

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 15 de fevereiro de 2019 às 07h50
Seleção de Notícias

Terra - Notícias | BR

Direitos Autorais

| | |
|---|---|
| Europa chega a acordo sobre polêmica lei de copyright | 3 |
|---|---|

MUNDO

G1 - Globo | BR

Pirataria

| | |
|--|---|
| Delegação dos EUA em diálogo comercial com a China se reunirá com Xi Jinping | 4 |
|--|---|

ECONOMIA

Jornal do Brasil | RJ

15 de fevereiro de 2019 | Pirataria

| | |
|---|---|
| Shopping da 25 de março é fechado por pirataria | 5 |
|---|---|

Jornal da Ciência - SBPC - Online | BR

Propriedade Intelectual

| | |
|--|---|
| 6. ONU vê aumento dos pedidos de patentes de inteligência artificial; China e EUA lideram | 6 |
|--|---|

Convergência Digital | BR

Entidades

| | |
|---|---|
| Ministério da Economia quer privatizar o financiamento à inovação | 8 |
|---|---|

Migalhas | BR

Desenho Industrial

| | |
|--|---|
| Possibilidade de cumulação de pedido indenizatório em ações de nulidade de registro de marca . | 9 |
|--|---|

Europa chega a acordo sobre polêmica lei de copyright

MUNDO

Texto é alvo de críticas por restringir liberdade na internet

Depois de uma longa negociação, o Conselho da União Europeia, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu chegaram a um acordo nesta quarta-feira (13) sobre a reforma dos direitos autorais.

A medida garante mais direitos e uma remuneração mais justa para editores, artistas, autores e jornalistas em direção a grandes plataformas online, como Google, Facebook e Youtube. O acordo ainda deve ser submetido a uma votação final até abril para entrar em vigor. "Benefícios reais para todos. Direitos garantidos para os usuários, remuneração justa para criadores, clareza de regras para as plataformas", explicou o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani.

Ele ainda acrescentou que com o acordo alcançado, haverá a proteção da criatividade europeia. "Músicos, atores, escritores, jornalistas e audiovisuais terão direito a uma remuneração justa também pelos gigantes da web". No entanto, a decisão não foi aplaudida por todos. A eurodeputada Julia Reda, uma das principais opositoras a polêmica medida de defesa dos direitos autorais, prometeu lutar no plenário do Parlamento Europeu para que o acordo seja rejeitado. "Grandes plataformas terão que usar filtros automáticos que também apagarão o conteúdo legal.

O chamado imposto de link será aplicado à Wikipedia. Estamos preocupados com a informação online gratuita", explicou Reda.

Proposta O texto final do projeto de lei sofreu algumas alterações em relação à proposta inicial - que foi apresentada pela Comissão Europeia em 2016. Os controversos artigos 11, que institui o chamado "imposto de link" e o 13, que implementa o "filtro de upload" foram alvos de modificações. O projeto tem como objetivo harmonizar o quadro normativo da União Europeia sobre direitos autorais, mas se tornou alvo de críticas por supostamente ameaçar a liberdade de informação na internet.

Um dos artigos mais polêmicos (o 11º) obrigaria todas as plataformas online que publicassem links direcionados a páginas de caráter jornalístico a obter uma autorização prévia. Além disso, os sites de jornalismo poderiam cobrar uma taxa dessas plataformas, o chamado "imposto do link".

Outro artigo diz respeito a páginas com conteúdo gerado pelos próprios usuários, que, se carregado dentro do território da UE, teria de ser verificado preventivamente, para evitar possíveis violações das normas de copyright. A proposta foi chamada de "filtro de uploads".

Delegação dos EUA em diálogo comercial com a China se reunirá com Xi Jinping

ECONOMIA



Trégua na guerra comercial entre EUA e China termina em 1º de março.

Os representantes de alto nível dos Estados Unidos nas negociações comerciais realizadas em Pequim se reunirão com o presidente chinês, Xi Jinping, confirmou um funcionário da Casa Branca nesta quinta-feira (14).

Entenda a guerra comercial e seus possíveis impactos

Apesar de 'trégua' negociada no G20, guerra comercial China-EUA está longe do fim: qual o impacto para o Brasil?

Trump suspende por 3 meses plano de aumentar tarifas a produtos da China

Larry Kudlow, assessor econômico do presidente Donald Trump, disse à imprensa em Washington que falou com a delegação, que inclui o representante comercial, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.

"Estão cobrindo todo o terreno. São duros com isso. Vão se reunir com o presidente Xi, é um sinal muito bom", manifestou Kudlow, acrescentando que "o ambiente é bom".

De qualquer forma, indicou que ainda "não houve decisão" sobre a prorrogação do prazo estabelecido pelos Estados Unidos para 1º de março para chegar a um acordo comercial entre as duas maiores potências econômicas mundiais.

Caso contrário, Washington ameaça aumentar de 10% para 25% as tarifas sobre as importações chinesas em um valor de US\$ 200 bilhões por ano.

O South China Morning Post havia informado anteriormente sobre a reunião dos representantes americanos com Xi, o que alimentou a esperança de um resultado bem-sucedido para o diálogo.

Trump disse que estava aberto a prorrogar o prazo de 1º de março para dar mais tempo às negociações e assegurou que se reunirá com seu homólogo chinês para fechar qualquer acordo. Washington se queixa do enorme excedente comercial com a China em suas trocas bilaterais.

Também exige que Pequim ponha fim às práticas consideradas desleais, como a transferência forçada de tecnologias, o "roubo" de propriedade intelectual, a **pirataria** em computadores e as subvenções mágicas a empresas públicas para convertê-las em líderes nacionais.

China e Estados Unidos já impuseram tarifas sobre bens por mais de 360 bilhões de dólares, o que afetou o setor industrial dos dois países e abalou os mercados financeiros.



Shopping da 25 de março é fechado por pirataria

Uma operação deflagrada pela Guarda Civil Metropolitana de São Paulo interditou o Shopping 25 de Março. A GCM ainda não informou o que foi apreendido, mas o advogado do shopping, Miguel Pereira Neto, diz que há mais de 1,2 mil lojas no estabelecimento. O Shopping 25 de Março foi fechado após uma operação de combate à pirataria e foi motivada pelo fato de diversas marcas de produtos terem entrado na Justiça.



6. ONU vê aumento dos pedidos de patentes de inteligência artificial; China e EUA lideram

A "explosão" em pedidos sugere que o campo pode em breve revolucionar todas as áreas da vida cotidiana, indo bem além do mundo tecnológico, segundo um relatório das Nações Unidas. De acordo com o relatório Tendências da Tecnologia, divulgado pela Organização Mundial de **Propriedade Intelectual** (OMPI) em janeiro, 50% de todas as patentes para IA foram publicadas desde 2013, somando mais de 170 mil ideias

A "explosão" em pedidos de patentes para aparelhos e máquinas movidos por Inteligência Artificial (IA) nos últimos cinco anos sugere que o campo pode revolucionar em breve todas as áreas da vida cotidiana, indo bem além do mundo tecnológico, segundo um relatório das Nações Unidas.

De acordo com o relatório Tendências da Tecnologia, divulgado pela Organização Mundial de **Propriedade Intelectual** (OMPI) em 31 de janeiro, 50% de todas as patentes para IA - a replicação de inteligência humana por máquinas para uso em campos como transporte e saúde, por exemplo - foram publicadas desde 2013, somando mais de 170 mil ideias.

Isso ocorre após um crescimento inicial em publicações científicas sobre IA, que começou em 2001.

O diretor-geral da OMPI, Francis Gurry, disse a jornalistas em Genebra que o crescimento em patentes é "impressionante", destacando que pesquisas sobre a área começaram na década de 1950. "Mas houve um salto quântico desde 2013, então estamos lidando com o que está acontecendo agora em um campo de rápidas transformações", afirmou.

"Machine learning" é pedido dominante

Em números, pedidos de patente para "machine learning"

(aprendizado de máquina, em português), que envolve o aprendizado automático de máquinas, indicam que a área é atualmente dominante em IA.

A área de maior crescimento de IA é a de "aprendizagem profunda", usada em reconhecimento de fala. O campo teve aumento anual de 175% em pedidos de patentes de 2013 a 2016, muito acima da média de 33% para todas as patentes no mesmo período.

EUA e China dominam

Os Estados Unidos e a China dominam os pedidos de patentes, embora apenas uma parte das patentes chinesas seja depositada no exterior. A gigante norte-americana da tecnologia IBM lidera o número pedidos de patentes (8.290), seguida pela Microsoft (5.930).

A japonesa Toshiba fica em terceiro lugar, com 5.223, à frente da sul-coreana Samsung (5.102) e da japonesa NEC Group (4.406).

A empresa de energia chinesa State Grid Corporation entrou no top 20, ampliando seus registros de patentes em uma média de 70% ao ano de 2013 a 2016, particularmente em técnicas de aprendizado de máquinas e "bio-inspiradas", que se baseiam em observações da natureza, e suporte a máquinas de vetores, uma forma de aprendizagem supervisionada.

O papel cada vez mais importante da China no setor também é ilustrado pelo fato de que organizações chinesas representam 17 dos 20 maiores atores acadêmicos em patentes de IA, assim como dez das 20 maiores publicações científicas relacionadas ao tema.

Nos próximos anos, a IA deve crescer com "importantes" usos militares e econômicos, sugeriu Gurry.

Continuação: 6. ONU vê aumento dos pedidos de patentes de inteligência artificial; China e EUA lideram

ry, antes de destacar a importância de propostas de discussões lideradas pela OMPI entre Estados-membros, envolvendo questões legais e éticas relacionadas aos direitos de **propriedade intelectual**.

"É de se esperar que o foco estratégico de importantes atores geopolíticos se vire para seus posicionamentos em relação à IA", disse.

As gigantes das buscas na Internet também foram importantes para a revolução da IA, segundo relatório da OMPI, com Google (EUA) e Baidu (China) abraçando o potencial da tecnologia logo no início, assim como a Microsoft e a Apple fizeram anteriormente.

Além das grandes populações dos EUA e da China, o chefe da OMPI destacou a importância do apoio dos Estados para a inovação em ambos os países, que in-

clui investimentos em centros tecnológicos e até mesmo treinamento para funcionários encarregados de patentes.

Diante desse cenário, "é muito difícil outros países, até mesmo aqueles com fortes sistemas educacionais, competirem em negócios, engenharias e investimentos em talentos" com China e EUA, destacou Andrew Ng, especialista em IA e CEO da Landing AI e deeplearning.ai, no relatório da OMPI.

Ele acrescentou que as "maiores oportunidades" estão fora da indústria de softwares, em áreas que incluem agricultura, saúde e manufatura.

para acessar o relatório completo (em inglês).

ONU

Ministério da Economia quer privatizar o financiamento à inovação

O secretário de desestatizações do Ministério da Economia, Salim Mattar, voltou a defender publicamente a venda de todas as estatais brasileiras, com a possível exceção da Petrobras, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Daí a circulação de uma lista que inclui 131 empresas privatizáveis divulgada pela pasta, reforçada com a apresentação feita na véspera pelo secretário durante evento em Brasília.

No bolo, além de todas as empresas estatais de ligadas às tecnologias de informação e comunicações, como Serpro, Dataprev, Telebras e Ceitec, a relação inclui o próprio sistema de financiamento à inovação brasileiro, com a transferência ou liquidação do BNDES e especialmente da Financiadora de Inovação e Pesquisa, **Finep**.

Ainda sem uma definição de como modificar o incentivo à pesquisa via Lei de Informática, uma determinação da Organização Mundial do Comércio, a proposta de ficar sem o empurrão público tira a perna que incentiva a parcela de investimentos em pesquisa

e inovação feita pelo setor privado -- uma vez que no Brasil mais da metade dos aportes em P&D são feitos pelo Estado.

É certo que o sistema sofreu revés forte nos últimos anos. Se em 2014, a **Finep** chegou a desembolsar R\$ 8,7 bilhões, em 2018 o valor ficou próximo de R\$ 950 milhões. Consequência direta dos cortes orçamentários. Um ano antes, embora o Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico -- a maior fonte do país para investimentos não reembolsáveis em tecnologia -- tivesse arrecadado R\$ 4,4 bilhões, só teve uso autorizado para R\$ 920 milhões.

Segundo explicou o secretário Salim Mattar, cada ministério poderá decidir quais as empresas vinculadas que serão privatizadas. "Nós chamamos de estatais setoriais. Aquelas de outros ministérios como Correios, como a EPL, aquela do trem-bala. A decisão de privatizar essas empresas é do ministro. E eu fico aporrinhando os ministros para poder privatizar. Esse é o meu papel", insistiu o secretário.

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



A discussão sobre direitos de propriedade industrial, no âmbito judicial, gera, já há algum tempo, controvérsias acerca da cumulação de determinados pedidos que se destinam a competências diversas para suas respectivas análises. Embora aparentemente pacificado, o tema não deixa de receber questionamentos e o debate merece ser revisitado frente aos novos entendimentos da Justiça Federal do Rio de Janeiro sobre a natureza dos direitos gerados pelos atos do **INPI**, versando também sobre a posição da citada autarquia nas ações de nulidade.



Inicialmente, convém observar que o título (registro) que confere exclusividade de uso às marcas é expedido pelo **Instituto Nacional de Propriedade Industrial** - **INPI**, autarquia federal com finalidade específica para tanto, em decisão proferida em processo administrativo, conforme regulamentado pela lei 9.279 de 1996 (LPI).

Entretanto, a validade desses atos administrativos está sujeita ao controle jurisdicional do Poder Judiciário, seja pela expressa previsão da LPI, mas também por sua própria natureza, conforme leciona José dos Santos Carvalho Filho¹, que ressalta a submissão à apreciação judicial da legalidade de atos administrativos como o corolário do princípio da legalidade, chamando a atenção para o fato de que *"em relação aos atos vinculados, não há dúvida de que o controle de legalidade a cargo do Judiciário terá muito mais efetividade"*.



Além disso, convém elucidar que a decisão do **INPI** que concede o registro de uma marca, ao contrário do que alguns possam pensar, não se dá por força do poder discricionário do administrador, mas, segundo entendimento da doutrina e também da mais recente jurisprudência, decorre de atribuições de poder vinculado.

João da Gama Cerqueira², ao referir-se à natureza do

Continuação: Possibilidade de cumulação de pedido indenizatório em ações de nulidade de registro de marca

ato de concessão, argumenta que a administração pública não pode fazê-lo ao seu arbítrio, devendo verificar as condições e pressupostos legais para a prática do ato de concessão do registro de uma marca. Justamente por isso, o citado doutrinador afirma que *"a concessão dos privilégios e garantias industriais pertence à classe dos chamados atos vinculados ou executivos"*.

Em julgado paradigmático sobre marcas, a ministra do STJ, Fátima Nancy Andrighi³ reafirmou a posição de que *"a análise do **INPI** encontra-se vinculada aos parâmetros técnicos estabelecidos na lei 9.279/96 e em suas próprias resoluções, sendo-lhe em princípio vedado negar registro a uma marca que preencha os requisitos legais"*. A ministra também salienta em seu voto que *"o próprio legislador reconheceu que, embora essa decisão envolva mérito administrativo, o ato deriva do exercício de uma discricionariedade vinculada, portanto sujeita a controle pelo Poder Judiciário"*.

Isto porque a referida autarquia, gozando de suas prerrogativas para editar normas técnicas para preencher os conceitos jurídicos indeterminados contidos na lei, se vincula, na visão de alguns, à força normativa de suas próprias resoluções que complementam a lei, originadas em seu poder regulamentar (já que o legislativo não poderia dispor sobre matéria de tamanha especificidade, como é a de uma autarquia desta natureza, a exemplo do que ocorre com as agências reguladoras), respeitado o entendimento de que estas resoluções não possuem a mesma força normativa das leis.

Portanto, dada esta vinculação de caráter técnico, forma-se o que é chamado pelas modernas doutrinas administrativistas e julgados mais atualizados como de discricionariedade-vinculada ou, ainda, vinculação técnica. Isso posto, a análise do Poder Judiciário sobre a matéria não invadirá o âmbito da discricionariedade da administração pública, regido pela oportunidade e conveniência (mérito administrativo) para a prática do ato administrativo.

Desta forma, legitima-se a pretensão de ver anulado, judicialmente (sem prejuízo da análise na via administrativa), o ato administrativo que concede a propriedade da marca quando eventual particular se vê prejudicado e entende que tal decisão administrativa contraria as disposições legais ou não se encontra em conformidade com as diretrizes editadas pelo **Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI**.

Desse contexto surge uma problemática. A ação utilizada para reclamar judicialmente a invalidade do ato busca uma prestação jurisdicional de natureza constitutiva negativa com efeitos retroativos. Ou seja, a titularidade da marca, quando cindida pelo Poder Judiciário, é tida por inválida e seus efeitos retroagem até a data da contestada concessão.

Esta ação anulatória, conforme disposições da lei 9.279 de 1996, pode trazer em seu bojo pleito de antecipação de tutela para que, desde logo, o juiz suspenda os efeitos do registro da marca ou da **patente**, possuindo expressa previsão legal e sem objeção dos setores da doutrina e jurisprudência. Também é permitida a reparação dos danos causados pela infração dos direitos de propriedade industrial, inclusive pelo uso irregular de marca indevidamente registrada.

Entende-se, inclusive, que o dano ocorrido pela utilização indevida de marca equivocadamente registrada junto ao **INPI** incorre em *in re ipsa*, ou seja, *"as perdas e danos, nos casos de uso indevido de marca, decorrem do próprio ilícito praticado pela ré"*⁴. Sendo assim, a própria utilização da marca, por si só, já gera o dano sobre quem detém, legitimamente, sua titularidade.

Importante aqui salientar que o citado uso indevido deve ser considerado mesmo quando o **INPI** atribuir ao infrator o título sobre a marca, uma vez que o presente estudo trabalha com os casos em que há vício de legalidade no ato da concessão e, mais ainda, com a natureza constitutiva negativa da decisão que anula o registro de marca, possuindo efeitos retroativos.

Continuação: Possibilidade de cumulação de pedido indenizatório em ações de nulidade de registro de marca

Por isso, dada a retroatividade da decisão que anula o ato, como se nunca tivesse sido praticado, é devida a indenização a ser arbitrada em juízo, surgindo a legitimação para o pleito indenizatório, que é onde surge a principal controvérsia: a possibilidade de cumulação do pleito indenizatório juntamente com o pedido anulatório do ato com a consequente abstenção de uso da marca.

A competência para o pleito anulatório, por se tratar de ato administrativo praticado por autarquia federal, devem ser processados e julgados perante juízo federal, conforme expressa previsão do art. 109 da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB de 1988. Por outro lado, a competência para pedidos de abstenção de uso e pagamento de indenização contra particular são de competência da Justiça Estadual.

No entanto, a competência para a ação anulatória possui caráter absoluto, não sendo admitida sua prorrogação para os casos em que esta não prevê, pois, ***"a incompetência absoluta não admite tal prorrogação. Afirme-se, desde logo, o que é prorrogação de competência: prorrogar a competência é tornar competente um juízo originariamente incompetente"***⁵.

Este é o grande problema da cumulação do pleito indenizatório, pois este, como é formulado, em tese, somente em face do particular que integra a demanda anulatória, encontra óbice na sua apreciação pela justiça federal, dada sua competência absoluta e improrrogável.

Curiosamente, a cumulação do pedido anulatório com a abstenção de uso já foi, há muitos anos, pacificada pelos Tribunais Pátrios, não sendo mais objeto de qualquer polêmica⁶.

A própria LPI, ao dispor sobre a possibilidade de liminares em processos anulatórios de registro (artigo 173, § único⁷), expressamente viabiliza pedidos simultâneos de suspensão dos efeitos do registro im-

pugnado e do uso da marca por seu titular, ou seja, que no bojo da ação anulatória seja formulado pedido até mesmo liminar voltado apenas contra o particular.

Sobre a cumulação com pedidos indenizatórios, entretanto, não há qualquer disposição legal hábil a afastar a problemática aduzida acima.

Contudo, recentes decisões da Justiça Federal do Rio de Janeiro vêm aparentemente flexibilizando o entendimento que leva a tal vedação, inclusive para ajustar a posição do **INPI** nas demandas anulatórias, quando afirmam que ***"o título de propriedade deferido pelo instituto assume a condição jurídica de bem móvel do titular, não se confundindo com o ato administrativo do qual se originou, de modo que não há comunhão ou afinidade de interesses com o réu"***⁸.

Nesse ponto, sobre o direcionamento dos pedidos e sua influência na fixação de competência, é relevante analisar a posição processual do **INPI**, como litisconsorte ou assistente, bem como seu interesse jurídico nos pedidos contra si formulados, pois esse talvez seja o ponto nodal em que se debruça a controvérsia sobre a cumulação do pedido indenizatório.

Conforme consta da recentíssima portaria da Justiça Federal do Rio de Janeiro, de JF-RJ-POR-2018/00285 de 20/9/18, ficou sedimentado, pelo menos por enquanto, na forma de seu artigo 1º, o entendimento de que ***"nas ações que visem anular a concessão de patente de invenção ou de modelo de utilidade, registro de desenho industrial ou registro de marca, o INPI, quando não for o autor, intervirá no feito, inicialmente, na qualidade de réu"***.

Fabiano de Bem da Rocha⁹, ao discorrer sobre o tema, equacionou a alocação processual do **INPI** de forma a independer se é como assistente ou litisconsorte, para fins de atração da competência federal para dirimir o pleito indenizatório cumulado,

Continuação: Possibilidade de cumulação de pedido indenizatório em ações de nulidade de registro de marca

afirmando que *"em ambas as hipóteses estar-se-ia obedecendo ao critério de eleição da competência previsto no art. 109, I, da CF - interesse do **INPI** na causa - decorrente de sua obrigatória participação nessas ações"*. Continua o citado autor, adentrando na questão da cumulação com o pleito indenizatório, argumentando que *"o pedido de indenização, mesmo e ainda que não formulado contra ele, por ser sucessivo ao de anulação do direito, não constitui motivo por si só apto a implicar na incompetência da Justiça Federal"*.

Com efeito, alguns respeitados doutrinadores entendem haver, inclusive, responsabilidade do **INPI** sobre danos decorrentes de atos administrativos viciados, como a concessão equivocada de registros de marcas, inclusive sob a forma de direito de regresso do titular do registro irregular (obviamente, quando de boa-fé), o que corroboraria com a competência do Juízo Federal para apreciar tal pedido.

Portanto, ao deixar livre a interpretação sobre como o **INPI** participaria do feito, como se vê da redação genérica dos artigos 57, 118 e 175 da LPI, o citado doutrinador chegou à conclusão de que o interesse jurídico da autarquia deslocaria qualquer demanda (inclusive indenizatória) cumulada com o pedido anulatório para a esfera federal.

Nesse sentido, apesar do STJ já ter se manifestado sobre a questão, sob o entendimento de não cabimento do pleito indenizatório na esfera federal¹⁰, há divergências dentro do próprio Tribunal Superior e nas instâncias ordinárias, havendo recentes julgados do TRF da 2ª região decidindo pelo cabimento da cumulação de pleito indenizatório mesmo quando formulado apenas contra o particular, conforme acórdão da 2ª turma especializada, sob relatoria da desembargadora Simone Schreiber¹¹.

Conclui-se, então, que a própria divergência ainda existente no STJ e na Justiça Federal, em julgados relativamente recentes, trazem uma necessidade de revisita ao tema para uma abordagem à luz dos novos

entendimentos acerca dos pedidos envolvidos e do direito discutido nas ações de nulidade de marcas, a fim de pacificar a questão e trazer maior segurança jurídica ao particular que quiser ingressar com uma única demanda formulando os pedidos de nulidade de registro de marca, abstenção de uso do sinal marcário equivocadamente registrado e, logicamente, a indenização pelos danos suportados pelo uso indevido da marca objeto do registro anulando.

1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 56.

2 CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial: Da Propriedade Intelectual e do Objeto dos Direitos*. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 101.

3 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.162.281. Relatora ministra Nancy Andrighi. Acesso em: 25 fev. 2014.

4 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. REsp 101.118 Acesso em: 26 ago. 2014.

5 CÂMARA, Alexandre Freitas. *Lições de Direito Processual Civil - Vol. I*. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 113.

6 STJ, Segunda Seção, Recursos Repetitivos (Tema nº 950), REsp 1527232, Min. Rel. Luis Felipe Salomão, j. em 13/12/17.

7 Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo **INPI** ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

Continuação: Possibilidade de cumulação de pedido indenizatório em ações de nulidade de registro de marca

8 REsp 1378699/PR, Rel. min. Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, j. 7/6/16, DJe 10/6/16; REsp 1264644/RS, Rel. min. Luis Felipe Salomão, quarta turma, j. 28/6/16, DJe 9/8/16; AC 0086961-47.2015.4. 02.5101, Rel. Des. Fed. Paulo Espírito Santo, 1ª turma especializada, j. 19/12/17, e-DJF2R 19/1/18.

9 ROCHA, Fabiano de Bem da. *Novos Temas de Processo Civil na Propriedade Industrial*. Clique aqui. Acesso em 20 de ago. 2014.

10 STJ, quarta turma, REsp 1.188.105, min. rel. Luis Felipe Salomão, j. em 5/3/13, divergindo a ministra Maria Isabel Gallotti que entendeu caber pleito indenizatório deduzido em face do réu particular uma vez que seria pretensão legítima e consequência lógica do acolhimento das duas primeiras pretensões (anulatória e cominatória), não devendo o pedido por indenização ser formulado, dadas as circunstâncias, na esfera estadual, uma vez que se estaria impondo à Justiça Estadual o papel de mero liquidante dos danos resultantes do ilícito.

11 TRF/2ª região, segunda turma especializada, apelação cível 0102470-52.2014.4.02.5101, desª. relª Simone Schreiber, j. em 27/3/17, divergindo o desembargador Abel Gomes quanto à possibilidade de cumulação do pleito indenizatório na Justiça Fe-

deral, entendendo o referido desembargador que, como o pedido de reparação de danos é formulado e dirigido tão somente ao particular, este não seria da competência do mesmo juiz da esfera federal.

***Rafael Marques Rocha** é pós-graduado em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ). Graduado em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO. Advogado sócio na **Daniel Advogados**. ***Paulo Armando Innocente de Souza** é pós-graduado em Direito Processual Civil pela Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - EMERJ. Graduado em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro - FND/UFRJ. Advogado sócio na **Daniel Advogados**.

Rafael Marques Rocha e Paulo Armando Innocente de Souza

Índice remissivo de assuntos

Direitos Autorais

3

Pirataria

4, 5

Propriedade Intelectual

6

Entidades

8

Marco regulatório | INPI

9

Patentes

9

Desenho Industrial

9