

**“A PROPRIEDADE INTELECTUAL NO NOVO CONTEXTO GEOPOLÍTICO MUNDIAL”**

“Painel 10: Litígio de Propriedade Intelectual no exterior: dicas para estratégias de sucesso”

**XXXIX Congresso Internacional Da Propriedade Intelectual –  
ABPI**

Agosto 2019 - Rio de Janeiro, Brasil

Prof. Dr. Wilfrido Fernández  
Zacarías & Fernández  
Asunción – Paraguay  
w.fernandez@zafer.com.py

# ÍNDICE

- 1) Introdução geral
- 2) Aspectos relevantes
- 3) Levantamento prático do tema– Direito comparado
- 4) Conclusões
- 5) Agradecimentos especiais
- 6) Bibliografia

# 1- Introdução Geral

Por que litigar?

Analisar alternativas de resolução de conflitos (Negociação, Mediação, Conciliação e Arbitragem)

Definir os objetivos da disputa e as chances de sucesso

Administrar razoavelmente as expectativas

Análise do custo-benefício – contingency agreements

Análise do cenário legal e fático – escopo do litígio (nacional, regional ou internacional)

Análise da possibilidade de múltiplos processos em múltiplos países

Existência ou não de direitos de Propriedade Intelectual comunitários

Diferenças nas estratégias de acordo com a natureza do litígio e a natureza dos direitos de PI envolvidos

Avaliar alternativas: administrativas, civis e criminais

Disponibilidade ou não de tribunais especializados em propriedade intelectual

Confiabilidade do Judiciário

## **2- Aspectos relevantes**

Quem processar?

Onde processar?

Analisar as vantagens, desvantagens e possibilidades de procesar no domicilio do autor, no domicílio do réu e no local da infração

Escolha do Foro e da Lei

Forum Shopping (prática de litigantes escolherem ter o seu processo judicial no tribunal mais propenso a fornecer um julgamento favorável)

Estratégias para colher provas no exterior – na internet

Disponibilidade ou não relacionada a procedimentos de discovery. (instrução)

Pluralidade de autores e réus

Julgamento por júri *versus* julgamento por magistrado (jury trial versus bench trial)

Necessidade ou não de determinar o local onde o réu possui bens

Avaliar a possibilidade de obter medidas preliminares e finais favoráveis

Análise da possibilidade de reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras

Estratégias para acordo – Settlement strategy

## Níveis de Integração

### Mercosul – União Europeia

### Globalizacao – Integracao – Propiedade Intelectual

1. Zona de livre comercio
2. União Aduaneira
3. Mercado comum
4. União econômica e monetária

UE já é união econômica e monetária.

MERCOSUL área de livre comércio imperfeita e união aduaneira imperfeita. Ainda não é um mercado comum.

<u>EUTM 2018</u>		
<u>País</u>	<u>Depósitos</u>	<u>Concedidas</u>
Brasil	264	228
Argentina	102	89
Colombia	64	51
Chile	61	71
Perú	33	28
Ecuador	29	17
Uruguay	26	19
Venezuela	8	7
Paraguay	4	4
Bolivia	1	2

<u>País</u>	<u>Depósitos</u>	<u>Concedidas</u>
Estados Unidos	17.44	14.713
Canadá	1.563	1.205
México	284	249

### 3- LEVANTAMENTO PRÁTICO DO TEMA– DIREITO COMPARADO

## Dicas de Direito Comparado nas Américas– Estratégia para anular uma marca pirata registrada – Análise de país para país

### Paraguai

- Único país da região onde você pode anular o registro de uma marca local com base na mera existência de registro de marca estrangeira idêntica, registrada em qualquer outro país do mundo. Não é necessário provar notoriedade, má fé, conhecimento da marca estrangeira. Após 5 anos da data de registro da marca local, a má fé deve ser comprovada.

### Argentina

- Para cancelar um registro de marca registrada, você deve provar que o proprietário sabia que a marca registrada pertencia a um terceiro ou que deveria saber. Nenhuma distinção entre marcas registradas locais ou estrangeiras. O artigo 5º da Convenção de Paris pode ser citado se a marca for notoria. Mesmo assim, em todos os casos, a ação de cancelamento deve ser proposta perante a Justiça Federal. A mediação prévia é obrigatória.

Antigo foro para oposição: Tribunais Federais. Foro atual: INPI. Mesmas provas exigidas.

A cópia de um logotipo ou a imitação de uma marca mista - local ou estrangeira - assegurou na prática o sucesso do adversário baseado em uma antiga jurisprudência que sustentava que “coincidência milagrosa não existe”. “Mas isso era mais direcionado para casos de plágio ou cópia servil de marcas figurativas ou mistas.

# Dicas de Direito Comparado nas Américas– Estratégia para cancelar uma marca pirata registrada – Análise de país para país

## Uruguai

Marca estrangeira (ainda que não notória) previamente registrada ajuda. Será mais um elemento de evidência direcionado a provar a má fé, entre outros fatores. Nada mais.

## Chile

Ação de nulidade: Marcas registradas estrangeiras devem ser notórias no país de origem do registro. Se não existe notoriedade: não é possível.

## Brasil

Não é possível cancelar um registro simplesmente baseado na existência de prévio registro de uma marca no exterior.

É possível cancelar um registro que não seja notoriamente conhecido, mas, o requisito é rígido. Você deve provar o conhecimento do proprietário questionado.

## Comunidade Andina

### Importante: Legislação Supranacional (Atualmente Decisão 486)

- (a) Ações de nulidade baseadas em um registro prévio não notório dentro da Comunidade Andina: possível em casos de má fé
- (b) Ações de nulidade baseadas em um registro estrangeiro notório fora da Comunidade Andina: não possível. Notoriedade deve ser comprovada em qualquer país da Comunidade Andina.
- (c) Ações de Nulidade na Colômbia: Processo judicial. Questão discutida: legalidade do ato administrativo. Assim sendo, se durante o processo administrativo a existência de uma marca estrangeira não foi uma questão, nesta instância judicial tal situação não pode ser discutida.

## Venezuela

- Reconhecimento de direitos de PI estrangeiros: não contemplados como regra geral .
- Ação de Nulidade baseada em um registro estrangeiro não notório: não e possível

## Honduras

- Ação de Nulidade baseada em um registro estrangeiro não notório: não e possível

## Outros países da América Central:

Basicamente, a mesma regra, mas critérios um pouco diferentes para comprovar a notoriedade. Ver Seção 4.3.7 - *Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de CA -RD*.

[https://www.rnpdigital.com/propiedad\\_industrial/Documentos/Manual%20Armonizado%20Marcas.pdf](https://www.rnpdigital.com/propiedad_industrial/Documentos/Manual%20Armonizado%20Marcas.pdf)

## México

- Ações de nulidade baseadas em registro estrangeiro: possível mas o uso da marca no México ou no exterior deve ser comprovado. O uso é um fator chave.
- Recente inovação legislativa permite ações de nulidade do registro de marca baseada em má-fé. Registros estrangeiros podem ser parte da prova mas devem ser complementados por prova adicional fundamentando a má-fé.

## EUA

- Direitos marcarios surgem do uso da marca no comércio, não do registro. Portanto, ter uma marca registrada em outro país seria irrelevante se você não usasse a marca nos EUA. Você precisa mostrar que tem direitos em uma marca nos EUA para cancelar outra marca.
- Possível Exceção: Doutrina de marca notória (Paris Convention 6bis). Muitos poucos casos. Não incorporada no direito federal marcario.
- Dois Federal Circuit Courts decidiram sobre o tema.

Um tribunal determinou que a doutrina se aplica

Outro tribunal determinou que a doutrina não se aplica

Dependendo do local do litígio: Doutrina da marca notória pode o não ser aplicável. Mas você sempre precisa ter uma marca notória. Geralmente você precisa de uma marca que seja um “household name” (Apple, Facebook, etc.) Se não houver tal tipo de registro em outro país, não é possível se não houver uso nos Estados Unidos.

## CANADÁ

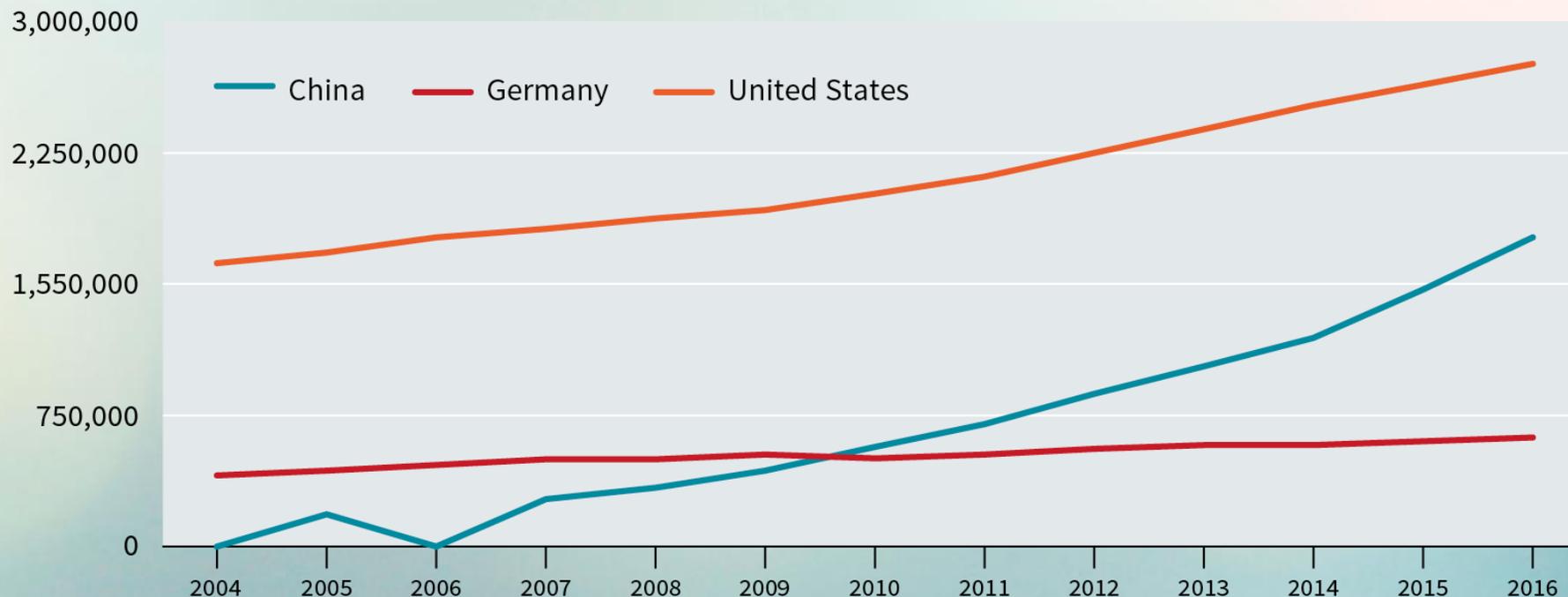
A existência de registro de uma marca estrangeira não é normalmente relevante no Canadá. Somente se puder ser demonstrado que o registro estrangeiro tornou-se notório ou usado no Canadá seria dada alguma importância.

**Conclusão:** Análise estratégica nas Américas é realmente uma análise do país para país. Análise continental é simplesmente uma soma de análises nacionais

# ESTRATÉGIA GLOBAL DE LITÍGIO DE PATENTES

## Comparação de litígios sobre patentes (Estados Unidos, China, Alemanha)

Os Estados Unidos historicamente ocuparam o centro do cenário em litígios internacionais sobre patentes. Uma razão para tal domínio é o fato de que é o lar da maioria das patentes em vigor. O número de patentes em vigor nos Estados Unidos é muito maior do que, por exemplo, a Alemanha ou a China (embora os números da China tendam a subir rapidamente).



## ESTRATÉGIA GLOBAL DE LITÍGIO DE PATENTES –

### Exemplo: concorrente americano que vende globalmente produtos chineses:

Muitas empresas continuam a usar estratégias de enforcement de patentes desenvolvidas décadas atrás. É tempo de mudança. Elas devem desenvolver estratégias globais para fazer cumprir enforcement da propriedade intelectual, inclusive não só obtendo patentes em jurisdições estrangeiras estratégicas, mas também, ao mesmo tempo enforcing essas patentes.

#### **Sinergias da coordenação de litígios sobre patentes em múltiplas jurisdições (EUA, China e Alemanha)**

Diferenças na legislação de patentes, procedimentos de litígio de patente e condições de mercado apresentam benefícios e riscos peculiares para os proprietários de patentes.

**EUA:** O proprietário da patente pode não conseguir obter uma medida cautelar ou pode enfrentar revisões *inter partes* ou pedidos de encerramento preliminar baseados na invalidade da patente que interrompam o curso do processo.

**Alemanha:** o proprietário da patente pode não conseguir obter a discovery necessária para fundamentar seu caso ou obter indenizações punitivas (punitive damages).

**Alemanha e China** partilham alguns desafios de enforcement. Possibilidade de uma indenização mais baixa do que um tribunal dos EUA concederia ( A media das indenizações em ações de patentes na China no ano de 2016 foi de cerca de USD 17.000 embora a indenização máxima concedida recentemente tenha sido de aproximadamente USD 50 milhões)

Ainda que uma medida cautelar seja obtida em um país, o sucesso cautelar do proprietário da patente pode ter pouco ou nenhum impacto na produção que aconteça em outro lugar.

# ESTRATÉGIA GLOBAL DE LITÍGIO DE PATENTES

## Sinergias da coordenação de litígios sobre patentes em múltiplas jurisdições

	Estados Unidos	Alemanha	China
<b>Custos do litígio</b>	\$3 a \$4 milhões	\$100.000 a \$500.000	\$100.000 a \$500.000
<b>Tempo para julgamento</b>	24 a 36 meses	9 meses	8 a 14 meses
<b>Indenização</b>	\$8,9 milhões em média Maior concedida: \$2,5 bilhões.	Maior concedida: \$2,7 milhões.	\$17.000 em média Maior concedida: \$50 milhões; Previsto em Lei: Rmb10.000 a Rmb1 milhão .
<b>Medidas cautelares</b>	Raramente concedidas se ausente concorrência direta	Automática se evidenciada a infração	Automática se evidenciada a infração
<b>Discovery</b>	Amplo discovery documental e testemunhal.	Quase inexistente	Quase inexistente; investigadores particulares são comumente utilizados para coletar provas.
<b>Contingency agreement</b>	Permitido	Não permitido	Permitido

# ESTRATÉGIA GLOBAL DE LITÍGIO DE PATENTES

## Sinergias da coordenação de litígios sobre patentes em múltiplas jurisdições – Grande coordenação necessária

Ao implementar uma campanha global coordenada, uma empresa que desenvolva estrategicamente um portfólio de patentes em todos esses países pode se beneficiar das características exclusivas de cada jurisdição ao iniciar atividades contenciosas simultâneas em todos os três.

- 1) O Autor ingressa com uma primeira infração de patente nos Estados Unidos.
- 2) Enquanto o processo é instaurado e os primeiros atos processuais acontecem nos Estados Unidos, o autor contrata um Investigador Particular (IP) na China para investigar o processo de fabricação do réu.
- 3) Usando as descobertas do IP, o autor prepara um procedimento de Discovery bem específico estritamente direcionado no processo americano, visando a obtenção de informações de venda e confirmar as descobertas do IP com provas documentais admissíveis.
- 4) O autor prossegue nos Estados Unidos para colher depoimentos das testemunhas dos réus, inclusive depoimentos empresariais, que são confissões vinculantes para a empresa. O autor usa as descobertas do IP para orientar sua estratégia de deposição.
- 5) Então o autor propõe agora uma ação na Alemanha e na China. Os processos nestes dois outros países provavelmente serão concluídos antes do processo americano ser julgado – especialmente se a ação americana for suspensa por uma revisão *inter partes*.

# ESTRATÉGIA GLOBAL DE LITÍGIO DE PATENTES

## Sinergias da coordenação de litígios sobre patentes em múltiplas jurisdições

6) O autor obtém um julgamento da infração na Alemanha e China. A indenização é baixa, mas, a possibilidade de uma injunction final é mais favorável do que se processado nos Estados Unidos.

7) Na China a injunction fecha a fábrica do réu: na Alemanha, impacta negativamente em uma grande fonte de renda

8) A ação americana avança para julgamento mas, com os julgamentos estrangeiros e as injunctions em mãos, os negócios do autor já sofrem grande pressão a causa da estratégia do enforcement; mesmo que o réu possa continuar apesar das injunctions estrangeiras, ele enfrenta indenizações significativamente maiores nos Estados Unidos.

9) O autor agora tem uma vantagem para forçar um acordo que mais se aproxime do valor mundial da patente violada.

10) Como resultado desta estratégia global coordenada, o autor 1) **ou fecha a operabilidade** do infrator que ele não poderia impedir através de um único processo nacional 2) **ou obtém indenização por danos ou acordo** em valor muito maior do que teria obtido de qualquer outra forma.

## ESTRATÉGIA GLOBAL DE LITÍGIO DE PATENTES - ALEMANHA

- 1) Popular por causa da força dos poderes cautelares que os Tribunais da Alemanha ostentam. Injunctions são concedidas como questão de direito, contanto que o tribunal determine a infração.
- 2) Proprietário da patente com uma significativa vantagem, especialmente nas discussões dos acordos pós-injunction, e especialmente contra concorrentes que não podem arriscar serem fechados. Essa vantagem para ou acordo é poderosa e ampla, normalmente inclui não somente produtos e procedimentos locais, mas também produtos e serviços mundiais.
- 3) Tribunais alemães: mais propensos a conceder injunctions sobre patentes com padrão – standard essencial do que outros tribunais da UE. Contingency agreements: não disponível.
- 4) Risco de a parte perdedora ser obrigada a pagar as custas judiciais e uma quantia fixa dos honorários advocatícios da outra parte. Embora esses pagamentos não devam subir aos níveis dos EUA, o litígio alemão ainda pode ser caro.

# ESTRATÉGIA GLOBAL DE LITÍGIO DE PATENTES

## Conclusão

- 1) Devido às variáveis nas leis de patente de diferentes jurisdições, as empresas devem considerar cuidadosamente os potenciais benefícios de coordenar estrategicamente litígios de patentes simultâneos em diversos países.
- 2) Empresas deveriam cuidadosamente planejar como desenvolver ou adquirir ativos chave que possam compor uma carteira global – através ou de depósitos de patentes no exterior ou comprando agressivamente patentes estrangeiras, talvez visando a combinar com uma carteira de patentes americana já existente.
- 3) Uma vez compilada uma carteira global de patentes, empresas se beneficiarão mais de uma estratégia global de enforcement centralmente coordenada.

## ESTRATÉGIA DE PROVAS – EVIDENCIA ELETRÔNICA- JAPÃO

- 1) JPO parece ser mais proativo do que outros tribunais na aprovação de provas eletrônicas.
- 2) Tribunais japoneses: não há muitos casos em que o valor probatório da prova eletrônica foi discutido.
- 3) Em muitos casos a confiabilidade da prova eletrônica foi avaliada de maneira diferente entre juízes. Não obstante, as provas eletrônicas têm se tornado cada vez mais importantes também para os tribunais.
- 4) Recomendação: usar prova eletrônica através da submissão de adequada prova suplementar que aumente a confiança da evidência eletrônica. Além disso a declaração juramentada– *'affidavit'* pode ser usada para apoiar provas eletrônicas.
- 5) Apresentar sites impressos incluindo a URL, com data impressa e informações de contato. Declarações suplementares firmadas por um terceiro para aumentar a credibilidade da prova eletrônica.

## ESTRATÉGIA DE PROVAS - EVIDENCIA ELETRÔNICA – JAPÃO

- 6) Usar uma marca em um site é definido como uma das maneiras de uso dentro da lei de marcas. Board of Appeals (JPO) aceitaram tais evidências eletrônicas em muitos julgamentos de cancelamento por não uso de marca.
- 7) Regras gerais: Não há regra relacionada a prova eletrônica. É uma experiência caso a caso. Em geral, cópias impressas são presumidamente admissíveis a menos que haja dúvida razoável. A mera possibilidade de a informação ter sido manipulada não é suficiente para levantar dúvida sobre a credibilidade da prova eletrônica.
- 8) Contanto que a fonte da informação, a relevância da data e a reprodução do desenho ou marca apareçam nas impressões, as cópias impressas serão admitidos como prova.
- 9) Caso importante IKEA: baseado nas impressões do site a infração de marca foi reconhecida. Tribunal Distrital de Tokyo, 2012 (WA) 21067 Caso IKEA. 29 de janeiro de 2015.

## ESTRATÉGIA DE PROVAS - EVIDENCIA ELETRÔNICA – JAPÃO

- 10) Não aceito: Wayback machine: Os termos de serviço estabelecem que a exatidão dos conteúdos gravados não é garantida. IP High Court, 2006 (Gyoke) 10358, 20 de março de 2007.
- 11) Wikipedia: Prova aceita. (IP High Court, 2017(Gyoke)10170, 22 de março 2018).
- 12) Em geral, prova eletrônica tem menos força probatória do que a prova documental. Artigos pessoais (Facebook, Twitter, Blog), artigos temporariamente disponíveis e sites com acesso difícil tem menos valor probatório do que outros tipos de prova.

## ESTRATÉGIA DE PROVAS – EVIDENCIA ELETRÔNICA - EUA

- 1) A visão dos EUA evoluiu do ceticismo profundo para a geral, embora cautelosa, aceitação. Um juiz federal do Texas rejeitou prova eletrônica em 1999 “...qualquer prova obtida da internet é adequada para quase nada” *St. Clair X Johnny’s Oyster & Shrimp, Inc.*, 76 F. Supp. 2d 773, 775 (S.D. Tex. 1999).
- 2) Federal Circuits Courts of Appeals: em 2010 provas da internet já eram geralmente aceitas.
- 3) Prova da internet vs informação arquivada eletronicamente.
- 4) Procedimento de e-discovery eletrônica diferente da Europa e outros países.
- 5) E-discovery penosa e cara.
- 6) Autenticação da prova eletrônica.
- 7) Tribunais Federais tendem a ser mais exigentes em questões probatórias.

# ESTRATÉGIA DE PROVAS - EVIDENCIA ELETRÔNICA - EUA

- 8) Antes de 2010 as provas da internet não eram especificamente consideradas. Era preciso uma declaração de testemunha para validar a fonte, data do download e cópia.
- 9) **Wikipedia e Wayback Machine:** alguns juristas e associações jurídicas defenderam que Wikipedia e Wayback Machine não deveriam nem ser admitidos por sua falta de confiabilidade.
- 10) Wikipedia tem pouco valor probatório sem provas que a corroborem.
- 11) As provas da Wikipedia podem ser aceitas contanto que a outra parte tenha a chance de refutar ou respondê-las e questionar sua confiabilidade.
- 12) As impressões de tela da Wayback Machine podem ser mais úteis que as da Wikipedia.
- 13) A ferramenta de busca de arquivos da internet da Wayback Machine tem algumas centenas de bilhões de sites arquivados desde 1996.
- 14) Uma tendência atual nos Tribunais Federais é a de aceitar as provas da Wayback Machine se autenticadas por arquivos de internet (*Marten Transport, Ltd. X Plattform Advertising, Inc.* Caso n.º. 14-2464-JWL (D. Kan. 29 de abril de 2016.)
- 15) **Conclusão:** A tendência geral é a de aceitar provas da internet se autenticadas.

# ESTRATÉGIA DE PROVAS - EVIDENCIA ELETRÔNICA - UNIÃO EUROPEIA

## Meios para apresentar as evidências colhidas pela internet

Impressão de capturas de tela

Plataformas de comércio eletrônico

Bases de dados online

Redes sociais com imagens e vídeos

Metadados

Hyperlinks de ULR

Declarações ou depoimentos juramentados

## ESCÓCIA

O impacto da revolução digital nos litígios

Tribunais escoceses sempre tiveram uma abordagem pragmática no uso da tecnologia

Caso de evidência em vídeo:

**Se admitir prova desse tipo parece incomum e uma extensão das práticas de prova estabelecidas, a resposta deve ser que, conforme a tecnologia se desenvolve, as práticas de provas devem ser ajustadas para comportá-las.**

**Citação do Court of Sessions - Edimburgo.**

**“Os tribunais escoceses prontamente se adaptaram com as demandas da era digital e o fizeram com o pragmatismo, proporcionalidade e eficiência”.**

## Atuais possibilidades de Enforcement Pan Europeu

1. UPC (Unified Patent Court) (Tribunal Unificado de Patentes) não deve ser implantado tão cedo (Ação de Inconstitucionalidade Alemã / Brexit)

2. Enforcement Pan Europeu

\_Tem a jurisdição do tribunal

a) Qual direito deve aplicar o Tribunal

b) Como executar a decisão

Ad a) UE: Regulamento de Bruxelas

art. 4: domicílio do réu

art. 8 alínea 1: co-réus

art. 24 alínea 4: invalidade: somente o tribunal do país da patente

(art. 35: liminares)

Fora da UE: Convenção (p.ex. Lugano) ou direito nacional

Ad b) As leis dos países em que a patente foi concedida

Patente Europeia é um agrupamento de patentes nacionais

mas: todos os países aplicam os art. 69 e 138 Convenção sobre a Patente Europeia (EPC)

Ad c) 1. Na prática: se a empresa possui bens no país do tribunal competente: não há problema para executar

2. UE: Reconhecimento e execução das sentenças entre os países

## Prática

1. Titular da patente é por exemplo uma empresa do Reino Unido
2. O Tribunal do Reino Unido é competente para declaração de no- infração para todos os países da UE  
Entretanto: você não pode arguir invalidade
3. O infrator é uma empresa holandesa que vende seus produtos por toda a Europa  
O Tribunal Holandês é competente para julgar a infração mais suspenderá o procedimento se a invalidade for levantada  
Entretanto nos processos de PI o Tribunal holandês pode analisar preliminarmente a validade de patentes estrangeiras. Se houver infração e o tribunal não achar chance razoável daquela patente estrangeira de ficar invalidada -> a cautelar e concedida  
Conclusão: As possibilidades são diferentes nos diferentes países da UE porque isso depende da disponibilidade do procedimento de PI
4. Empresa holandesa vende a subsidiárias em diferentes países: você pode processar a empresa holandesa e subsidiárias no Tribunal Holandês (art. 4 n° 1, art. 8 n° 1 e para países fora da EU: direito nacional holandês)

Leading case UE: Solvay - Honeywell

**EUA:** a Suprema Corte considerou que os Tribunais dos EUA não podem julgar infrações no exterior.

**Japão e Holanda:** Os tribunais decidiram que, se o réu está domiciliado no país, o tribunal tem jurisdição. No entanto, todos os países parecem aceitar que não é possível invalidar uma patente estrangeira.

No entanto, se você aceitar (como a UE) que em procedimentos de infrações de patentes você só dá uma opinião preliminar sobre a validade, então essa regra não é problema para conceder uma cautelar em tais procedimentos.

Então um exemplo:

- Empresa Holandesa está violando no Brasil

Você pode processar a empresa holandesa em procedimentos de PI na Holanda. Você tem que provar que há uma infração sob a lei brasileira.

Considerando que o réu defenda argumentando que a patente é inválida o juiz ainda concederá a cautelar se ele achar que não há chance razoável da patente ser inválida.

**Vantagem:** rapidez: decisão em  $\pm$  dois meses e julgamento facilmente executável na Holanda.

## Como a Patente Unitária (PU) afetará as estratégias de litígios na Europa?

1. **Patentes nacionais**- enforcement em tribunais nacionais.
2. **Patentes europeias (PE) com designações nacionais**. Se excluídas (opt-out), poderão ser objeto de enforcement em tribunais nacionais. **Opt-in Vs Opt-out**
3. **Patentes Europeias de efeito unitário (PU)** – Se não excluídas, poderão ser objeto de enforcement não UPC (Unified Patent Court)

**Patentes Europeias serão consideradas incluídas no sistema de Patente Unitária (PU), a menos que a opção de não incluí-las seja exercida (opt out option)**

### – Período de nascer do sol (*Sunrise period*)

- PE litigadas perante tribunais ao abrigo do direito nacional
- Possibilidade de exclusão (*opt-out*) durante o período do nascer do sol.

### – Período de transição de 7 anos após o Acordo da UPCA (UPC agreement) entrar em vigor

- Patentes Unitarias devem ser litigadas no UPC
- Patentes Europeias (PE) podem ser excluídas (*opted-out*) da jurisdição exclusiva do UPC

# Conclusões

1. Planejamento estratégico para litígios transnacionais é mais importante hoje em dia do que antigamente.
2. Estratégias de litígios são muito influenciadas pela revolução digital e os avanços tecnológicos.
3. Estratégias de litígios devem abranger aspectos-chave durante o pre-litígio, o litígio e post-litígio.
4. A internet é o maior desafio que o Direito Internacional Privado já recebeu.
5. Integração moderna: Também uma grande influência nos litígios transnacionais modernos.
6. Empresas devem adaptar as estratégias de litígio ao novo mundo.

## Agradecimientos especiales

- Ariel Manoff- Vitale- Manoff & Feilbogen- Argentina
- Sergio Ellman- Marval- O'Farrell & Mairal- Argentina
- Alberto Berton Moreno- Berton Moreno & Ojam- Argentina
- Jorge Otamendi- G. Breuer- Argentina
- Alejandro Perotti- Estudio Alais & de Palacios- Argentina
- Gabriel Leonardos- Kasznar Leonardos- Brazil
- Elisabeth Siemsen, Natalia Barzilai y Sirlene Fernandes Alcides - Dannemann Siemsen- Brazil
- Marcello Do Nascimento. David Do Nascimento Advogados – Brazil.
- Gustavo Fischer- Fischer Abogados- Uruguay
- Juan Lapenne- Fox & Lapenne- Uruguay
- Matías Cikato- Cikato Abogados- Uruguay
- Virginia Cervieri- Cervieri Monsuárez & Asociados- Uruguay
- Juan Pablo Egaña- Sargent & Kahn- Chile
- Matias Sommariva- CMS Carey & Allende- Chile
- Héctor Alvarez y Maria del Carmen Alvarado-Rodrigo, Elías & Medrano Abogados- Perú
- Fernando Barreda y Carlos Auza- Barreda Moller- Perú
- María Cecilia Romoleroux – Corral & Rosales- Ecuador
- Bruce Horowitz y Byron Robayo- Paz Horowitz- Ecuador
- Alejandro Ponce- Quevedo & Ponce- Ecuador

## Agradecimientos especiales

- Carlos Olarte - OlarteMoure- Colombia
- Juan Concha- Baker & McKenzie- Colombia
- Jorge Chavarro – Cavelier Abogados - Colombia
- Enrique Cheang- ECV & Asociados- Venezuela
- Manuel Polanco- Bolet & Terrero- Venezuela
- Wolfgang L. Ohnes- Orpan Soc. Civil- Bolivia
- Pablo Kyllmann- DAK- Bolivia
- Ricardo Mejía- Bufete Mejía & Asociados- Honduras
- Enrique Díaz- Goodrich, Riquelme y Asociados- México
- Martín Michaus y Alejandro Rangel- Basham, Ringe y Correa S.C- México
- Saúl Santoyo – Uhthoff, Gomez Vega & Uhthoff – México
- John Mckeown- Goldman, Sloan, Nash and Haber LLP- Canada
- Robert MacDonald- Gowling WLG- Canada
- Robert W. Sacoff- Pattishall, McAuliffe, Newbury, Hilliard & Geraldson LLP- EE.UU.
- Georges Nahitchevansky- Kilpatrick Townsend & Stockton LLP- EE.UU.
- William R. Hansen- Powley & Gibson, P.C.- EE.UU.
- Charles Gielen- NautaDutilh- Holanda
- Willem A. Hoyng- Hoyng Rokh Monegier- Holanda
- Carsten Albrecht- FPS- Alemania
- Christoph Kleiner – Kleiner Rechstanwalte - Germany
- Matthias Berger- Fieldfisher- Alemania
- David Stone & Beverley Potts- Allen & Overy- United Kingdom
- Massimo Sterpi- Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners- Italia
- Verena Von Bohmard- Bomhard IP- España
- Julien Scicluna- Cabinet Laurent & Charras- Francia
- Vikram Grover – Grover Law- India
- Pravin Anand- Anand and Anand- India
- Marius Schneider y Nora Ho Tu Nam- Cew-Law- Africa
- Tomoya Kurokawa- SOEI Patent & Law Firm- Japon
- Ho-Hyun Nahm – Barun IP – South Korea
- Howard Tsang – Wilkinson and Grist - China

Muito obrigado por sua atenção!

## Bibliografia

- Jurisdiction can be a tricky business in any international field – but the question of online trade mark infringement brings the issue into sharp focus, and becomes a real test of the European Union Trade Mark (EUTM) by Nick Aries and Tristan Sherliker – Bird & Bird - (<https://www.twobirds.com/en/in-focus/in-your-corner/jurisdiction-in-online-trade-mark-infringement-litigation>)
- Strategies for enforcing - Unregistered trademark rights – Frank Jogersen – Njord Law Firm (Presentation at ECTA Meeting Edinburgh June 2019)
- CJEU confirms the territorial scope of a pan-European injunction in relation to Registered Community Designs by Varuni Parnavitane – AA Thornton (<https://www.aathornton.com/cjeu-confirms-territorial-scope-pan-european-injunction-relation-registered-community-designs/>)
- Global Patent litigation strategy by William C Spence, Jason Wejnert and Brian Beck – SpencePC (<https://www.iam-media.com/global-patent-litigation-strategy>)
- Constructing evidence based on disclosure on the Internet - Nami Togawa – Seiwa Patent & Law (Presentation at ECTA Meeting Edinburgh June 2019)
- Constructing evidence based on disclosure on the Internet – Robert Sacoff - Pattishall, McAuliffe, Newbury, Hilliard & Geraldson LLP (Presentation at ECTA Meeting Edinburgh June 2019)

## Bibliografia

- Constructing evidence based on disclosure on the Internet – Sergio Rizzo – Daudén (Presentation at ECTA Meeting Edinburgh June 2019)
- Constructing evidence based on disclosure on the Internet – The Honorable Lady Wolffe – Court of Sessions (Presentation at ECTA Meeting Edinburgh June 2019)
- Constructing evidence based on disclosure on the Internet – Enforcing Unregistered Rights - Designs - Peter Schramm (Presentation at ECTA Meeting Edinburgh June 2019)
- Defining genuine use requirements of community trade marks in light of an expanding European Union - Emily Bolton
- IP Court System in Japan by Tomoya Kurokawa – Soei Patent & Law Firm - Japan
- Patent enforcement through the courts in the USA by Nicholas Groombridge, Eric Alan Stone, Catherine Nyarady and J. Steven Baughman – Paul Weiss – Lexology - <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=160a6b50-6b63-44b4-8b24-952f3b761ec8>
- CJEU won't commit to pan-European injunction in trade mark infringement case - James McAllister and Hastings Guise - <https://intellectualpropertyblog.fieldfisher.com/2016/cjeu-wont-commit-to-pan-european-injunction-in-trade-mark-infringement-case>
- Alguns slides foram totalmente preparados por colegas estrangeiros **aqui citados**. Alguns slides são totalmente baseados e/ou extraídos de diferentes artigos e apresentações **citadas** na bibliografia. Tradução para o português é uma responsabilidade pessoal do palestrante.

## APÊNDICE COMPLEMENTAR - O IMPACTO DO BREXIT

Não se sabe ainda se um acordo de Brexit será firmado entre a UE e o Reino Unido. Independentemente disso:

Marcas comunitárias não englobarão mais o Reino Unido, mas, o Reino Unido criará um novo direito equivalente para os detentores de uma marca comunitária, denominado direito de marca ‘comparável’.

Somente os Tribunais do Reino Unido terão jurisdição para apreciar casos de infrações dentro do Reino Unido. Os Tribunais de Marca Comunitaria (EUTM Courts) da UE não terão jurisdição sobre as novas marcas comparáveis do Reino Unido.

O Reino Unido será um terceiro país a partir da perspectiva da UE.

Empresas do Reino Unido estabelecerão, ou já estabeleceram, sedes regionais na UE para terem presença representativa (ou mais significativa) no mercado comum europeu.

Após o Brexit pode ser que seja possível demonstrar que tal presença num Estado membro da UE é “estabelecimento” suficiente da empresa britânica para intentar contra ela ação de infração de marca registrada perante um Tribunal da UE (embora as reparações concedidas não cubram atos britânicos)

# **TJUE CONFIRMA O ÂMBITO TERRITORIAL DE CAUTELAR PAN-EUROPEIA RELACIONADA AO DESENHO COMUNITÁRIO REGISTRADO - PLURALIDADE DE RÉUS**

**Nintendo vs Big Ben Interactive GmbH - Big Ben Interactive S.A/ Tribunal Regional de Dusseldorf**

**TJUE : Tribunal de Desenhos Comunitários pode conceder medida cautelar pan-Europeia se houver vários réus conectados estabelecidos na UE.**

Titular registral de vários Desenhos Comunitários

Big Ben França: vendia produtos infratores na França, Bélgica e Luxemburgo.

Big Ben Alemanha: vendia produtos através de seu site a clientes na Alemanha e Áustria mais encaminhando pedidos recebidos para a Big Ben França que então fornecia esses produtos a partir da França.

Nintendo instaurou processos contra a Big Ben França e Big Ben Alemanha no Tribunal Regional de Dusseldorf – Alemanha por infrações de seus direitos de desenhos comunitários registrados e em razão do uso da imagem de mercadorias correspondentes a desenhos da Nintendo.

## TJUE CONFIRMA O ÂMBITO TERRITORIAL DE CAUTELAR PAN-EUROPEIA RELACIONADA AO DESENHO COMUNITÁRIO REGISTRADO

O Regulamento de Bruxelas: jurisdição geralmente estabelecida baseada pelo domicílio do réu. Uma pessoa domiciliada em um Estado Membro pode também ser demandada “onde esteja um de vários dos réus, nos tribunais em que qualquer deles seja domiciliado **entanto que os pedidos estejam intimamente vinculados (closely connected) que seja conveniente pronunciar-se sobre eles juntos para evitar o risco de julgamentos conflitantes como resultado dos procedimentos segmentados**”.

Tribunal de Desenhos Comunitários: competência pan-Europeia quando o réu tem sede em seu território.

Sem competência pan-Europeia quando a demanda é iniciada onde os supostos atos de violação foram praticados.

## **EUTM (antigamente Marca Comunitária Europeia)**

**Questão relevante:** uso da marca em um estado membro da UE é suficiente para demonstrar o uso genuíno de uma marca comunitária?

Até 2010: a resposta era sim.

Janeiro de 2010: a Benelux PTO modificou essa interpretação.

Holding: o uso de uma marca da UE em um único estado membro da UE é insuficiente para constituir uso genuíno na comunidade.

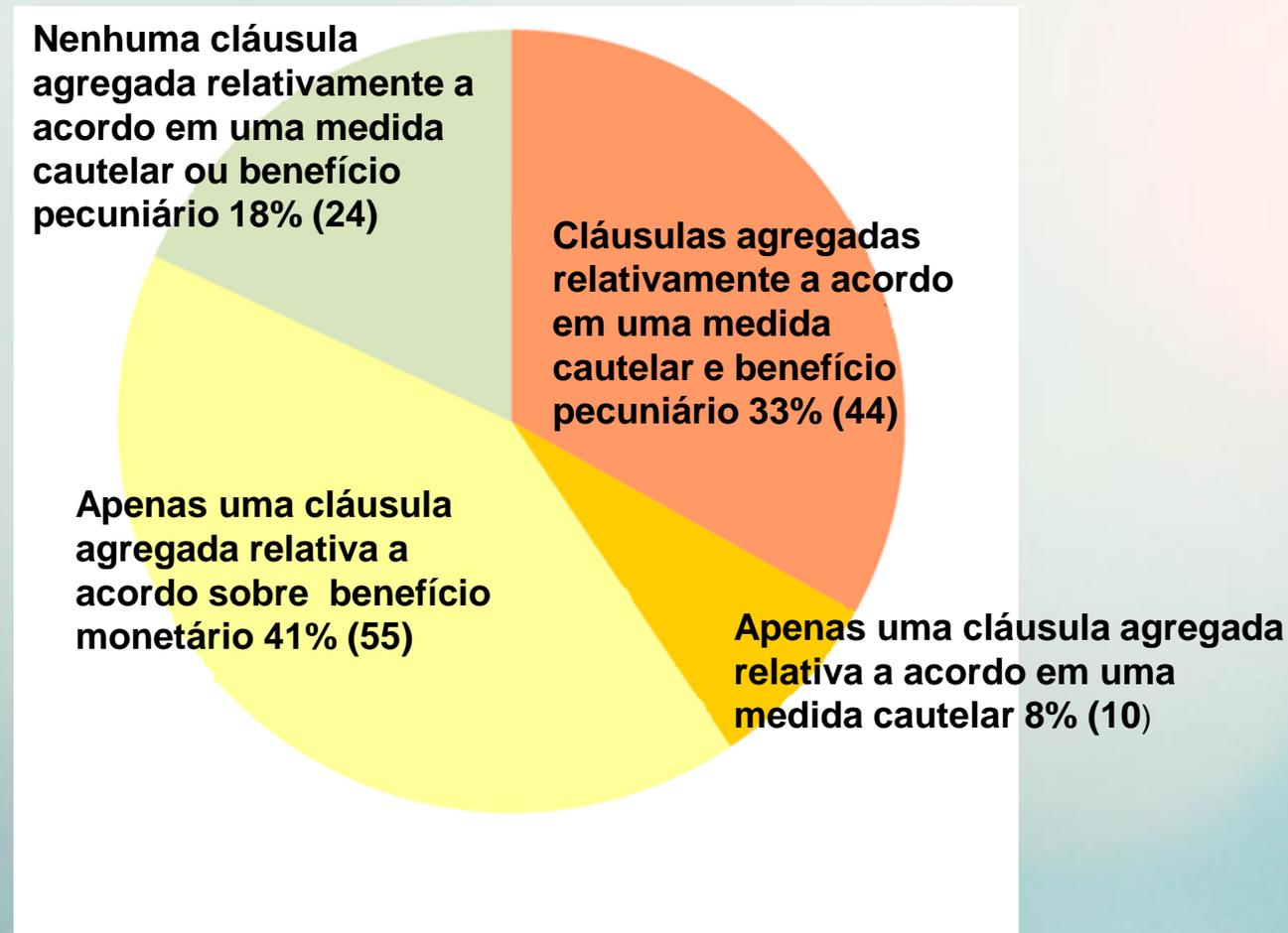
Fevereiro 2010: a PTO da Hungria tomou uma decisão similar.

## União Europeia - Qual é o âmbito geográfico necessário do uso genuíno?

- **Leno Merken (C-149/11)**: Dependendo dos fatos de cada caso, uso genuíno pode ser estabelecido com base no uso no território de um único estado membro e expansão gradual para outros territórios. **Fronteiras territoriais devem ser desconsideradas. O uso em um único estado membro pode ser ou não suficiente**
- **UK case (*Sofa Workshop X Sofaworks*)**: Insuficiente o uso somente no Reino Unido. Casos contraditórios TVR Itália e Now Wireless.
- Uso genuíno é o que é suficiente para manter ou criar uma quota de mercado no segmento relevante para os produtos ou serviços cobertos pela marca.
- Levar em consideração fatos e circunstâncias importantes, incluindo:
  - qualquer característica particular do mercado relevante
  - a natureza dos produtos ou serviços protegidos pela marca
  - a extensão territorial e escala de uso bem como sua frequência e regularidade

# Japão – Estatísticas em Casos civil relativos à PI (Tribunal Distrital de Tokyo, Tribunal Distrital de Osaka: 2014-2017)

## Detalhamento de acordos



# Japão- Apreciação do dano

- Pergunta

Como o dano é calculado?

- Calculando danos

- Danos são lucro perdido, mas isso é difícil de calcular objetivamente.
- Como tal, os seguintes fatores constituem danos se provados:
  - (1) Real perda de lucro do titular da patente
  - (2) Número de produtos infratores vendidos multiplicados pelo lucro por unidade dos lucros do titular da patente
  - (3) Lucro do infrator resultante da violação da patente, ou
  - (4) Taxa de licenciamento substancial

# UNIAO EUROPEIA

## Local do ato da infração – Onde processar

Em questão de infração internacional o domicílio do réu nem sempre é a jurisdição preferida para o demandante.

Demandante que não deseja uma medida pan-europeia cautelar ou final: ação pode ser proposta nos tribunais do Estado Membro em que o ato de infração foi cometido.

Infrações online de marca: controvérsia: Atualmente, há controvérsia sobre: (1) o local em que as decisões sobre o conteúdo da página de internet são tomadas ou (2) qualquer país direcionado ou orientado pela página da internet. TJUE (Tribunal de Justiça da União Europeia) deve fornecer clareza neste ponto.

## **Significado de “Estabelecimento”- Possibilidade de escolha do Foro (Forum Shopping)**

A primeira opção é direcionar o réu no Estado Membro em que estiver domiciliado, ou (se não tiver domicílio em um Estado Membro) onde ele tenha um estabelecimento.

A definição de ‘estabelecimento’ tem sido objeto de litígio e foi estabelecido um nível baixo, ou seja, basta que a empresa atue como um ‘centro de operações’ na UE e ‘tenha aparência de permanência para o mundo exterior’.

Empresas multinacionais e matrizes: sendo indicadas como réus em litígios europeus relacionados a atos praticados por suas subsidiárias na Europa.

# Brexit e o futuro da UPC: O que sabemos até agora

## **A visão do Reino Unido:**

- O Reino Unido anunciou sua intenção de se aderir à UPC e ratificou o Acordo pertinente.
- O último Tribunal Interpretativo é o TJEU: o que dá origem a discussões sobre soberania/ jurisdição após o acionamento do Reino Unido do artigo 50 para sair da EU.
- As divisões de ciências da vida, produtos químicos e necessidades humanas continuarão em Londres (?) Milão interessada.

## **A visão da UE:**

- EPO está determinado para que o UPC avance.
- Somente falta a ratificação da Alemanha. Há um caso no Tribunal Constitucional questionando a legalidade. Alemanha pretende cronometrar sua ratificação para controlar a entrada em vigor do Acordo do UPC.
- O processo para recrutamento de juízes está em andamento.

## UNIÃO EUROPEIA

Jurisdição pode ser um negócio complicado em qualquer campo internacional. Questões online ainda mais complexas.

### **Marca comunitaria - Princípios Fundamentais – Opções Jurisdicionais – Onde processar**

- a) Uma ação por infração de marca da UE deve ser proposta no Estado Membro em que **o réu seja domiciliado ou estabelecido**
- b) Se o réu não for domiciliado ou estabelecido em um Estado Membro, a ação por infração deve ser proposta no Estado Membro **em que o Autor seja domiciliado ou estabelecido;**
- c) Se nem autor nem réu estejam domiciliados ou estabelecidos em um Estado Membro, a ação deve ser iniciada na **Espanha**; porém
- d) As ações por infração *“podem também ser iniciadas nas cortes do Estado Membro em que tenha sido ameaçado ou cometido o ato de infração”*

## UE: rota comunitaria vs rota nacional

- EUTM (marca comunitária)
- Desenho Comunitário Registrado
- Desenho Comunitário não Registrado
- Rota nacional usa tribunais não comunitários (non- EUTM courts)
  - Requisitos: por exemplo Alemanha
    - Registro de marca nacional alemã
    - Parte nacional de um registro internacional
    - Nenhuma jurisdição pan-europeia - apenas restrita à Alemanha

# MARCAS - UNIÃO EUROPEIA

**Nível UE:** Nenhuma proteção disponível para marcas não registradas.

**Nível nacional:** A Dinamarca é o único membro da UE que fornece proteção à marca baseada no simples uso comercial sem nenhum outro requisito (Suprema Corte julgamento de 21 de março de 2000 – 456/1998 – Elysium)

Estratégia Excelente: Oposição perante a EUIPO baseada em uma marca dinamarquesa não registrada.

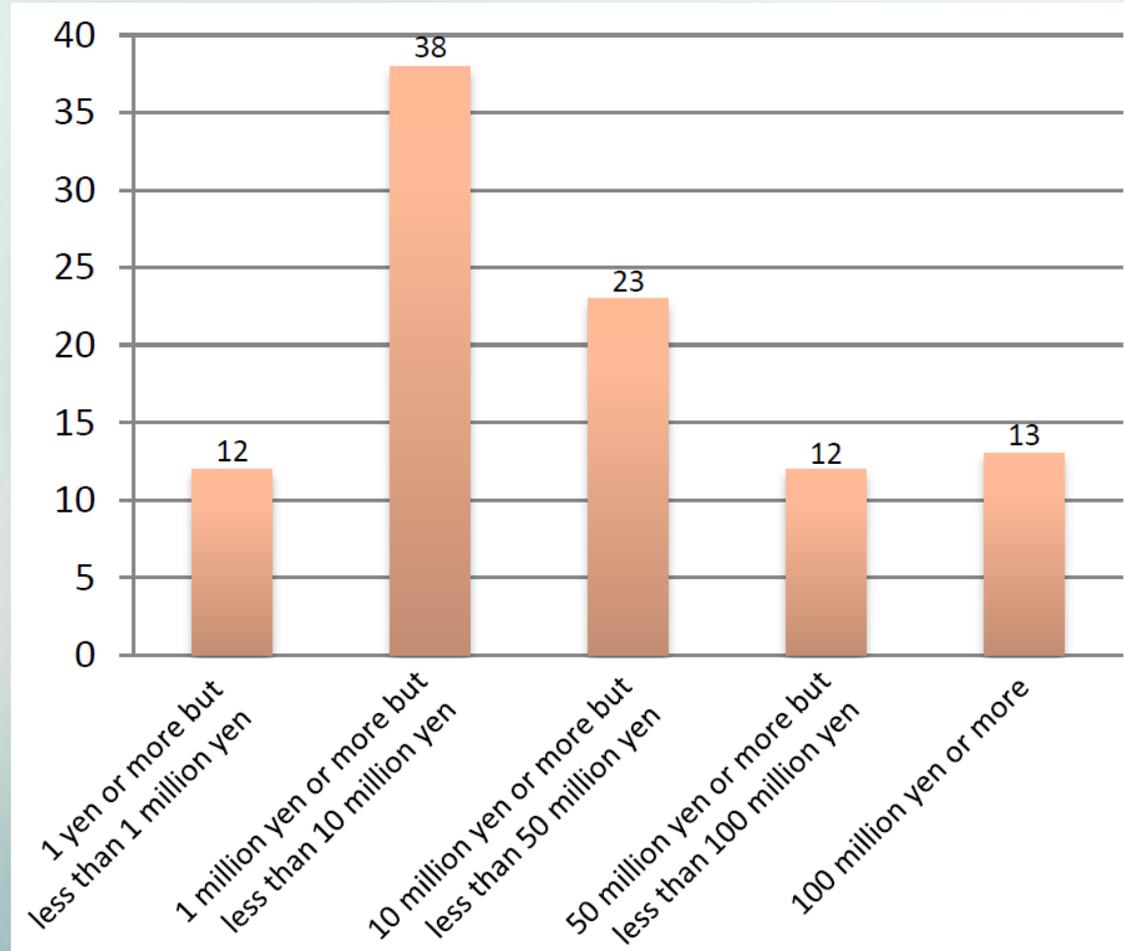
Lista de países da UE que não protegem marcas não registradas:

- Benelux
- Chipre
- Croácia
- Estônia
- França
- Hungria
- Lituânia
- Polônia
- Romênia
- Eslovênia
- Espanha

A menos que, para algumas jurisdições, elas sejam consideradas notoriamente conhecidas no sentido do artigo 6ºbis da Convenção de Paris.

# Japão – Estatísticas em Casos civil relativos à PI (Tribunal Distrital de Tokyo, Tribunal Distrital de Osaka: 2014-2017)

## Remuneração aceita a ser paga em acordos



# Japão – Estatísticas em Casos civil relativos à PI (Tribunal Distrital de Tokyo, Tribunal Distrital de Osaka: 2014-2017)

## Remuneração deferida em julgamentos

