

STJ00117145

Georges Abboud
Pedro Marcos Nunes Barbosa
coordenadores

Direito processual da propriedade intelectual

THOMSON REUTERS

**REVISTA DOS
TRIBUNAIS™**

Diretora de Conteúdo e Operações Editoriais

JULIANA MAYUMI ONO

Gerente de Conteúdo

ANDRÉIA R. SCHNEIDER NUNES CARVALHAES

Editorial: Aline Marchesi da Silva, Camilla Sampaio, Karolina de Albuquerque Araújo Martino e Quenia Becker

Assistente de Conteúdo Editorial: Juliana Menezes Drumond

Analista de Conteúdo Editorial Júnior: Bárbara Baraldi

Estagiários: Aline Pavanelli, Ana Carolina Francisco e Francisco Prado

Produção Editorial e Equipe de Conteúdo Digital

Gerente de Conteúdo

MILISA CRISTINE ROMERA

Especialistas Editoriais: Emanuel Silva, Gabriele Lais Sant'Anna dos Santos e Maria Angélica Leite

Analistas de Operações Editoriais: Damares Regina Felício, Danielle Castro de Moraes, Mariana Plastino Andrade e Patricia Melhado Navarra

Analistas de Qualidade Editorial e ProView: Ana Paula Cavalcanti, Gabriel George Martins, Gabriela Cavalcante Lino, Maria Cristina Lopes Araujo, Rodrigo Araujo e Victória Menezes Pereira

Estagiárias: Michelle Kwan e Thabata Flausino de Almeida

Capa: Kiko Farkas

Líder de Inovações de Conteúdo para Print

CAMILLA FUREGATO DA SILVA

Gerente de Operações e Produção Gráfica

MAURICIO ALVES MONTE

Analista de Produção Gráfica: Jéssica Maria Ferreira Bueno

Assistente de Produção Gráfica: Ana Paula de Araújo Evangelista

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Direito processual da propriedade intelectual / coordenação Georges Abboud. Pedro Marcos Nunes Barbosa. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2023.

Vários autores.

Bibliografia.
ISBN 978-65-260-0218-6

1. Direito processual - Brasil 2. Propriedade intelectual - Leis e legislação - Brasil I. Abboud, Georges. II. Barbosa, Pedro Marcos Nunes.

23-150107

CDD-347.9:81

Índices para catálogo sistemático:

1. Brasil : Direito processual 347.9:81

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

SUMÁRIO

ALERTA	5
OS ORGANIZADORES.....	9
OS AUTORES	11

PRIMEIRA SEÇÃO

O DIREITO PROCESSUAL ADMINISTRATIVO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

AS VICISSITUDES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO INPI – UMA VISÃO TÓPICO-SISTEMÁTICA DO CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.....	25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

MILTON LUCÍDIO LEÃO BARCELLOS

1. Introdução.....	25
2. As vicissitudes dos atos administrativos e seu processamento no INPI	26
2.1. Necessária compreensão pelo INPI do Direito Administrativo a partir da LPAF – nº 9.784, de 1999, e do art. 5º c/c art. 37 da Constituição Federal de 1988.....	27
2.2. Razoabilidade temporal decisória.....	29
2.3. Motivação material decisória.....	31
2.4. Dever de análise substantiva do INPI: ilegalidade das Resoluções n. 161 e 166, de 2016.....	33
3. Conclusões	35
4. Referências bibliográficas	36

SEGUNDA SEÇÃO

O DIREITO PROCESSUAL NAS DEMANDAS DE CONTRAFAÇÃO

DEZ MÁXIMAS SOBRE A PROVA DA CONTRAFAÇÃO DE MARCAS E PA- TENTES.....	39
-------------------------------------------------------------------------	----

RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR

1. Prova e Racionalidade Jurídica	39
-----------------------------------------	----

2.	Propriedade Industrial: Tópica e a prova da contrafação	41
3.	As dez máximas: reflexão e aprofundamento	43
4.	Conclusão	66
DA POSSIBILIDADE JURÍDICA DA USUCAPIÃO DE MARCAS		69
GEORGES ABBOUD		
1.	Introdução	69
2.	Da aplicação dos institutos do direito das coisas à propriedade industrial	70
3.	A proteção das marcas	76
4.	Usucapião de marcas	80
5.	Conclusões	82
6.	Bibliografia	83
QUESTÕES PROCESSUAIS POLÊMICAS NAS AÇÕES JUDICIAIS RELATIVAS À PROPRIEDADE INDUSTRIAL		85
ARTHUR FERRARI ARSUFFI e GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI		
1.	Introdução	85
2.	Proteção à marca e ao nome empresarial	86
3.	Proteção conferida pela patente	89
4.	Questões processuais nas ações relativas a direitos de propriedade industrial	93
4.1.	Possibilidade de ação declaratória de não infração de direitos sob a perspectiva do interesse de agir	93
4.2.	A (in)competência da Justiça Estadual para impor ao titular de uma marca registrada a abstenção do seu uso por violação de registro marcário anterior	110
4.3.	A possibilidade de alegação da nulidade da patente como matéria de defesa, em caráter incidental	117
5.	Conclusão	122
6.	Referências Bibliográficas	122
TERCEIRA SEÇÃO		
TUTELAS DE URGÊNCIA		
TUTELAS DE URGÊNCIA E PATENTES DE INVENÇÃO		125
PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA		
1.	O processo administrativo para a concessão de uma patente	125
2.	A patente e os direitos por ela assegurados	133

3.	O contexto de uma ação judicial de contrafação de patentes	141
4.	A carga probatória na ação de contrafação de patentes.....	145
4.1.	A petição inicial.....	145
4.2.	A resposta do réu.....	152
4.3.	Existe uma hierarquia probatória?	155
5.	As tutelas de urgência.....	161
6.	Garantias e tutelas de urgência	169
7.	Conclusão	172
8.	Referências Bibliográficas	173
CARTA-PATENTE OU PRECATÓRIO?		175
EDUARDO HALLAK e JESSICA MAGIER		
1.	Introdução.....	175
2.	A tutela jurisdicional das patentes	176
3.	A tutela provisória aplicada à proteção dos direitos patentários.....	180
4.	Da probabilidade do direito	182
5.	Do perigo de dano.....	187
6.	Do perigo de dano reverso	192
7.	Conclusão	194
A TUTELA DE URGÊNCIA NO ÂMBITO DA JURISDIÇÃO ESTADUAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....		195
ANA PAULA AFFONSO BRITO WOLDAYNSKY e MARIA EDUARDA DE O. BORRELLI JUNQUEIRA		
1.	A Tutela Repressiva e a Tutela Preventiva: Aspectos gerais no âmbito processual.....	195
2.	A Tutela Provisória de Evidência e a Propriedade Industrial	196
3.	A Tutela Provisória de Urgência à luz do Código de Processo Civil.....	197
4.	A interseção entre o Código de Processo Civil e a Propriedade Intelectual	201
5.	Ações que envolvam direito patentário na Justiça Estadual	206
6.	Ações que envolvam direito marcário na Justiça Estadual.....	213
7.	Ações que envolvam o instituto do <i>trade dress</i> na Justiça Estadual.....	220
QUARTA SEÇÃO		
A PROVA PERICIAL		
A PROVA PERICIAL EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL E A LIVRE, MAS BALIZADA, ATIVIDADE JURISDICIONAL.....		227

LIVIA BARBOZA MAIA, BERNARDO GUITTON BRAUER e RAUL MURAD RIBEIRO DE CASTRO

Introdução	227
1. A especialidade do direito de Propriedade Industrial.....	228
2. Notas sobre as provas e os elementos essenciais da sentença	232
3. A prova pericial na propriedade industrial.....	238
4. Conclusão	244
5. Bibliografia	245

PERÍCIA TÉCNICA EM MATÉRIA DE PATENTES: ASPECTOS ESSENCIAIS E ATUALIDADES

247

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR e MARCOS CHUCRALLA MOHERDAUI BLASI

1. Introdução: a importância da prova técnica em matéria de patentes	247
2. Delineamentos e contribuições do CPC/2015 à disciplina da prova pericial.....	251
3. Aspectos metodológicos essenciais à perícia patentária.....	255
3.1. Perícia em ações de nulidade.....	256
3.2. Perícia em ações de infração.....	265
4. Perito: importância da especialidade técnica e do conhecimento do sistema.....	268
5. Livre convencimento e vinculação do juiz. Possibilidade de nova perícia.....	270
6. Breves notas conclusivas.....	273
7. Referências Bibliográficas	274

QUINTA SEÇÃO

O DIREITO PROCESSUAL NAS DEMANDAS DE INVALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO

MÁ-FÉ E PRESCRIÇÃO DO DIREITO EM AÇÃO DE NULIDADE CONTRA REGISTRO DE MARCA.....

277

ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL

Introdução	277
1. A regra geral da prescrição	277
2. A exceção trazida pela Convenção da União de Paris para proteção da propriedade industrial – CUP	280
3. A repressão à concorrência desleal e à má-fé na propriedade industrial....	283
4. A interpretação do artigo 6 <i>BIS</i> da CUP pela doutrina.....	288
5. Imprescritibilidade sem fama	289

6.	A má-fé e as marcas zumbis.....	293
7.	A interpretação do artigo 6 <i>BIS</i> da CUP pela jurisprudência	297
7.1.	Caso Delacon Biotechnik GMBH x Pronutra do Brasil Comércio e Industria Ltda e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.....	298
7.2.	Caso Ron Jon Surf Shop of Florida Inc. x Gideon Pereira Barbosa EPP e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.....	299
7.3.	Caso Sendai Ortopedia Importação de Produtos Hospitalares LTDA x Alphatec Spine Inc. e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI	302
7.4.	Caso Fundação Universo e Outro x Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e Cezar Augusto de Mattos	303
7.5.	STJ: presunção relativa de má-fé em casos de registros de marcas muito famosas	305
8.	Conclusão	307
9.	Referências Bibliográficas	307

SEXTA SEÇÃO O DIREITO PROCESSUAL PENAL

A CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA E SEUS IMPACTOS PARA A DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL NOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL	311
RICARDO PIERI e ANTENOR MAFRA	
1. Introdução.....	311
2. O dever de não concorrência na relação contratual ou empregatícia.....	314
3. Caracterização dos tipos penais e a disciplina da atividade persecutória correlata	318
4. A busca e apreensão preparatória da ação penal de crime de concorrência desleal.....	322
5. A importância da cláusula de não concorrência nos crimes de concorrência desleal.....	326
6. Aferição da justa causa para a busca e apreensão a partir da análise de casos concretos.....	329
7. Conclusões	333
8. Bibliografia	334

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A TUTELA PENAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 335

ALINE MARTINS GONÇALVES e WALTER GODOY DOS SANTOS JR.

1. Introdução 335
2. A proteção da propriedade intelectual no direito penal 339
3. A proteção da propriedade intelectual no direito processual penal 347
4. Conclusão 354
5. Referências Bibliográficas 355

A APREENSÃO DE VESTÍGIOS DIGITAIS ARMAZENADOS EM NUVEM NOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INTELECTUAL 357

RODRIGO FALK FRAGOSO e CHRISTIANO FALK FRAGOSO

- Introdução 357
1. O rito especial dos crimes de ação privada contra a propriedade imaterial 358
 2. Prova digital: o corpo de delito armazenado em nuvem 362
 3. Apreensão de dados armazenados em nuvem: busca e apreensão física, requisição judicial ou pedido de auxílio direto, e busca eletrônica 363
 4. Conclusão 367

SÉTIMA SEÇÃO QUESTÕES PROCESSUAIS DIVERSAS

SEGREDO DE JUSTIÇA 371

ELISABETH KASZARN FEKETE

1. Notas introdutórias 371
2. A lógica do segredo de justiça: o princípio da publicidade e o de sua mitigação 373
3. O mecanismo do segredo de justiça na esfera da propriedade intelectual 376
 - 3.1. Justificação do *segredo de justiça* quando são apresentadas, num processo judicial, informações empresariais confidenciais 377
 - 3.2. Motivação da Proteção do Segredo Empresarial: combinação de princípios consagrados 380
 - 3.3. Um dos requisitos de proteção do segredo de negócio é justamente que a informação seja mantida em sigilo, no mercado e perante o setor público, inclusive o Judiciário 382
 - 3.4. Regras processuais especiais do segredo de justiça aplicáveis no campo da Propriedade Intelectual 384

3.5.	Especificidades do sigilo da produção de provas nas ações envolvendo Propriedade Intelectual.....	387
4.	Fator contemporâneo: o segredo de justiça na era da transformação digital	389
5.	Não há contradição entre o segredo de justiça e a Lei de Acesso à Informação	390
6.	Conclusão	391
7.	Referências Bibliográficas	392

A (DES)PROTEÇÃO DOS LICENCIADOS EM PROCESSOS FALIMENTARES DE LICENCIANTES DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

LIZ BEATRIZ SASS e GUSTAVO XAVIER DE CAMARGO

	Introdução	393
1.	O silêncio da legislação brasileira quanto à proteção dos licenciados	396
2.	A necessidade de proteção dos licenciados no contexto do processo falimentar e sua viabilidade perante a legislação brasileira	403
3.	Conclusão	410

A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E O OPORTUNISMO: BREVES CONSIDERAÇÕES PARA O PROCESSO CIVIL E O DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL....

ANA PAULA GOMES PINTO

1.	Introdução.....	415
2.	Contexto interdisciplinar de aproximação do Direito e Economia	416
3.	Considerações sobre a litigância de má-fé.....	418
4.	Considerações sobre o oportunismo.....	424
5.	Interdisciplinaridade entre a litigância de má-fé e o oportunismo	427
5.1.	Conduta	429
5.2.	Omissão de informações	429
5.3.	Atitudes <i>ex ante</i> e <i>ex post</i>	429
6.	Linha tênue: litigância de má-fé, oportunismo ou estratégia jurídica	431
6.1.	Um caso em patentes para relembrar	431
6.2.	Os <i>Amici curiae</i>	435
6.3.	Os contratantes requerentes de averbação ou registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia no INPI	439
7.	Conclusão	455
8.	Referências Bibliográficas	456