



# **Jurisprudencia relevante en materia de infracciones de propiedad intelectual y las industrias creativas (Países del MERCOSUR)**

---

ANDRÉA GALHARDO PALMA

ABRIL/2024

# AGENDA DE APRESENTACIÓN

**I. Introducción - Protección a la propiedad intelectual en Brasil**

**II. Propiedad Industrial - Ley 9.279/1996:**

- Marcas
- Patentes Protección a los modelos de Utilidad
- Protección a los diseños industriales
- Represión a la competencia desleal
- *Trade dress*

**III. Derecho de Autor - Ley 9.610/1998**

**IV. Fashion Law: la protección multidisciplinaria a la industria de la moda**

**V. Casos Prácticos**

# I. Introducción: Protección a la propiedad intelectual en Brasil

- La propiedad intelectual protege las creaciones e invenciones del intelecto humano. Se trata de un género del cual los derechos de autor y la propiedad industrial son especies.
- La Constitución Federal asegura la protección de los derechos de autor y la propiedad industrial como derechos fundamentales, en los artículos 5º, XVII a XIX:
  - XXVII - a los autores les corresponde el derecho exclusivo de utilización, publicación o reproducción de sus obras, transmisible a los herederos por el tiempo que la ley establezca;*
  - XXVIII - se aseguran, en los términos de la ley: a) la protección de las participaciones individuales en obras colectivas y la reproducción de la imagen y voz humanas, incluso en actividades deportivas; b) el derecho de fiscalización del aprovechamiento económico de las obras que creen o en las que participen los creadores, los intérpretes y sus respectivas representaciones sindicales y asociativas;*
  - XXIX - la ley garantizará a los autores de inventos industriales privilegio temporal para su utilización, así como protección a las creaciones industriales, a la propiedad de las marcas, a los nombres de empresas y a otros signos distintivos, considerando el interés social y el desarrollo tecnológico y económico del país;*
- Para regular la protección constitucional y en conformidad con el Acuerdo TRIPS (Aspectos Relacionados con el Comercio de los Derechos de Propiedad Intelectual), Brasil cuenta con la Ley de Propiedad Industrial (Ley nº 9.279/1996) y la Ley de Derechos de Autor (Ley nº 9.610/1998).

## II. Propiedad Industrial - Ley 9.279/1996: MARCAS

- **Definición:** "Todo signo distintivo aplicado facultativamente a productos y artículos industriales en general para identificarlos y diferenciarlos de otros idénticos o similares de origen diverso" (Gama Cerqueira).
- **Adquisición de los derechos de marca:**
  - Sistema atributivo.

La propiedad de la marca se adquiere mediante el registro válidamente expedido.

- Excepción: usuario anterior de buena fe (art. 129, §1º, LPI).

§ Derecho de prioridad en el registro para aquel que, de buena fe, haya utilizado en el país una marca idéntica o similar durante al menos 6 meses.

§ STJ: el derecho de prioridad puede ser alegado después de la concesión del registro ante el INPI o por vía judicial.

## II. Propiedad Industrial - Ley 9.279/1996: MARCAS

- Derechos conferidos por el registro:
  - Derechos de uso exclusivo en todo el territorio nacional (principio de territorialidad). Excepción: Marca notoriamente conocida (protección especial independientemente de estar depositada o registrada en Brasil).
- Exclusividad respecto a los productos y servicios designados por la marca (principio de especialidad).
  - Excepción: Marcas de alto renombre (protección especial en todos los ramos de actividad).

## II. Propiedad Industrial - Ley 9.279/1996: PATENTES

- Art. 6: Al autor de una invención o modelo de utilidad se le asegurará el derecho de obtener la patente que le garantice la propiedad, en las condiciones establecidas en esta Ley.
  - **Invenção Industrial:** acto original y creativo del ser humano. La protección es de 20 años.
  - **Modelo de Utilidade:** artículo 9 - el objeto de uso práctico, o parte de este, susceptible de aplicación industrial, que presente una nueva forma o disposición, involucrando un acto inventivo, que resulte en una mejora funcional en su uso o en su fabricación.

## II. Propiedad Industrial - Ley 9.279/1996: DISEÑOS INDUSTRIALES

- El diseño industrial se define en el artículo 95 como una forma plástica ornamental de un objeto o el conjunto ornamental de líneas y colores que pueda ser aplicado a un producto proporcionando un resultado visual nuevo y original en su configuración externa y que pueda servir como tipo de fabricación industrial.
- Tiene una protección de 10 (diez) años, prorrogable por tres períodos sucesivos de 05 (cinco) años.
- El registro de diseño industrial puede referirse a partes, piezas o componentes que integren o estén destinados al ensamblaje o composición de productos bidimensionales o tridimensionales.

## II. Propiedad Industrial - Ley 9.279/1996: COMPETENCIA DESLEAL

- La Ley de Propiedad Industrial, en los artículos 195 y siguientes, trata de la represión a la competencia desleal.
- La competencia desleal es la práctica industrial o comercial deshonesta.
- Los actos de competencia desleal son:
  - Causar confusión, es decir, que el demandante de productos o servicios tenga dudas sobre la similitud de los productos en cuanto a apariencia y origen comercial para diferenciar productos y servicios.
  - Inducir al error, es decir, crear una falsa impresión sobre los propios productos o servicios.
  - Desacreditar a los competidores, es decir, hacer alegaciones falsas que hagan referencia a un competidor y que puedan perjudicar su reputación comercial.
  - Divulgar información confidencial, como secretos comerciales o know-how.
  - Aprovecharse de los logros de terceros (parasitismo).
- En caso de constatación de actos de competencia desleal es posible la condena a indemnización por daños materiales, daños morales y/o lucros cesantes.



## II. Propriedade Industrial – Ley 9.279/1996: PROTECCIÓN AL *TRADE DRESS*

- **Definición jurisprudencial de *trade dress*:** "la suma de elementos visuales y sensoriales que reflejan una forma peculiar y suficientemente distintiva, vinculada a su identidad visual, de presentación del bien en el mercado consumidor", que "no se confunde con la patente, el diseño industrial o la marca, aunque pueda estar constituida por elementos susceptibles de registro, como la composición de envases por marca y diseño industrial", y que "es susceptible de protección judicial cuando la utilización de un conjunto similar resulte en un acto de competencia desleal" (STJ - REsp 1.353.451, MARCO AURÉLIO BELLIZZE).
- La violación del *trade dress* no exige la reproducción o imitación de todos sus componentes. Basta con que se imite la misma apariencia general, aunque la marca nominativa u otros elementos sean diferentes, cuando se analizan en detalle. Si el conjunto es parecido, habrá violación.
- Aunque aún no exista legislación específica en Brasil que proteja el *trade dress*, la violación puede ser considerada como competencia desleal.

### III. DERECHO DE AUTOR – Ley 9.610/1998:

- Los derechos de autor son los derechos que todo creador de una obra intelectual tiene sobre su creación. El artículo 5, inciso XXVII de la Constitución Federal establece: "a los autores les pertenece el derecho exclusivo de utilización, publicación o reproducción de sus obras, transmisible a los herederos por el tiempo que la ley establezca"; El artículo 1 de la Ley 9610/98 establece: "Esta Ley regula los derechos de autor, entendiendo por esta denominación los derechos de autor y los que les son conexos".
- Algunos ejemplos de obras susceptibles de registro de derechos de autor son:
  - Libros, folletos, brochures, cartas, textos literarios, artísticos o científicos.
  - Obras dramáticas y dramático-musicales, con o sin partitura.
  - Argumentos y guiones cinematográficos.
  - Composiciones musicales, con o sin letra.
  - Obras de cómic (personajes).
  - Obras fotográficas y aquellas producidas por cualquier proceso análogo a la fotografía.
  - Obras de dibujo, pintura, grabado, escultura, litografía y arte cinético.

## ***IV. Fashion Law: La protección multidisciplinaria a la industria de la moda***

- El Fashion Law se dedica al tratamiento de los temas legales que involucran a la industria de la moda. Al no poseer legislación específica, se utilizan las legislaciones ya existentes. (PITA y LEAL, 2019).
- Por lo tanto, para proteger a la industria creativa de la moda en el ordenamiento jurídico brasileño, es posible utilizar de manera combinada las legislaciones existentes que abordan los derechos de autor, la propiedad industrial y la represión de la práctica de competencia desleal, como veremos en los casos prácticos.



# CASOS PRÁCTICOS

---



# CASO 1. BALENCIAGA – VIOLAÇÃO EN EL MUNDO DE LA MODA - MARCA



- Balenciaga es una empresa de moda de lujo con sede en Francia.
- Ha presentado una acción de abstención de uso de marca contra personas físicas y jurídicas. Afirma que los demandados están comercializando en internet, a través de sitios web, perfiles en Instagram y canales de venta en WhatsApp, productos falsificados que reproducen indebidamente la marca del demandante.
- Se trata de un caso clásico de litigio masivo que involucra marcas de moda.
- **El fundamento de la demanda es la reproducción indebida de las marcas del demandante, y no de los diseños de los productos en sí.**



Inicio - Feminino - Bolsas

BOLSA BALENCIAGA  
MONOGRAM

R\$1.700,00

3x de R\$566,67 sem juros



[VER MEIOS DE PAGAMENTO](#)

QUANTIDADE

1

Meios de envio

Seu CEP

[NÃO SEI MEU CEP](#)

# CASO 1. BALENCIAGA – VIOLACIÓN EN EL MUNDO DE LA MODA - MARCA

- En casos como este, la demandante demuestra la titularidad de la marca a través del registro en el INPI.
- Paralelamente, adjunta imágenes que indican que los establecimientos demandados están comercializando, ya sea en venta al por menor física o en venta al por menor electrónica, productos que reproducen ilícitamente la marca de la demandante.
- Uno de los argumentos utilizados para demostrar la falsificación y el origen pirata de los productos de los demandados es la comparación entre el precio de venta por el titular de la marca y el precio de los productos falsificados.
- La sentencia dictaminó procedente la acción, condenando a los demandados a abstenerse del uso de la marca y al pago de indemnización por daños morales y materiales.



## CASO 2: MARCA LOLLITA - VIOLACIÓN EN EL MUNDO DE LA MODA – PRÁCTICA DE COMPETENCIA DESLEAL

---

- Las demandantes operan en el mercado de la moda de lujo en Brasil.
- Afirmaron que la demandada produce y distribuye copias de las piezas producidas por las demandantes, hecho que fue constatado en la acción de producción de pruebas que se tramitó ante uno de los juzgados especializados en conflictos empresariales de São Paulo - SP.
- En la sentencia, se reconoció que la controversia no versa sobre la violación de la marca. Se declaró que aunque la creación artística involucra propiedad intelectual, en este caso no hubo una violación explícita de la marca, ni se observa una protección clara en la Ley de Derechos de Autor sobre prendas de vestir.



## CASO 2: MARCA LOLLITA VIOLACIÓN EN EL MUNDO DE LA MODA – PRÁCTICA DE COMPETENCIA DESLEAL

- **Se reconoció que el meollo de la cuestión es la práctica de competencia desleal:**
- **Fragmento de la sentencia:** "Aunque en estos autos no se discute el uso directo de la marca 'Lolitta' por parte de la demandada - lo que realmente no ocurre -, la cuestión es determinar si a partir de la reputación alcanzada por la marca de las demandantes - a través de su historia de aproximadamente 17 años, mediante las creaciones de la diseñadora Lolita Zurita Hannud, que desde los 13 años produce prendas de vestir reconocidas en Brasil y en otros países -, es posible vincular de tal manera las características de sus creaciones con su marca, que la fabricación y comercialización de prendas muy similares por parte de la demandada sean capaces de provocar una asociación indebida de origen, con la consiguiente desvalorización de la marca, al tratarse de una marca reconocidamente de alto lujo, sin perjuicio de un potencial desvío de clientela." (Proceso nº 1131383-46.2021.8.26.0100 - TJSP - pág. 6 de la sentencia).





## CASO 2: MARCA LOLLITA - VIOLACIÓN EN EL MUNDO DE LA MODA – PRÁCTICA DE COMPETENCIA DESLEAL

- El juzgado reconoció que la reputación alcanzada por la marca de la demandante permitió la vinculación de sus creaciones con su marca, de modo que la fabricación por parte de la demandada de piezas muy similares genera una asociación indebida de origen, con la consiguiente desvalorización de la marca de la demandante.
- **Fragmento de síntesis:** "Por lo tanto, cuando la demandada comercializa piezas con un grado de similitud tan grande con las creaciones de las demandantes y en el mismo sector de actividad, no se puede dejar de reconocer que se trata de una copia de producto que, aunque no protegida por exclusividad, implica un aprovechamiento ilícito de la reputación alcanzada por la marca de las demandantes, a partir de su inversión, tipificando un evidente aprovechamiento parasitario y desvío de clientela, sumado a una clara desvalorización de la marca, sobre todo por tratarse de piezas vendidas a un precio menor" (Proceso nº 1131383-46.2021.8.26.0100 - TJSP - pág. 6 de la sentencia).
- La práctica fue reconocida como contrafacción, la demandada fue condenada a abstenerse de comercializar piezas que imiten o reproduzcan artículos producidos por la demandante y al pago de indemnización por daños materiales y morales.

Item de Joalheira nº 2 (8 – stoned baby) da coleção Marla Aaron (Autora)



Mosquetão da coleção MØSQ em ouro amarelo, mini, cravado com diamantes (Ré)



Item de Joalheria nº 66 (5.1. Heart) da coleção Marla Aaron (Autora)



Coração da coleção MØSQ em ouro amarelo, mini, cravado em diamantes (Ré)



## CASO 3: JOYAS "TASTE FAIRY COORP. MARLA AARON JEWELRY" - VIOLACIÓN EN EL MUNDO DE LA MODA - DERECHO DE AUTOR

- La autora sostiene que es titular de **derechos de autor** que afectan a varias joyas de la colección María Aaron Jewelry. Narra que la demandada (Contrucci & Fernandes Comércio de Joias Ltda) lanzó una colección de joyas cuyas piezas imitan las piezas de la autora. Además, afirma que las demandadas imitan elementos de su look and feel en la campaña de marketing de la autora.
- **En la sentencia, se desestimaron las alegaciones de la autora relacionadas con las estrategias de marketing y se reconoció la insuficiencia de la definición de look and feel propuesta por la autora.**
- **Se acogieron las alegaciones respecto a la violación de los derechos de autor.**
- Se constató que la autora es cesionaria de los derechos de las joyas producidas por María Aaron y que tiene el registro de los derechos de autor sobre el diseño de las joyas en la Escuela de Bellas Artes.
- El juicio observó la similitud entre las joyas por coincidencia de características relacionadas con la disposición de las piedras preciosas, el formato y el patrón de colores.

### Marla Aaron's Instagram

9 de março de 2017

11% 10:50

Photo



Liked by consueloblocker and 473 others

marlaaaron #fbt to one of the first times I showed Nana the locks. She told me to put them together as a bracelet-"This is how you should show them," she said. I thought to myself- that's crazy-no one will do that- I'll be lucky if people want one let alone enough to make a bracelet. Of course I was first in line. 🥰🥰🥰#lockiton #marlaaaronjewelry

View all 9 comments

MARCH 9, 2017



### MOSQ's Instagram

25 de fevereiro de 2018

17:06 30%

Foto



79 curtidas

mosq\_weare As peças se encaixam e você monta a sua! Corações + Mosquetões = MØSQ #paracolecionar #joias #ouro #ouro18k #ouroamarelo #ourobranco #ouorose #safira #tsavorita #turmalina #brilhante #diamante #cool #chic

Ver todos os 4 comentários

HÁ 1 DIA · VER TRADUÇÃO



## CASO 3: JOYAS "TASTE FAIRY COORP. MARLA AARON JEWELRY" - VIOLACIÓN EN EL MUNDO DE LA MODA - DERECHO DE AUTOR

- Por esta razón, se constató la violación al derecho de autor debido a la falsificación de joyas creadas por la autora.
- Se reconoció la aplicación de la Ley de Derechos de Autor (Ley 9610/1998) sobre el diseño de joyas:
- **Fragmento de la sentencia:** "Se aplica a diseño de joyas la Ley de Derechos de Autor, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7, inciso VIII, de la Ley 9610/98, y, especialmente, en este caso, en la medida en que aparentemente los productos producidos por la parte autora no son hechos a partir de una producción industrial, sino artesanal" (Proceso nº 1059101-15.2018.8.26.0100 - TJSP - línea 7 de la sentencia).
- Así, la demandada fue condenada a abstenerse de comercializar dichas joyas y al pago de indemnización por daños materiales correspondientes al precio de las joyas efectivamente vendidas y daños morales por un monto de R\$ 30.000,00 (treinta mil reales).



# ¡Gracias!

---

ANDRÉA GALHARDO  
PALMA

[apalma@tjsp.jus.br](mailto:apalma@tjsp.jus.br)