabriela Basso Rizzotto, do escritório Basso, atuou na causa pela influenciadora.

para ler o acórdão

Apelação Cível 1124236-95.2023.8.26.0100

Transformando invenções em lucro: o poder do licenciamento de patentes



O licenciamento consiste em uma autorização formal para que empresas fabriquem ou comercializem um produto registrado.

O licenciamento consiste em uma autorização formal para que empresas fabriquem ou comercializem um produto registrado.

Criar ou aprimorar um produto é um passo significativo, mas converter essa inovação em retorno financeiro exige estratégia. Em um cenário onde o empreendedorismo ganha força no Brasil, o licenciamento de patente surge como o principal caminho para capitalizar uma criação.

A importância do registro no **INPI**

O licenciamento consiste em uma autorização formal para que empresas fabriquem ou comercializem um produto registrado. Para que isso seja possível, o inventor deve obter o título de propriedade junto ao **Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)**.

Sem a patente, a ideia fica desprotegida, permitindo que terceiros lucrem sobre ela sem autorização. O

Art. 42 da Lei 9.279/96 garante ao titular o direito de impedir que outros produzam, vendam ou importem o objeto da patente sem consentimento.

Como funciona o modelo de negócio

O licenciamento é ideal para inventores que não possuem capacidade industrial própria. O processo beneficia ambos os lados:

O Inventor: Recebe royalties, geralmente baseados em um percentual sobre o valor líquido das vendas.

Recebe, geralmente baseados em um percentual sobre o valor líquido das vendas. A Empresa: Agrega valor à sua marca com uma tecnologia pronta, sem precisar investir no desenvolvimento do zero.

Um exemplo prático ocorre na indústria de celulares, onde fabricantes licenciam tecnologias para seus aparelhos e pagam ao inventor um valor por cada unidade vendida.

Formalização e segurança jurídica

Para que o acordo seja sólido, é necessário um contrato de licenciamento detalhado, contendo valores, percentuais e prazos de validade. Embora o contrato possa existir entre as partes, o **INPI** recomenda a sua averbação para garantir segurança jurídica e validade perante terceiros.

Devido à complexidade técnica, o suporte de consultorias especializadas, como a VILAGE Marcas e Patentes - que atua há 40 anos no setor -, é essencial para assegurar que os direitos de **propriedade intelectual** sejam respeitados.

Fonte: VILAGE Marcas e Patentes

Índice remissivo de assuntos

Marco regulatório INPI	1,2
Propriedade Industrial	1,2
Propriedade Intelectual	2