STJ00075982

SUMÁRIO

Apresentação 7

PRIMEIRA PARTE
ASPECTOS TEÓRICOS

Introdução 19

Capítulo I
PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL 23
1. O conteúdo do direito de propriedade 23
2. Conceito de propriedade 26
3. A propriedade e a atual legislação civil 27
4. A função social da propriedade 28
5. A propriedade intelectual 32
6 Da necessidade da proteção à criação intelectual 37

Capítulo 2
BREVE NOÇÃO DE PATENTE 41
1. Conceito 41
2. Direitos do inventor 43
3. Objetos desprovidos de patenteabilidade 45
4. Tipos de patentes e prazos de proteção 46
5. Procedimento de concessão 47
6. A querela envolvendo a licença compulsória e os genéricos 48
7. Medidas judiciais envolvendo o uso desautorizado de patente 50
8. Contratos patentários 50

Capítulo 3
CONCEITO DE MARCA 53
1. Da acepção legal de marca 53
2. Natureza jurídica 61

BDJur
http://bdjur.stj.gov.br

Capítulo 4
ASPECTOS HISTÓRICOS 65
1. Primórdios da marca 65
2. As primeiras leis nacionais de proteção marcária e os primeiros tratados e convenções internacionais 68
3. Brasil 70
4. Construção legislativa – Direito interno e comparado 74

CAPÍTULO 5
SISTEMAS DE PROTEÇÃO, REQUISITOS E ESPÉCIES DE MARCAS 75
1 Sistemas de proteção 75
2. Requisitos das marcas 77
3. Das espécies de marcas 79

Capítulo 6
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA OBTENÇÃO DO REGISTRO 85
1. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial 85
2. O Pedido de Registro 86
3. A Concessão do Registro 90
4. Vigência do Registro Marcário e suas Prorrogações 92
5. Princípio da Especialidade – Classes de Produtos e Serviços 93
6. Dos Direitos Decorrentes da Marca Registrada 97
7. Do Direito de Precedência 104
8. Da Extinção do Registro Marcário 107

Capítulo 7
DOS SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS COMO MARCA 109
1. Noções gerais 109
2. Símbolos nacionais 109
3. Caracteres alfanuméricos isolados, cores e suas denominações 110
4. Sinal ofensivo à moral, à ordem pública e aos bons costumes 111
5. Reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa 111
6. Sinal de caráter genérico, necessário, vulgar ou descritivo 112
7. Sinal ou expressão de propaganda 114
8. Indicação geográfica 114
9. Marca de eventos e nomes de obras científicas ou artísticas 115
10. Nome civil e pseudônimo 116
11. Reprodução ou imitação de marca alheia 117
12. Dualidade de marcas 124

BDJur
http://bdjur.stj.gov.br

13. Desenho industrial e forma necessária de produto ou acondicionamento 125
14. Marca requerida de má-fé 125

Capítulo 8
NOME EMPRESARIAL 127
1. Conceito 127
2. A proteção do nome empresarial 129
3. Dos efeitos do registro do nome empresarial nas juntas do comércio estaduais 133
4. Extensão da proteção do nome e o princípio da especialidade 135
5. A proteção jurídica do nome empresarial no novo Código Civil 137

Capítulo 9
NOMES DE DOMÍNIO NA *INTERNET* 139
1. Conceito 139
2. Obtenção do registro 140
3. A natureza jurídica do nome de domínio e a aplicabilidade do princípio da especialidade 142
4. Conflito entre nomes de domínios e marcas 144

Capítulo 10
DAS MEDIDAS JUDICIAIS PARA A TUTELA DAS MARCAS 151

Capítulo 11
MEDIDAS JUDICIAIS DE PRECEITO COMINATÓRIO 155
1. Conceito e Cabimento 155
2. Da Legitimidade Ativa do Licenciado 157
3. Da Legitimidade Ativa do Titular de Pedido de Registro 159
4. Da Competência, do Procedimento, do Pedido e do Valor da Causa 162
5. Da Tutela Antecipada 165
   5.1. Requisitos 165
   5.2. Concessão de Tutela Antecipatória para Abstenção de Uso Indevido de Marca 168
6. Da Prescrição 172

Capítulo 12
MEDIDAS JUDICIAIS DE PRECEITO CONDENATÓRIO 175
1. Conceito e cabimento 175
2. Responsabilidade civil pelo uso indevido de marca 178

BDJur
http://bdjur.stj.gov.br

3. Dano patrimonial 181
4. Dano moral 185
5. Legitimidade, competência, procedimento, valor da causa e pedido 187
6. Da prescrição 191

Capítulo 13
PROVA DA CONTRAFAÇÃO E DOS DANOS 193
1. Conceito 193
2. Do Objeto da Prova 198
3. Do Ônus da Prova 199
4. Meios de Prova 202

Capítulo 14
TUTELAS DE URGÊNCIAS 207
1. Da tutela cautelar 207
2. Requisitos específicos da tutela cautelar 209
3. Distinção entre a medida liminar e a tutela antecipatória 211
4. Da tutela cautelar das marcas 213
4.1. Medida cautelar de busca e apreensão 214
4.1.1. Conceito e cabimento 214
4.1.2. Da busca e apreensão do produto aposto por marca contrafeita 215
4.2. Produção antecipada de provas 216
4.3. Da Notificação 218

Capítulo 15
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MARCA REGISTRADA 219
1. Conceito e cabimento 219
2. A condição processual do INPI 220
3. Competência 224
4. Pedido 225
4.1. Cumulação do pedido declaratório com a pretensão cominatória 226
5. Suspensão dos efeitos do registro 228
6. Prescrição e a ação imprescritível da CUP 230

Capítulo 16
DA PROTEÇÃO INTERNACIONAL DAS MARCAS 233
1. Do caráter internacional das marcas 233
2. Regime de proteção internacional das marcas 235

BDJur
http://bdjur.stj.gov.br

2.1.Do TRIPs 235
2.2. Da CUP 237
2.3. Do Protocolo de Madri 243
3. Mercosul – Regras no campo da propriedade industrial 246
4. A importação paralela 249

Capítulo 17
SOLUÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE CONTROVÉRSIAS, ESPECIALMENTE NO ÂMBITO INTERNACIONAL 253
1. Soluções de controvérsias extrajudiciais em litígios internacionais 253
2. Cortes especializadas 253
3. O Centro de Arbitragem no âmbito da propriedade intelectual da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) 254
4. Da arbitragem 255
4.1. Aspectos históricos da arbitragem comercial internacional no Brasil e no Mercosul 256
4.2. A atual lei de arbitragem e a inafastabilidade do Poder Judiciário brasileiro 258
4.3. A arbitragem e a ordem pública 262
4.4. A lei nº 9.307/96 aplicada na arbitragem internacional 263
5. A arbitragem aplicada em conflitos envolvendo a propriedade industrial 264
5.1. A ordem pública nos conflitos envolvendo propriedade industrial 268

SEGUNDA PARTE
ASPECTOS PRÁTICOS

PEÇA I
Oposição administrativa com fundamento na semelhança entre marcas (artigo 124, XIX, LPI) 271
PEÇA II
Oposição administrativa com fundamento na identidade entre a marca depositada e a anterior existência de nome comercial (artigo 124, V, LPI) 274
PEÇA III
Manifestação à oposição administrativa 278
PEÇA IV
Processo administrativo de nulidade 281
PEÇA V
Pedido administrativo de caducidade 285

BDJur
http://bdjur.stj.gov.br

PEÇA VI
Notificação extrajudicial 287
PEÇA VII
Petição inicial para a abstenção do uso de marca, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e pedido condenatório, na Justiça Estadual 290
PEÇA VIII
Contestação para os termos da petição inicial elaborada na peça VII 305
PEÇA IX
Petição inicial para obter a declaração da nulidade de registro de marca concedido pelo INPI, perante a Justiça Federal 324
PEÇA X
Medida cautelar para evitar o início do uso indevido de marca contrafeita 333

APÊNDICE
CERTIFICADOS DE REGISTRO DE MARCA NO BRASIL E NO MUNDO

Certificado 01 Registro de marca nominativa, concedido pelo INPI 343
Certificado 02 Registro de marca mista, concedido pelo INPI 344
Certificado 03 Registro de marca figurativa, concedido pelo INPI 345
Certificado 04 Registro de marca concedido pelo United States Patent and Trademark Office (USPTO), Estados Unidos 346
Certificado 05 Registro de marca concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Portugal 349
Certificado 06 Registro de marca concedido pela Oficina de Armonización del Mercado Interior, Espanha 350
Certificado 07 Registro de marca concedido pelo Institut National de la Propriété Industrielle, França 354
Certificado 08 Registro de marca concedido em Taiwan 356
Certificado 09 Registro de marca concedido pelo Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México 357
Certificado 10 Registro de marca concedido pelo Ministério de Comercio e Industriais, Panamá 358
Certificado 11 Registro de marca concedido pelo El Registro de la Propiedad Industrial, Guatemala 359

BDJur
http://bdjur.stj.gov.br

Certificado 12 Registro de marca concedido pelo Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, Equador 360
Certificado 13 Registro de marca concedido pela Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Bolívia 361
Certificado 14 Registro de marca concedido pelo Departamento de Propiedad Industrial, Chile 362
Certificado 15 Registro de marca concedido pelo Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Argentina 363
Certificado 16 Registro de marca concedido pelo Ministerio de Industria y Comercio, Paraguai 364
Certificado 17 Registro de marca concedido pela Direccion Nacional de la Propiedad Industrial, Uruguai 365

Bibliografia 367

BDJur
http://bdjur.stj.gov.br