

Coordenação:

Fredie Didier Jr.

Gustavo Osna

Marcelo Mazzola

PROCESSO CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Autores:

Afonso Vinício Kirschner Fröhlich

Alexandre Freitas Câmara

Ana Sylvania Batista Coelho Alves

Camila Avi Tormin

Carolina Uzeda

Caroline Somesom Tauk

Darci Guimarães Ribeiro

Edson Isfer

Eduardo da Silva Mattos

Felipe Barreto Marçal

Gabriel Francisco Leonardos

Gustavo Osna

Hannah Pereira Alff

João Vieira da Cunha

Júlia Gessner Strack

Lucas Ribeiro Vieira Rezende

Luis Felipe Salomão

Marcelo Mazzola

Marco Félix Jobim

Maria Isabel Coelho

de Castro Bingemer

Mauricio Rafael Antunes

Mayara Roth Isfer Osna

Nancy Andrighi

Nathalia Mazzonetto

Osmar Mendes Paixão Côrtes

Rodrigo Fux

Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro

Rodrigo Grando

Rogéria Dotti

Sérgio Cruz Arenhart

Vitor de Paula Ramos

2022

 EDITORA
JusPODIVM

www.editorajuspodivm.com.br



www.editorajuspodivm.com.br

Rua Canuto Saraiva, 131 – Mooca – CEP: 03113-010 – São Paulo – São Paulo

Tel: (11) 3582.5757

• Contato: <https://www.editorajuspodivm.com.br/sac>

Copyright: Edições JusPODIVM

Capa e diagramação: Maitê Coelho e Cendi Coelho (cendicoelho@gmail.com)

1218535

D556p Didier Jr., Fredie.
Processo Civil e Propriedade Industrial / Fredie Didier Jr, Gustavo Osna e
Marcelo Mazzola – 1. ed. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2022.
368 p.

Bibliografia

ISBN 978-85-442-3745-8

1. Direito Processual. 2. Direito Processual Civil. I. Didier Jr., Fredie. II. Osna, Gustavo. III. Mazzola, Marcelo. IV. Título.

CDD 341.46

Todos os direitos desta edição reservados a Edições JusPODIVM.

É terminantemente proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio ou processo, sem a expressa autorização do autor e das Edições JusPODIVM. A violação dos direitos autorais caracteriza crime descrito na legislação em vigor, sem prejuízo das sanções civis cabíveis.

SUMÁRIO

1

A POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI NAS AÇÕES DE NULIDADE. ANÁLISE DO TEMA PELO STJ: RECURSO ESPECIAL Nº 1.775.812/RJ E PROPOSTA DE AFETAÇÃO.....	17
---	-----------

Alexandre Freitas Câmara

Marcelo Mazzola

Introdução.....	17
1. Análise do tema no julgamento do Recurso Especial nº 1.775.812/RJ.....	18
2. Panorama doutrinário e jurisprudencial.....	20
3. Análise sintética das diferentes correntes.....	24
4. INPI como litisconsórcio dinâmico: a possibilidade de migração interpolar.....	30
5. Alguns reflexos processuais: remessa necessária e ônus sucumbenciais.....	37
6. Necessidade de afetação do tema pelo STJ.....	39
7. Conclusão.....	40
8. Referências bibliográficas.....	41

2

O PEDIDO DE NULIDADE DE UMA PATENTE PODE SER FORMULADO EM UMA AÇÃO COLETIVA?.....	43
--	-----------

Ana Sylvia Batista Coelho Alves

Maria Isabel Coelho de Castro Bingemer,

1. Introdução.....	43
2. Panorama da tutela coletiva no Brasil.....	44
3. A ação de nulidade de patente prevista na Lei de Propriedade Industrial.....	48
4. Os problemas decorrentes do ajuizamento de ação coletiva objetivando a nulidade de patente.....	52

5. Conclusão.....	60
Referências bibliográficas	60

3

AÇÕES “TORPEDO” DOMÉSTICAS: <i>FORUM SHOPPING</i> E O ABUSO DA CONEXÃO	61
---	----

Carolina Uzeda

1. Considerações iniciais.....	61
2. <i>Forum shopping</i> abusivo.....	62
3. Ações torpedo (ou torpedo italiano) e o <i>forum shopping</i> abusivo preparatório ou antecedente	66
4. Forma de contenção das ações torpedo domésticas: boa-fé objetiva.	68
5. Consequências ante o reconhecimento de uma ação torpedo doméstica	71
5.1. Considerações iniciais	71
5.2. Juízos competentes para a constatação do ato abusivo e aplicação da respectiva consequência jurídica.....	73
Conclusões	74
Referências bibliográficas	74

4

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DIREITO PROBATÓRIO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA NOS CONFLITOS ENVOLVENDO PROPRIEDADE INDUSTRIAL	77
---	----

Darci Guimarães Ribeiro

Afonso Vinício Kirschner Fröhlich

1. Introdução.....	77
2. A prova pericial na perspectiva do Código de Processo Civil de 2015.....	80
3. As hipóteses de (in)admissão da prova pericial e a complexidade da produção probatória.....	84
4. Os conflitos de propriedade industrial e a necessidade de produção de prova pericial.....	88
5. Considerações finais	94
Referências bibliográficas	95

5

PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA: BREVES APORTES.....

97

*Edson Isfer**Mayara Roth Isfer Osna*

1. Notas introdutórias	97
2. Concessão da propriedade industrial: quadro normativo	99
3. Confusão patrimonial no ato registral	101
4. Notas sobre a desconsideração da personalidade jurídica.....	104
5. Desconsideração da personalidade jurídica visando à propriedade industrial.....	110
6. Conclusões.....	112
7. Referências bibliográficas.....	114

6

AFINAL, É POSSÍVEL QUE A JUSTIÇA ESTADUAL CONHEÇA INCIDENTALMENTE DA NULIDADE DO REGISTRO DO INPI?

115

*Felipe Barreto Marçal**Mauricio Rafael Antunes*

Introdução.....	115
1. O que a Lei 9.279/96, a doutrina e o STJ falam sobre o tema	116
2. O que o CPC fala sobre o tema	119
3. As novas fronteiras da cooperação.....	123
Conclusão	126
Referências bibliográficas	127

7

A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DIANTE DA VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS: BREVES COMENTÁRIOS A PARTIR DO PRESSUPOSTO DA PROBABILIDADE DO DIREITO.....

129

*Gabriel Francisco Leonardos**Lucas Ribeiro Vieira Rezende*

1. Notas introdutórias	129
2. A proteção jurídica ao <i>trade dress</i> no Brasil	131

3. Casos emblemáticos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça	136
4. A antecipação da tutela em litígios envolvendo violação de <i>trade dress</i> : uma análise do pressuposto da probabilidade do direito.....	139
5. Conclusão.....	144
Referências bibliográficas	145

8

TRADE DRESS EM JUÍZO: UM DEBATE, MUITAS DIMENSÕES 147

Gustavo Osna

Eduardo da Silva Mattos

1. Introdução.....	147
2. O que o <i>trade dress</i> é (e o que ele não pode ser)	148
3. <i>Trade dress</i> e objeto litigioso: muito além da similitude	154
4. As diferentes dimensões de cognição do <i>trade dress</i> e os ônus do processo	159
5. Conclusão.....	162
Referências bibliográficas	163

9

APLICAÇÃO E CONTORNOS DO INSTITUTO DA TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE EM CASOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL..... 165

João Vieira da Cunha

Camila Avi Tormin

1. Introdução: A inovação processual da tutela antecipada em caráter antecedente.....	165
2. Requisitos legais para a concessão da tutela antecipada em caráter antecedente e sua estabilização.....	171
3. Aplicação da tutela antecipada em caráter antecedente em disputas judiciais envolvendo direitos de propriedade industrial.....	173
4. Desafios da aplicação da tutela antecipada em caráter antecedente em demandas de propriedade industrial	176
5. Conclusão.....	178
6. Referências bibliográficas.....	178

10

NULIDADE DE MARCA E DE PATENTE: COMPETÊNCIA PARA DECLARAÇÃO DE FORMA INCIDENTAL E PRINCIPAL 181*Luis Felipe Salomão**Caroline Somesom Tauk*

Introdução.....	181
1. O direito fundamental à propriedade industrial.....	183
2. A competência em matéria de Propriedade Industrial.....	184
2.1. As ações de nulidade.....	184
2.2. As ações de infração.....	185
3. Caso Natura x Jequití: a competência para julgar abstenção de uso de marca.....	186
4. A questão prejudicial no CPC/2015.....	188
5. Nulidade como matéria de defesa em ações de infração a patente ou registro: legislação e doutrina.....	190
6. Nulidade como matéria de defesa: a jurisprudência do STJ.....	192
7. Argumentos a favor e contra o julgamento incidental da nulidade pela Justiça Estadual.....	194
7.1. Argumentos a favor do julgamento incidental da nulidade pela Justiça estadual.....	195
7.2. Argumentos contrários ao julgamento incidental da nulidade pela Justiça estadual.....	196
8. Impossibilidade de julgamento na Justiça estadual: como operacionalizar?.....	198
Conclusão.....	200
Referências bibliográficas.....	201

11

PROPRIEDADE INTELECTUAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: REFLEXÕES SOBRE A COOPERAÇÃO E A TUTELA PROVISÓRIA NAS AÇÕES DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 203*Marco Félix Jobim**Hannah Pereira Alff*

Introdução.....	203
1. O que se entende por propriedade industrial no ordenamento jurídico brasileiro na visão segmentada da propriedade intelectual.....	205

2. O necessário processo colaborativo para a defesa de direitos de propriedade industrial.....	208
3. Sobre a recorrente tutela provisória em ações de propriedade industrial.....	212
Considerações finais	217
Referências bibliográficas	217

12

A INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO INPI PREVISTA NA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL SOB A ÓTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	221
--	------------

Nancy Andrighi

Rodrigo Grando

1. Introdução.....	221
2. A posição do INPI em ações de nulidade.....	222
3. A apreciação da questão pelo Superior Tribunal de Justiça.....	226
4. Considerações finais	237
5. Referências bibliográficas.....	237

13

A PROVA PERICIAL NA PROPRIEDADE INTELECTUAL E O CONSENSO: TROCAS NECESSÁRIAS A RESPEITO DO AUTORREGRAMENTO DA VONTADE EM PROCESSO	239
--	------------

Nathalia Mazzonetto

Referências bibliográficas	250
----------------------------------	-----

14

A SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COMO ÓBICE AO CONHECIMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS EM MATÉRIA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	251
--	------------

Osmar Mendes Paixão Côrtes

1. Delimitação do tema.....	251
2. A função do recurso de natureza extraordinária e a Súmula 07/STJ.....	252
3. O óbice sumular aplicado ao conhecimento de recursos especiais em matéria de propriedade industrial	257

4. Como fugir da aplicação da súmula 07/stj?	264
Referências bibliográficas	265

15

TUTELAS DE URGÊNCIA, CONTRADITÓRIO PARTICIPATIVO E CONFLITOS ENVOLVENDO PATENTES	267
---	-----

Rodrigo Fux

1. Introdução	267
2. O Regime de Tutela Provisória do Código de Processo Civil de 2015 e da Lei 9.279/1996	268
3. Contraditório Participativo	273
4. Tutelas de Urgência, Contraditório Participativo e Patentes	276
5. Conclusões.....	282
6. Referências bibliográficas.....	283

16

AS MARCAS E A TUTELA INIBITÓRIA	285
--	-----

Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro

1. Considerações iniciais	285
2. Marcas.....	286
3. Tutela inibitória	291
4. Marcas e tutela inibitória.....	299
5. Conclusões.....	304
Referências bibliográficas	307

17

TUTELA INIBITÓRIA E URGÊNCIA NA DEFESA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL: O COMBATE AO USO DO TEMPO PARA O ILÍCITO	309
---	-----

Rogéria Dotti

1. Introdução	309
2. A evolução das técnicas processuais para a tutela da propriedade industrial.....	311
3. A tutela inibitória e de remoção do ilícito	314
4. A tutela específica <i>versus</i> condenação em perdas e danos.....	316

5. O uso conjugado da tutela inibitória e da tutela de urgência.....	318
6. O juízo de probabilidade e as regras de experiência (art. 375 do CPC) para a tutela inibitória urgente.....	321
7. Conclusões.....	323
Referências bibliográficas	324

18

TUTELA ATÍPICA DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. POR QUE AINDA ACEITAR O “É RUIM MAS EU GOSTO”?	325
---	-----

Sérgio Cruz Arenhart

1. A garantia da efetividade da prestação jurisdicional e a imposição constitucional de meios adequados para a tutela dos direitos.....	325
2. A importância da visão pan-processual para o correto dimensionamento dos poderes executivos	328
3. O juiz-árbitro brasileiro. A interpretação correta do art. 139, IV, do CPC.....	332
4. O art. 139, IV, CPC deve ser excepcional?	335
5. Esboçando alguma conclusão	346
Referências bibliográficas	350

19

DRESSED FOR SUCCESS: A CARACTERIZAÇÃO DO TRADE DRESS EM JUÍZO E SUAS DIFICULDADES PROBATÓRIAS	353
--	-----

Vitor de Paula Ramos

Júlia Gessner Strack

1. Introdução	353
2. O instituto do <i>trade dress</i> no ordenamento jurídico brasileiro	354
2.1. Conceitos e dificuldades.....	354
2.2. O posicionamento do STJ.....	358
3. O <i>trade dress</i> em juízo	360
3.1. O que configura uma violação? A técnica legislativa aberta e a interpretação. A importância dos precedentes e o STJ, como Corte Suprema, e seu dever de desenvolver e uniformizar o Direito.....	360
3.2. A prova da violação. Os elementos e o conjunto. O peso do conjunto-imagem e o peso do conjunto probatório.....	363
5. Conclusão.....	366
Referências bibliográficas	367