

# SUMÁRIO

1

<b>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</b> .....	23
--	----

*Alexandre Freitas Câmara*

*Marcelo Mazzola*

Introdução.....	23
1. Análise do tema no julgamento do Recurso Especial nº 1.775.812/RJ .....	24
2. Panorama doutrinário e jurisprudencial .....	26
3. Análise sintética das diferentes correntes .....	30
4. INPI como litisconsórte dinâmico: a possibilidade de migração interpolar.....	36
5. Alguns reflexos processuais: remessa necessária e ônus sucumbenciais .....	43
6. Necessidade de afetação do tema pelo STJ .....	45
7. Conclusão .....	46
8. Referências bibliográficas.....	47

2

<b>O PEDIDO DE NULIDADE DE UMA PATENTE PODE SER FORMULADO EM UMA AÇÃO COLETIVA?</b> .....	49
---	----

*Ana Sylvania Batista Coelho Alves*

*Maria Isabel Coelho de Castro Bingemer*

1. Introdução.....	49
2. Panorama da tutela coletiva no Brasil .....	50
3. A ação de nulidade de patente prevista na Lei de Propriedade Industrial.....	54

4. Os problemas decorrentes do ajuizamento de ação coletiva objetivando a nulidade de patente .....	58
5. Conclusão.....	66
Referências bibliográficas .....	66

### 3

<b>AÇÕES “TORPEDO” DOMÉSTICAS: FORUM SHOPPING E O ABUSO DA CONEXÃO .....</b>	<b>67</b>
--	-----------

*Carolina Uzeda*

1. Considerações iniciais .....	67
2. <i>Forum shopping</i> abusivo.....	68
3. Ações torpedo (ou torpedo italiano) e o <i>forum shopping</i> abusivo preparatório ou antecedente.....	72
4. Forma de contenção das ações torpedo domésticas: boa-fé objetiva....	74
5. Consequências ante o reconhecimento de uma ação torpedo doméstica .....	77
5.1. Considerações iniciais.....	77
5.2. Juízos competentes para a constatação do ato abusivo e aplicação da respectiva consequência jurídica.....	79
Conclusões.....	80
Referências bibliográficas.....	80

### 4

<b>PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DIREITO PROBATÓRIO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA NOS CONFLITOS ENVOLVENDO PROPRIEDADE INDUSTRIAL .....</b>	<b>83</b>
---	-----------

*Darci Guimarães Ribeiro*

*Afonso Vinício Kirschner Fröhlich*

1. Introdução.....	83
2. A prova pericial na perspectiva do Código de Processo Civil de 2015.....	86
3. As hipóteses de (in)admissão da prova pericial e a complexidade da produção probatória .....	90
4. Os conflitos de propriedade industrial e a necessidade de produção de prova pericial .....	94
5. Considerações finais.....	100
Referências bibliográficas.....	101

## 5

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONFUSÃO PATRIMONIAL E  
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA: BREVES  
APORTES..... 103**

*Edson Isfer*

*Mayara Roth Isfer Osna*

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Notas introdutórias.....   | 103 |
| 2. Concessão da propriedade industrial: quadro normativo .....                      | 105 |
| 3. Confusão patrimonial no ato registral .....                                      | 107 |
| 4. Notas sobre a desconsideração da personalidade jurídica .....                    | 110 |
| 5. Desconsideração da personalidade jurídica visando à propriedade industrial ..... | 116 |
| 6. Conclusões .....   | 118 |
| 7. Referências bibliográficas.....  | 120 |

## 6

**AFINAL, É POSSÍVEL QUE A JUSTIÇA ESTADUAL CONHEÇA IN-  
CIDENTALMENTE DA NULIDADE DO REGISTRO DO INPI? ..... 121**

*Felipe Barreto Marçal*

*Mauricio Rafael Antunes*

- |  |     |
|--|-----|
| Introdução.....  | 121 |
| 1. O que a Lei 9.279/96, a doutrina e o STJ falam sobre o tema ..... | 122 |
| 2. O que o CPC fala sobre o tema.....                                | 125 |
| 3. As novas fronteiras da cooperação.....                            | 129 |
| Conclusão .....  | 132 |
| Referências bibliográficas.....                                      | 133 |

## 7

**A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DIANTE DA VIOLAÇÃO DE *TRADE  
DRESS*: BREVES COMENTÁRIOS A PARTIR DO PRESSUPOSTO  
DA PROBABILIDADE DO DIREITO..... 135**

*Gabriel Francisco Leonardos*

*Lucas Ribeiro Vieira Rezende*

- |                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 1. Notas introdutórias..... | 135 |
|-----------------------------|-----|

2. A proteção jurídica ao <i>trade dress</i> no Brasil.....	137
3. Casos emblemáticos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça .....	142
4. A antecipação da tutela em litígios envolvendo violação de <i>trade dress</i> : uma análise do pressuposto da probabilidade do direito.....	145
5. Conclusão .....	150
Referências bibliográficas.....	151

## 8

### **TRADE DRESS EM JUÍZO: UM DEBATE, MUITAS DIMENSÕES .....** 153

*Gustavo Osna*

*Eduardo da Silva Mattos*

1. Introdução.....	153
2. O que o <i>trade dress</i> é (e o que ele não pode ser) .....	154
3. <i>Trade dress</i> e objeto litigioso: muito além da similitude .....	160
4. As diferentes dimensões de cognição do <i>trade dress</i> e os ônus do processo .....	165
5. Conclusão .....	168
Referências bibliográficas.....	169

## 9

### **APLICAÇÃO E CONTORNOS DO INSTITUTO DA TUTELA ANTE- CIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE EM CASOS DE PROPRIE- DADE INDUSTRIAL.....** 171

*João Vieira da Cunha*

*Camila Avi Tormin*

1. Introdução: a inovação processual da tutela antecipada em caráter antecedente .....	171
2. Requisitos legais para a concessão da tutela antecipada em caráter antecedente e sua estabilização.....	177
3. Aplicação da tutela antecipada em caráter antecedente em disputas judiciais envolvendo direitos de propriedade industrial.....	179
4. Desafios da aplicação da tutela antecipada em caráter antecedente em demandas de propriedade industrial .....	182
5. Conclusão .....	184
6. Referências bibliográficas.....	184

## 10

**NULIDADE DE MARCA E DE PATENTE: COMPETÊNCIA PARA DECLARAÇÃO DE FORMA INCIDENTAL E PRINCIPAL ..... 187***Luis Felipe Salomão**Caroline Somesom Tauk*

Introdução.....	187
1. O direito fundamental à propriedade industrial.....	189
2. A competência em matéria de propriedade industrial.....	190
2.1. As ações de nulidade.....	190
2.2. As ações de infração.....	191
3. Caso Natura x Jequití: a competência para julgar abstenção de uso de marca.....	192
4. A questão prejudicial no CPC/2015.....	194
5. Nulidade como matéria de defesa em ações de infração a patente ou registro: legislação e doutrina.....	196
6. Nulidade como matéria de defesa: a jurisprudência do STJ.....	198
7. Argumentos a favor e contra o julgamento incidental da nulidade pela Justiça Estadual.....	200
7.1. Argumentos a favor do julgamento incidental da nulidade pela Justiça Estadual.....	201
7.2. Argumentos contrários ao julgamento incidental da nulidade pela Justiça Estadual.....	202
8. Impossibilidade de julgamento na Justiça Estadual: como operacionalizar?.....	204
Conclusão.....	206
Referências bibliográficas.....	207

## 11

**PROPRIEDADE INTELECTUAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: REFLEXÕES SOBRE A COOPERAÇÃO E A TUTELA PROVISÓRIA NAS AÇÕES DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL..... 209***Marco Félix Jobim**Hannah Pereira Alff*

Introdução.....	209
1. O que se entende por propriedade industrial no ordenamento jurídico brasileiro na visão segmentada da propriedade intelectual.....	211

2. O necessário processo colaborativo para a defesa de direitos de propriedade industrial .....	214
3. Sobre a recorrente tutela provisória em ações de propriedade industrial.....	218
Considerações finais .....	223
Referências bibliográficas.....	223

## 12

<b>A INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO INPI PREVISTA NA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL SOB A ÓTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.....</b>	<b>227</b>
---	------------

*Nancy Andrighi*

*Rodrigo Grandó*

1. Introdução.....	227
2. A posição do INPI em ações de nulidade.....	228
3. A apreciação da questão pelo Superior Tribunal de Justiça.....	232
4. Considerações finais .....	243
5. Referências bibliográficas.....	243

## 13

<b>A PROVA PERICIAL NA PROPRIEDADE INTELECTUAL E O CONSENSO: TROCAS NECESSÁRIAS A RESPEITO DO AUTORREGRAMENTO DA VONTADE EM PROCESSO.....</b>	<b>245</b>
---	------------

*Nathalia Mazzone*

Referências bibliográficas .....	256
----------------------------------	-----

## 14

<b>A SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COMO ÓBICE AO CONHECIMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS EM MATÉRIA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....</b>	<b>257</b>
--	------------

*Osmar Mendes Paixão Côrtes*

1. Delimitação do tema.....	257
2. A função do recurso de natureza extraordinária e a Súmula 07/STJ.....	258

3. O óbice sumular aplicado ao conhecimento de recursos especiais em matéria de propriedade industrial .....	263
4. Como fugir da aplicação da Súmula 07/STJ? .....	270
Referências bibliográficas .....	271

## 15

<b>TUTELAS DE URGÊNCIA, CONTRADITÓRIO PARTICIPATIVO E CONFLITOS ENVOLVENDO PATENTES.....</b>	<b>273</b>
--	------------

*Rodrigo Fux*

1. Introdução.....	273
2. O Regime de Tutela Provisória do Código de Processo Civil de 2015 e da Lei 9.279/1996.....	274
3. Contraditório participativo.....	279
4. Tutelas de urgência, contraditório participativo e patentes.....	282
5. Conclusões .....	288
6. Referências bibliográficas.....	289

## 16

<b>AS MARCAS E A TUTELA INIBITÓRIA.....</b>	<b>291</b>
---	------------

*Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro*

1. Considerações iniciais .....	291
2. Marcas.....	292
3. Tutela inibitória.....	297
4. Marcas e tutela inibitória.....	305
5. Conclusões .....	310
Referências bibliográficas.....	313

## 17

<b>TUTELA INIBITÓRIA E URGÊNCIA NA DEFESA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL: O COMBATE AO USO DO TEMPO PARA O ILÍCITO .....</b>	<b>315</b>
---	------------

*Rogéria Dotti*

1. Introdução.....	315
--------------------	-----

2. A evolução das técnicas processuais para a tutela da propriedade industrial .....	317
3. A tutela inibitória e de remoção do ilícito.....	320
4. A tutela específica <i>versus</i> condenação em perdas e danos.....	322
5. O uso conjugado da tutela inibitória e da tutela de urgência.....	324
6. O juízo de probabilidade e as regras de experiência (art. 375 do CPC) para a tutela inibitória urgente .....	327
7. Conclusões .....	329
Referências bibliográficas.....	330

## 18

<b>TUTELA ATÍPICA DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. POR QUE AINDA ACEITAR O “É RUIM MAS EU GOSTO”?</b> .....	331
---	-----

*Sérgio Cruz Arenhart*

1. A garantia da efetividade da prestação jurisdicional e a imposição constitucional de meios adequados para a tutela dos direitos.....	331
2. A importância da visão pan-processual para o correto dimensionamento dos poderes executivos .....	334
3. O juiz-árbitro brasileiro. A interpretação correta do art. 139, IV, do CPC .....	338
4. O art. 139, IV, CPC deve ser excepcional? .....	341
5. Esboçando alguma conclusão .....	352
Referências bibliográficas.....	356

## 19

<b><i>DRESSED FOR SUCCESS: A CARACTERIZAÇÃO DO TRADE DRESS EM JUÍZO E SUAS DIFICULDADES PROBATÓRIAS</i></b> .....	359
---	-----

*Vitor de Paula Ramos*

*Júlia Gessner Strack*

1. Introdução.....	359
2. O instituto do <i>trade dress</i> no ordenamento jurídico brasileiro .....	360
2.1. Conceitos e dificuldades .....	360
2.2. O posicionamento do STJ .....	364
3. O <i>trade dress</i> em juízo .....	366
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.....	366



3.2. A prova da violação. Os elementos e o conjunto. O peso do conjunto-imagem e o peso do conjunto probatório.....	369
4. Conclusão .....	372
Referências bibliográficas .....	373

## 20

<b>A ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE UMA PATENTE COMO MATÉRIA DE DEFESA .....</b>	<b>375</b>
---	------------

*Peter Eduardo Siemsen*

*Rafael Quaresma Bastos*

Introdução .....	375
1. Ação de infração de patente .....	377
2. A arguição da nulidade de uma patente como matéria de defesa .....	379
2.1. Ação própria de nulidade de patente na Justiça Federal .....	380
2.2. Da defesa incidental de nulidade de patente em contestação na ação de infração na Justiça Estadual.....	383
2.3. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.....	385
3. Riscos relacionados ao impedimento e à permissão irrestrita da discussão incidental da nulidade de uma patente na Justiça Estadual.....	387
4. Proposta de interpretação sistemática e teleológica do artigo 56, §1º, da LPI .....	389
Conclusão .....	391
Referências .....	392
Referências - legislação e jurisprudência .....	393

## 21

<b>A COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA EM MATÉRIA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....</b>	<b>395</b>
--	------------

*Luiz Edgard Montauray Pimenta*

*Maria Eduarda de O. Borrelli Junqueira*

1. Introdução.....	395
2. A nulidade como matéria de defesa e a prejudicialidade externa .....	397
3. A cooperação judiciária e os atos concertados: uma interseção com a propriedade industrial .....	402
Referências bibliográficas.....	407

## 22

**A DEFORMAÇÃO DAS ASTREINTES NO CONTEXTO DO DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL** ..... 409*Teresa Arruda Alvim**Carolina Uzeda*

1. Ações, pedidos e liminares no contexto do direito de propriedade industrial ..... 409
2. Tutela provisória satisfativa e a distribuição do ônus do tempo no processo ..... 411
3. *Astreintes*: natureza jurídica e impossibilidade de utilizá-las como medida punitiva..... 417
4. A liminar ou a decisão condicional..... 422
5. Bibliografia ..... 424

## 22

**ACORDOS EM AÇÕES DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA: A POSSIBILIDADE DE OBJEÇÃO JUSTIFICADA DO INPI**..... 427*Luís Manoel Borges do Vale**João Sergio dos Santos Soares Pereira*

- Introdução..... 427
1. Breves considerações sobre a proteção da marca..... 429
  2. A posição do INPI nas ações de nulidade de registro de marca ..... 433
  3. Acordos em ações de nulidade de registro de marca e a possibilidade de objeção justificada do INPI ..... 437
  4. Conclusões ..... 440
  5. Referências bibliográficas ..... 441

## 23

**ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL: CENÁRIO ATUAL E ARBITRABILIDADE OBJETIVA** ..... 443*Marcelo Mazzola**Caio de Faro Nunes**Isabella Toscano**Larissa Sad Coelho*

1. Introdução..... 443

2. Arbitragem e PI: qual é o cenário atual no Brasil e no mundo? .....	444
3. Arbitrabilidade objetiva das disputas envolvendo direitos de propriedade industrial.....	449
4. Conclusão .....	463
Referências bibliográficas .....	463

## 24

<b>DIGITAL TORTS: QUESTÕES PROCESSUAIS NAS AÇÕES DE INFRAÇÃO DE SOFTWARE.....</b>	<b>467</b>
---	------------

*Gustavo Piva de Andrade*

*Amanda Martins Navegantes*

1. Introdução.....	467
2. O software definido: código-fonte e código-objeto .....	469
3. Tutela do software no Direito brasileiro.....	471
4. Medidas de busca e apreensão e a importância do elemento surpresa .....	475
5. Perícias em ações de infração de software .....	478
5.1. Qualificação do perito .....	478
5.2. O que deve ser periciado.....	479
5.3. Metodologia da perícia.....	479
5.3.1. Análise do código-fonte.....	480
5.3.2. Análise do código-objeto e dos elementos não literais .....	483
6. A separação entre os elementos estéticos e funcionais .....	485
7. Conclusão .....	488
Referência bibliográficas.....	489

## 25

<b>A LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE ORIGEM NEGOCIAL NO ÂMBITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....</b>	<b>491</b>
---	------------

*Fredie Didier Jr.*

*Marcelo Mazzola*

Introdução.....	491
1. Conceito de legitimação extraordinária .....	493
2. Fonte normativa da legitimação extraordinária .....	495
3. Legitimação extraordinária ativa de origem negocial.....	497

4. Legitimação extraordinária passiva de origem negocial .....	498
5. Legitimação extraordinária de origem negocial e pendência do processo .....	500
6. Legitimação extraordinária de origem negocial no âmbito da propriedade industrial.....	500
6.1. Atribuição atípica de legitimação extraordinária de origem negocial no âmbito da propriedade industrial.....	506
7. Conclusão .....	508
8. Referências bibliográficas .....	508

## 26

<b>O ÔNUS DA PROVA NA VIOLAÇÃO DA PATENTE DE PROCESSO: NOTAS SOBRE O ART. 42, § 2º, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL .....</b>	<b>511</b>
--	------------

*Robson Renault Godinho*

1. Introdução.....	511
2. Ônus da prova .....	513
3. As regras sobre ônus da prova no processo civil brasileiro.....	519
4. O ônus da prova no art. 42, § 2º, da LPI.....	527
5. Referências .....	535

## 27

<b>O TEMA 950 E SUA APLICAÇÃO EM LITÍGIOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL .....</b>	<b>537</b>
---	------------

*Rodrigo de Assis Torres*

*Juliana Nogueira de Sá Cardoso Coelho*

1. Introdução.....	537
2. Definição de competência em ações de propriedade industrial e o tema 950 do Superior Tribunal de Justiça.....	539
3. Efeitos do ato administrativo de indeferimento do registro de marca na ação de infração.....	543
4. Considerações finais.....	548
Referências bibliográficas.....	549

## 28

**PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA NA ÁREA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL: TÊNUE LIMITE ENTRE RISCOS E BENEFÍCIOS** ..... 551*Nathalia Ribeiro*

1. Introdução..... 551
2. Considerações processuais sobre a produção antecipada de prova .... 552
  - 2.1. Comentários iniciais: hipóteses de cabimento e natureza jurídica da produção antecipada de prova ..... 552
  - 2.2. Breves notas sobre o procedimento da produção antecipada de provas..... 556
3. Aplicabilidade da produção antecipada de prova às ações de propriedade industrial, seus benefícios e desafios..... 561
4. Conclusão ..... 567
5. Referências bibliográficas..... 568

## 29

**SEGREDO DE JUSTIÇA E PROPRIEDADE INDUSTRIAL** ..... 571*Márcia Maria Nunes de Barros*

1. Introdução..... 571
2. Publicidade x segredo de justiça ..... 572
3. Hipóteses de segredo de justiça..... 573
4. Segredo de justiça e o processo judicial eletrônico ..... 574
5. Segredo de justiça em processos relativos a direitos de propriedade industrial ..... 575
6. Um caso diferente..... 579
7. Conclusão ..... 582
8. Bibliografia ..... 583

## 30

**SMART CONTRACTS E O SEU POTENCIAL DE PROMOVER A DESJUDICIALIZAÇÃO DE DISPUTAS**..... 585*Tatiana Campello**Priscylla Novaes*

- I. Introdução ..... 585

II. <i>Smart contracts</i> – o que são, afinal? .....	586
III. Aplicação prática na propriedade intelectual.....	591
IV. <i>Smart contracts</i> e seu potencial de promover a desjucialização de disputas.....	595
V. Conclusão .....	599
Referências bibliográficas.....	600