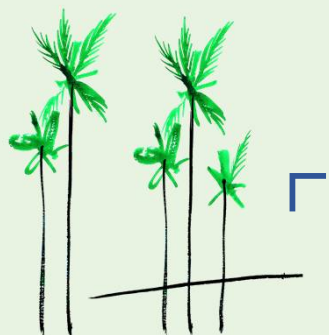


XXXIX **2019** abpi
INTERNATIONAL CONGRESS ON
INTELLECTUAL PROPERTY | ABPI
25|27
AUGUST
RIO | BRAZIL





INFRAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO JUDICIÁRIO ESTADUAL

Tendências punitivas e indenizatórias

Fernando Eid Philipp

General Counsel e Compliance Officer na Danone



AGENDA



┌ **MARCAS E *TRADE DRESS***

Perícia, Cumulação de pedidos, Marcas na Internet e Danos



┌ **PATENTES**

Prejudicialidade externa, Prescrição, Patentes Essenciais e Danos



┌ **DIREITO DE AUTOR E *SOFTWARE***

Danos, Direitos Autorais e Internet



MARCAS E *TRADE DRESS*

Perícia, Cumulação de pedidos, Marcas na Internet e Danos

MARCAS E TRADE DRESS

Perícia



STJ: Perícia necessária para apuração de imitação de trade dress

Indeferimento de tal prova acarreta cerceamento de defesa + indeferimento acarreta cerceamento de defesa

“A fim de se concluir pela existência de concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto-imagem de produto da concorrente é necessária a produção de prova técnica [...]. O indeferimento de perícia oportunamente requerida para tal fim caracteriza cerceamento de defesa.”

“a ocorrência de imitação e a conclusão pela concorrência desleal deve ser feita caso a caso. Imprescindível, para tanto, o **auxílio de perito que possa avaliar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confirmam identidade à apresentação do produto ou serviço.**”



REsp 1.778.910-SP, Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 06.12.2018



MARCAS E TRADE DRESS

Cumulação de pedidos



Possibilidade de cumulação de pedido de indenização em ações de nulidade de registro de marca

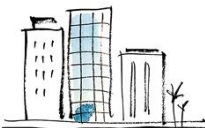
- ✓ Resolução n.º 45 da ABPI: defende a possibilidade de cumulação de pedidos de indenização, abstenção de uso e nulidade perante a Justiça Federal.
- ✓ TRF-2, Apelação 0102470-52.2014.4.02.5101, 2ª Turma Especializada, Rel. Des. Simone Schreiber, j. 27.03.2017

“Competência da Justiça Federal para conhecer pedido indenizatório quando cumulado com pedido declaratório de nulidade de marca.”

(divergência Dr. Abel Gomes, para quem não caberia a cumulação)

- ✓ Enunciado 109 do Conselho da Justiça Federal:

“Os pedidos de abstenção de uso e indenização, quando cumulados com ação visando anular um direito de propriedade industrial, são da competência da Justiça Federal, em face do art. 55 do CPC.”



MARCAS E TRADE DRESS

Marcas na Internet



✓ Links patrocinados:

- Maior parte da jurisprudência nos Tribunais reconhece violação de marca e ato de concorrência desleal, condenando, inclusive, o provedor de aplicação que fornece serviços de link patrocinado;
- **REsp 1.606.781-RJ**, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.09.2016 (Peixe Urbano vs. Hotel Urbano): Condena o uso de link patrocinado sob a ótica da concorrência desleal. Google não figurou como parte; Atenção ao que será decidido sobre a responsabilização do Google pelo STJ, entre outros, no AREsp 1409498.
- **Dano punitivo**: Vem sendo reconhecido nesses casos que a quantificação do dano moral deve levar em consideração a função ressarcitória e punitiva da indenização. Na função punitiva, ou de desestímulo do dano moral, olha-se para o lesante, de tal modo que a indenização represente advertência, sinal de que a sociedade não aceita o seu comportamento. Da congruência entre as duas funções é que se extrai o valor da reparação.

Há, contudo, decisões em que se defende, com base no princípio da reparação integral, a impossibilidade de dano moral com aspecto punitivo ou preventivo de condutas potencialmente lesivas aos bens imateriais de determinado titular.



MARCAS E TRADE DRESS

Marcas na Internet



Panorama de ações envolvendo links patrocinados no TJSP (atualizado até 2018):

- Google não condenada, pois tal dependeria de uma omissão: descumprimento de ordem judicial (Apelação n.º 1054774-03.2013.8.26.0100).
- Não há obrigação de auditar o material do anunciante (Apelação n.º 1071780-23.2013.8.26.0100).
- Marca da Autora compostas por expressões de uso comum, cujo emprego por concorrentes há de se reputar razoável (Apelação n.º 1077158-57.2013.8.26.0100).
- Impossibilidade de responsabilização daquele que oferece espaço publicitário; Ausência do de obrigação de monitoramento do conteúdo dos anúncios (Apelação n.º 1019470-41.2016.8.26.0001).

APELAÇÕES JULGADAS

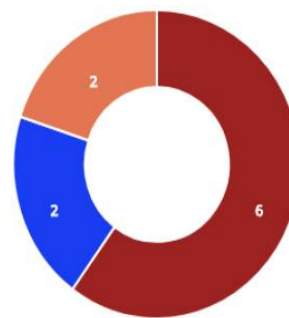
TJSP



■ Desfavoráveis ■ Favoráveis
■ Sem condenação do provedor em danos

APELAÇÕES JULGADAS

TJSP



■ Desfavoráveis ■ Favoráveis
■ Sem condenação do provedor em danos

- Argumentos (Apelações n.º 1019621-41.2015.8.26.0001; n.º 1105206-26.2013.8.26.0100; n.º 1007078-04.2016.8.26.0152; n.º 0130935-08.2012.8.26.0100; n.º 0218907-50.2011.8.26.0100; e n.º 0175492-17.2011.8.26.0100);

- Link patrocinado utilizando como palavra-chave marca registrada de empresa que atua no mesmo segmento do anunciante = prática abusiva/intuito lucrativo do mecanismo de busca;
- Prática constitui aproveitamento ilícito do prestígio e investimentos realizados pelo titular da marca = concorrência desleal;
- Proteção da marca deve ser para: evitar confusão e o parasitismo, enriquecimento sem causa;
- Responsabilidade solidária do provedor derivada dos artigos 130, inciso III, 190 e 195, incisos III e V da Lei n.º 9.279/96 (LPI);
- Aplicação da teoria do risco proveito;
- Violação da função social do contrato ao infringir direito marcário alheio;
- Aplicação da teoria do ilícito lucrativo.



MARCAS E TRADE DRESS

Danos



Danos em violação de marcas e/ou trade dress

- ✓ Dano *in re ipsa* / dano moral presumido (**REsp 1.661.176**, **REsp 1.635.556**).
- ✓ Prescindível a exposição ao mercado ou a comercialização de produto contrafeito para que fique caracterizada a existência de dano moral ao titular da marca ilicitamente reproduzida (**REsp 1.535.668**).
- ✓ Possibilidade de dano moral, considerando em vários casos também *in re ipsa*:

“Destarte, resta evidente que a reprodução indevida da embalagem e do trade dress da marca ‘CARLTON’ trará prejuízos a parte apelada, violando o seu direito de propriedade. Nesse diapasão, mesmo que se comprove que o produto não mais é fabricado pela apelada, quando da liquidação de sentença, para verificação do valor do dano material, ou que o INPI decida pela não mais proteção da marca CARLTON da apelada, não justifica a indução em erro do consumidor, achar que está consumindo produto de uma empresa e na realidade a empresa é diversa.

Nessa esteira, resta configurado o dano moral, tendo em vista que na hipótese dos autos é *in re ipsa*. Constata-se, ainda, que o valor fixado pelo juízo de piso de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em razão de que se trata de empresa de grande porte econômico-financeiro.”

TJRJ, Apelação 0325366-04.2016.8.19.0001, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Cleber Ghelfenstein, j. 08.05.2019.





PATENTES

Prejudicialidade externa, Prescrição, Patentes Essenciais e Danos

┌ PATENTES

Prejudicialidade externa e Prescrição

Prejudicialidade externa

“Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade na paralisação consoante as circunstâncias do caso.”

REsp 1.479.360-SP, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 26.08.2016

Prescrição do pleito indenizatório em caso de infração

1. Como exercer plenamente o direito de indenização (LPI, art. 44, §1º) face ao artigo 225 da LPI?

“Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.”

“Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial”

2. Exame administrativo leva 8/10 anos. Seria justo que o infrator ficasse impune pela exploração durante o período de mera expectativa do titular?



┌ PATENTES

Prescrição



Interpretação razoável

O PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CORRE ENQUANTO O PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE PATENTE NÃO FOR DEVIDAMENTE FINALIZADO PELO INPI. AFINAL, O ARTIGO 199, I, DO CC PREVÊ QUE NÃO CORRE A PRESCRIÇÃO “PENDENDO CONDIÇÃO SUSPENSIVA”

Prescrição do pleito indenizatório em caso de infração

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE PATENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TERMO A QUO. A pretensão recursal deve respeitar o efeito devolutivo do recurso, nos termos do art. 128, art. 460 e art. 514, todos do CPC/1973. O art. 225, da Lei 9.279/1996, estabelece prazo prescricional de cinco anos da pretensão de perdas e danos decorrentes de violação à propriedade industrial, que tem como termo *a quo* a data contada de cinco anos desde o ajuizamento da ação.”

TJMG, Apelação 10035140068673001, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. Vasconcelos Lins, j. 25.10.2016.

Vide “Consequências Jurídicas Decorrentes do Backlog de Patentes”, Fernando Eid Philipp e Guilherme Takeishi, Revista da ABPI 114, Set/Out 2011, p. 35/44.



PATENTES

Prescrição



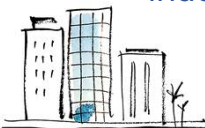
Pretensão de abstenção de uso

Ao contrário do que ocorre com as ações indenizatórias, a Lei de Propriedade Industrial não faz referência expressa ao prazo prescricional das ações de abstenção de uso de bens imaterias nas hipóteses de violação.

Entendimento não é uniforme – 3 correntes:

(i) Aplicação analógica do artigo 255 da LPI – **5 anos** (valeria para o pedido de abstenção de uso o mesmo prazo do pedido indenizatório); (ii) Aplicação do artigo 205 do CC – **10 anos**; (iii) Ilícito continuado – a **cada nova violação**, inicia-se nova contagem, ou seja, conta-se o prazo prescricional do último ato ilícito praticado.

“O termo inicial do prazo prescricional de cinco anos (art. 225 da Lei 9.279/1996) (...) é a data da violação do direito à propriedade industrial e se renova enquanto houver o indevido uso. Isso porque o prazo prescricional começa a correr tão logo nasça a pretensão, a qual tem origem com a violação do direito subjetivo — o direito de propriedade industrial. Ademais, considerando que a citada violação é permanente, enquanto o réu continuar a utilizar marca alheia registrada, diariamente o direito será violado, nascendo nova pretensão indenizatória, motivo pelo qual não há como reconhecer que a pretensão do autor estava prescrita quando do ajuizamento da demanda.” (STJ, REsp 1.320.842-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.5.2013).



PATENTES

Patentes Essenciais



Patentes essenciais: Risco de retomada de “liminares automáticas” em casos de patentes relacionadas à tecnologia 5G

“a agravante afirma que não há verossimilhança nas alegações autorais, o que não é verdadeiro, pois a empresa autora, ora agravada, instrui seu pedido com o atestado de propriedade do INPI, o qual lhe confere os direitos inerentes à tecnologia objeto do registro nº PI 9405405-3, além de ter juntado laudo técnico que indica a suposta utilização pela ré da dita tecnologia no aparelho Alcatel One Touch 900M (fabricado pela ré em Hong Kong), sem o devido pagamento de royalties em decorrência de tal utilização [...]

Sobre o periculum in mora, no presente caso, ele se mostra presente no fato de que a continuidade da fabricação e comercialização dos aparelhos celulares trarão prejuízos irreparáveis para a autora, tendo em vista que não se tem como aferir o montante dos prejuízos que lhe serão causados, dado o desconhecimento do quantitativo de aparelhos celulares que estão postos à disposição do consumidor ou em vias de comercialização ou ainda os que se encontram em fabricação no parque industrial da agravante”.

TJRJ, AI n.º 0489343-17.2012.8.19.0001, 20ª Câmara cível, Rel. Des. Inês da Trindade, j. 09.10.2013.
(Maior parte da jurisprudência carioca: concessão da liminar)



PATENTES

Danos



Possibilidade de dano moral presumido

“Também é devida a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que os prejuízos suportados pelo titular da patente são presumidos e decorrem da própria violação da patente: Apurada a existência do dano moral, impõe-se sua quantificação, a qual terá por parâmetros a extensão do dano, as condições econômicas das partes, a intensidade da culpa e o caráter sancionador dessa indenização. Analisadas a condição econômica das partes e as circunstâncias em que os fatos ocorreram, o arbitramento do valor indenizatório em R\$ 150.000,00 mostra-se suficiente para compensar o ocorrido.

A este valor se chega levando-se em conta a repercussão do fato na vida econômica do apelante, sem enriquecimento sem causa, e as condições financeiras da apelada, pois não se pode perder de vista o caráter punitivo do valor da indenização (JTJ 145/107).”

TJSP, Apelação 1080106-69.2013.8.26.0100, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Hamid Bdine, j. 20.06.2018.





DIREITO DE AUTOR E *SOFTWARE*

Danos, Direitos Autorais e Internet

DIREITO DE AUTOR E SOFTWARE

Danos



Necessária ou não a prova do prejuízo?

- ✓ Os danos do autor têm de ser provados – José de Oliveira Ascensão, Direito Autoral, p. 547.
- ✓ Jurisprudência dividida, mas mais recentemente caminhando para o reconhecimento do dano presumido, tanto moral quanto material:

“uma vez comprovado que determinada obra artística foi utilizada sem autorização de seu autor e sem indicação de sua autoria, nasce o direito de recomposição dos danos materiais sofridos, sendo estes, uma consequência lógica dos atos praticados pelo réu, que não comprovou a devida remuneração pela utilização da fotografia.”

TJRJ, Apelação 0169664-36.2014.8.19.0001, 22a Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Lima Buhatem, 2017.

Violação de software: A indenização tem sido fixada com base em múltiplos do valor de mercado (objetivo de deter a pirataria): 10 vezes (maior parte das decisões); 5 vezes; 2 vezes – aplicação do que pode se considerar **dano punitivo**.



DIREITO DE AUTOR E SOFTWARE

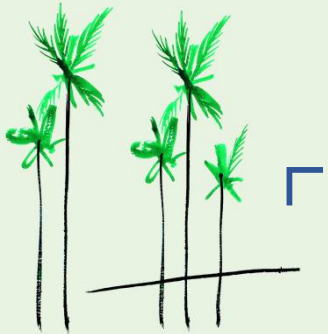
Direitos Autorais e Internet



Responsabilidade civil em caso de violação de direito autoral

- ✓ Arts. 19, §2º e 31 do Marco Civil da Internet: Provedor de aplicação responsabilizado apenas se houver omissão diante de ordem judicial, exceto em casos de direitos autorais.
- ✓ Para responsabilização necessária notificação com a identificação exata do conteúdo infringente, sendo 24 horas após a notificação o prazo razoável para retirada do conteúdo infrator – e.g. **REsp 1.707.859-RJ**, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.03.2018.





DÚVIDAS?

OBRIGADO!

Fernando Eid Philipp

General Counsel e Compliance Officer na Danone

