

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.....	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

O PEDIDO DE NULIDADE DE UMA PATENTE PODE SER FORMULADO EM UMA AÇÃO COLETIVA?	49
---	-----------

Ana Sylvia 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

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

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

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DIREITO PROBATÓRIO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA NOS CONFLITOS ENVOLVENDO PROPRIEDADE INDUSTRIAL	83
---	----

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

A INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO INPI PREVISTA NA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL SOB A ÓTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	227
--	------------

Nancy Andrigli

Rodrigo Grando

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

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

Nathalia Mazzonetto

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

14

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

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

TUTELAS DE URGÊNCIA, CONTRADITÓRIO PARTICIPATIVO E CONFLITOS ENVOLVENDO PATENTES.....	273
--	------------

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

AS MARCAS E A TUTELA INIBITÓRIA.....	291
---	------------

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

TUTELA INIBITÓRIA E URGÊNCIA NA DEFESA DA PROPRIE- DADE INDUSTRIAL: O COMBATE AO USO DO TEMPO PARA O ILÍCITO	315
---	------------

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

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

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

A ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE UMA PATENTE COMO MATÉRIA DE DEFESA	375
---	------------

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

A COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA EM MATÉRIA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	395
--	------------

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

DIGITAL TORTS: QUESTÕES PROCESSUAIS NAS AÇÕES DE INFRAÇÃO DE SOFTWARE.....	467
---	------------

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

A LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE ORIGEM NEGOCIAL NO ÂMBITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	491
---	------------

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

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

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

O TEMA 950 E SUA APLICAÇÃO EM LITÍGIOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	537
--	------------

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 desjudicialização de disputas	595
V. Conclusão	599
Referências bibliográficas	600

31

EFEITOS DO IRDR NAS DEMANDAS SOBRE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	603
--	------------

Humberto Martins

1. Introdução.....	603
2. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR.....	604
2.1. Conceito de IRDR	604
2.2. Função do IRDR	606
3. Suspensão de feitos no IRDR: o caso das demandas relacionadas à propriedade industrial	612
4. Conclusão	615
5. Referências bibliográficas	616