

Litígios de Propriedad Intelectual: Cuestiones Relevantes

Medidas cautelares en acciones de propiedad intelectual

Andréa Galhardo Palma y Tânia Aoki Carneiro

octubre/2025



AGENDA

Introducción a las Medidas Cautelares

- Requisitos
- Medida anticipada y cautelar
- Medida previa y incidental

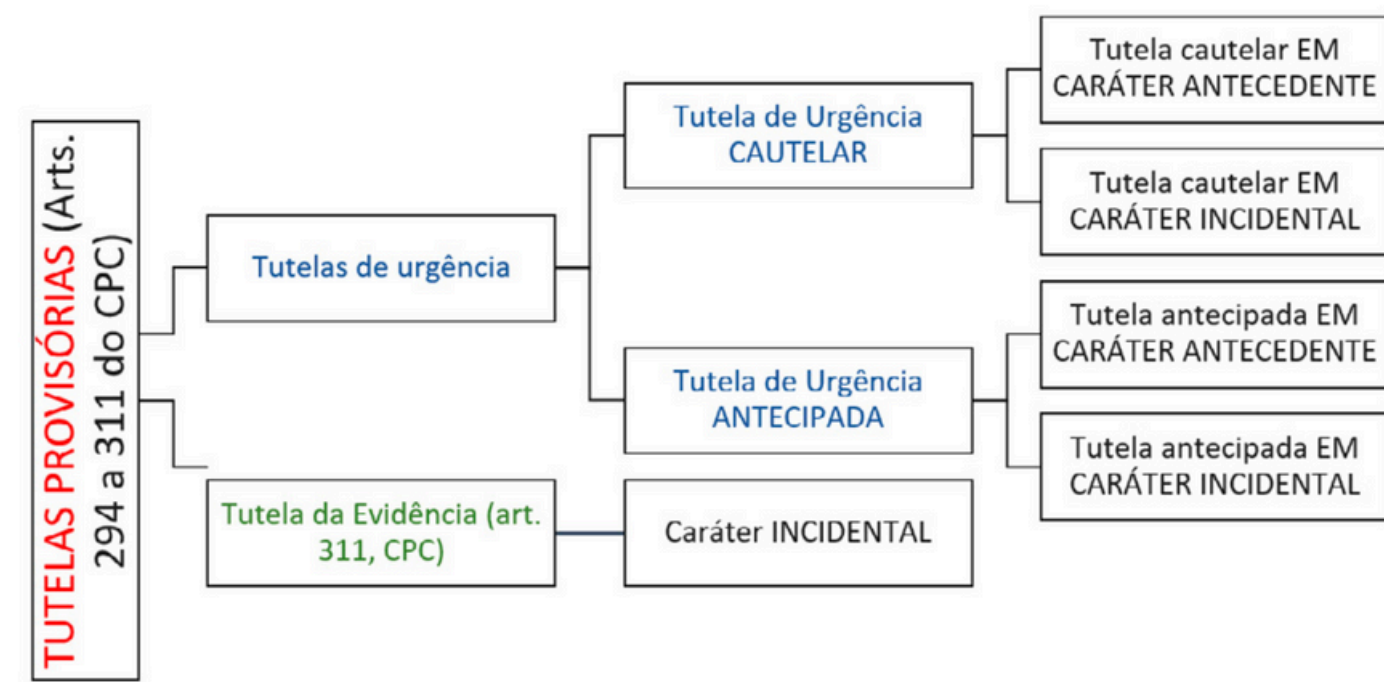
Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual

- Marcas
- Patentes y diseños industriales
- Competencia desleal
- Derecho de autor

Introducción a las Medidas Cautelares

MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA

- La medida cautelar de urgencia es una acción judicial prevista en el artículo 300 del Código de Proceso Civil (CPC).
- Naturaleza:
 - i. Anticipada: busca satisfacer a la parte antes del final del proceso.
 - ii. Cautelar: busca asegurar el derecho mediante medidas como embargo, secuestro, inventario de bienes, registro de protesta contra la enajenación de bienes y cualquier otra medida idónea.
- Pueden concederse en carácter (momento de presentación del pedido):
 - iii. Previa (antecedente): presentada al inicio del proceso.
 - iv. Incidental: presentada durante el curso/trámite del proceso.
- Requisitos: (i) probabilidad del derecho; (ii) peligro de daño o riesgo al resultado útil del proceso.
- Artículo 300 - La medida cautelar de urgencia será concedida cuando existan elementos que evidencien la probabilidad del derecho, y el peligro de daño o el riesgo al resultado útil del proceso.
- § 1º Para conceder la medida cautelar de urgencia, el juez puede, según el caso, exigir garantía real o fideiussoria idónea para resarcir los daños que la otra parte pueda sufrir. Esta garantía puede ser dispensada si la parte económicamente vulnerable no puede ofrecerla.
- § 2º La medida cautelar de urgencia puede ser concedida liminarmente o tras justificación previa.
- § 3º La medida cautelar de urgencia de naturaleza anticipada no será concedida cuando exista peligro de irreversibilidad de los efectos de la decisión.
- Artículo 301 – La medida cautelar de urgencia de naturaleza cautelar puede ser efectuada mediante: embargo, secuestro, inventario de bienes, registro de protesta contra la enajenación de bienes, y cualquier otra medida idónea para asegurar el derecho.



Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual

MARCAS

- Definición

“Todo signo distintivo aplicado facultativamente a los productos y artículos de las industrias en general para identificarlos y diferenciarlos de otros idénticos o similares de origen diverso” (Gama Cerqueira)

- Adquisición de los derechos marcarios

- Sistema atributivo

- La propiedad de la marca se adquiere mediante el registro válidamente expedido.

- Excepción: usuario anterior de buena fe (art. 129, §1º, LPI)

- Derecho de prioridad en el registro para quien, de buena fe, haya utilizado en el país una marca idéntica o similar durante al menos 6 meses.

- STJ: El derecho de prioridad puede ser invocado después de la concesión del registro ante el INPI o por vía judicial.

MARCAS

- Derechos conferidos por el registro
 - Derecho de uso exclusivo en todo el territorio nacional (principio de territorialidad)
 - Excepción: Marca notoriamente conocida (recibe protección especial independientemente de estar depositada o registrada en Brasil.)
 - Exclusividad respecto a los productos y servicios designados por la marca (principio de especialidad)
 - Excepción: Marcas de alto renombre (reciben protección especial en todos los sectores de actividad.)

PATENTE

Artículo 18 – Ley de Propiedad Industrial (Brasil)

No son patentables:

- I – Lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, a la seguridad, al orden y a la salud públicas;
- II – Las sustancias, materias, mezclas, elementos o productos de cualquier tipo, así como la modificación de sus propiedades físico-químicas y los respectivos procesos de obtención o modificación, cuando resulten de la transformación del núcleo atómico;
- III – El todo o parte de los seres vivos, excepto los microorganismos transgénicos que cumplan con los tres requisitos de patentabilidad — novedad, actividad inventiva y aplicación industrial— previstos en el artículo 8º, y que no sean meros descubrimientos.

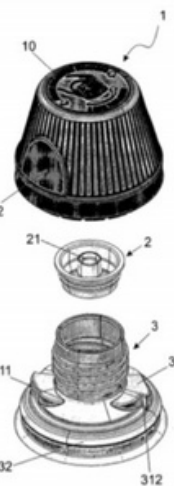
Párrafo único:

A los efectos de esta Ley, se consideran microorganismos transgénicos aquellos organismos, excepto el todo o parte de plantas o animales, que expresen, mediante intervención humana directa en su composición genética, una característica normalmente no alcanzable por la especie en condiciones naturales.

- La patente es un derecho temporal concedido por el Estado que otorga al titular de la invención el poder de impedir que terceros, sin su consentimiento, produzcan, usen, comercialicen o importen su producto (objeto de la patente) o su proceso (que produce el objeto).
- Ley n.º 9.279/96 – Ley de Propiedad Industrial (LPI), artículos 8 al 40

- **Tipos de Patente:**

- i. Invención Industrial: Productos o procesos que cumplan con los requisitos de actividad inventiva, novedad y aplicación industrial. Protección: 20 años.
 - ii. Modelo de Utilidad: Objeto de uso práctico, o parte de este, susceptible de aplicación industrial, que presente una nueva forma o disposición, involucrando un acto inventivo que resulte en una mejora funcional en su uso o fabricación. Protección: 20 años.
- Certificado de Adición de Invención (C): Perfeccionamiento o desarrollo introducido en el objeto de la invención, aunque carezca de actividad inventiva, pero que aún se mantenga dentro del mismo concepto inventivo. El certificado será accesorio a la patente y tendrá la misma fecha de vencimiento que esta.



DOMINIO

- El dominio es la dirección de un sitio web en Internet, utilizado para identificar una empresa. Este es responsable de construir su identidad.
- Los dominios nacionales son coordinados por REGISTROBR, responsable del mantenimiento y organización de los nuevos y ya existentes.
- Para la creación de un nuevo dominio, es necesario analizar la existencia de otro similar o igual, evitando la confusión del público consumidor.



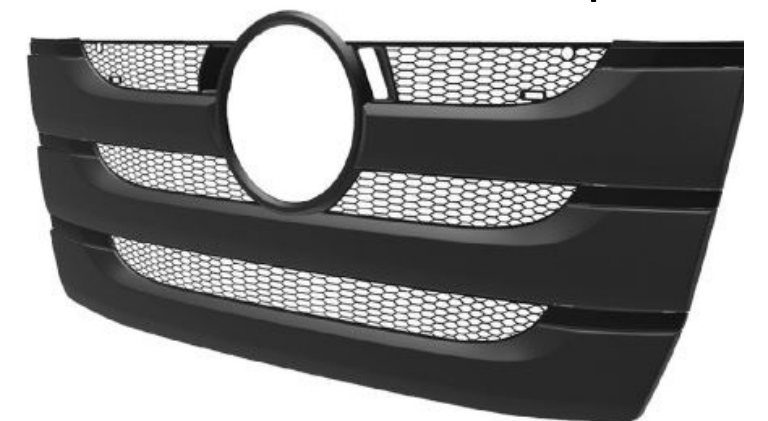
TRADE DRESS

- Como bien lo definió el STJ, por trade dress se entiende: “la suma de elementos visuales y sensoriales que traducen una forma peculiar y suficientemente distintiva, vinculándose a su identidad visual, de presentación del bien en el mercado consumidor”, que “no se confunde con la patente, el diseño industrial o la marca, aunque pueda estar constituido por elementos susceptibles de registro, como la composición de envases por marca y diseño industrial”, y que “es susceptible de protección judicial cuando el uso de un conjunto similar resulte en un acto de competencia desleal”. (REsp 1.353.451, MARCO AURÉLIO BELLIZZE)
- Para que se viole el trade dress, no se exige la reproducción o imitación de todos sus componentes. Basta con que se imite la misma apariencia general, aunque la marca nominativa u otros elementos sean diferentes cuando se analizan en detalle. Si el conjunto es parecido, habrá violación. Como ya ha señalado la jurisprudencia: “Se infiere que cada elemento aisladamente no goza de protección judicial, pero la combinación de todos, en la medida en que forma un conjunto armónico y único, capaz de identificar claramente un determinado producto o servicio, no puede ser simplemente copiado, más aún por una empresa que explora el mismo ramo.” (LÉLIO DENICOLI SCHMIDT, op. cit. p. 215).
- Aunque aún no exista legislación específica en Brasil que proteja el trade dress, su violación puede ser competencia desleal.



DIBUJO INDUSTRIAL

- El dibujo industrial está definido en el art. 95 de la LPI como una forma plástica ornamental de un objeto o el conjunto ornamental de líneas y colores que pueda ser aplicado a un producto, proporcionando un resultado visual nuevo y original en su configuración externa, y que pueda servir como modelo de fabricación industrial.
- Posee una protección de 10 (diez) años, prorrogable por tres períodos sucesivos de 05 (cinco) años.
- El registro de dibujo industrial puede referirse a partes, piezas o componentes que integren o estén destinados al montaje o composición de productos bidimensionales o tridimensionales.
- Requisitos según el INPI:
- **Aspecto ornamental:** finalidad de la protección ofrecida por el registro de dibujo industrial. Se refiere a las características visuales decorativas y accesorias.
- **Novedad:** requisito de carácter objetivo y comparativo; calidad de lo nuevo, se refiere a todo aquello que no era conocido anteriormente.
- **Originalidad:** atributo resultante de la configuración visual que diferencia un dibujo industrial —por su carácter individual y distintivo— de configuraciones visuales anteriores.
- **Configuración externa:** requisito relativo a la visibilidad de la forma plástica o del conjunto de líneas y colores, excluidos los elementos internos visibles.
- **Tipo de fabricación industrial:** el dibujo industrial está destinado a servir como modelo para la fabricación industrial de productos; por lo tanto, las obras de carácter puramente artístico no son registrables como dibujo industrial



DERECHOS DE AUTOR

- Los derechos de autor son los derechos que todo creador de una obra intelectual tiene sobre su creación.
- Art. 5, inciso XXVII de la Constitución Federal: “A los autores pertenece el derecho exclusivo de utilización, publicación o reproducción de sus obras, transmisible a los herederos por el tiempo que la ley establezca.”
- Art. 1º, Ley 9610/98: “Esta Ley regula los derechos de autor, entendiéndose bajo esta denominación los derechos del autor y los que le son conexos.”
- Algunos ejemplos de obras susceptibles de registro de derechos de autor:
 - (i) Libros, folletos, panfletos, cartas, textos literarios, artísticos o científicos;
 - (ii) Obras dramáticas y dramático-musicales, con o sin partitura;
 - (iii) Argumentos y guiones cinematográficos;
 - (iv) Composiciones musicales, con o sin letra;
 - (v) Obras de historietas (personajes);
 - (vi) Letras y partituras musicales;
 - (vii) Obras fotográficas y las producidas por cualquier proceso análogo al de la fotografía.

COMPETENCIA DESLEAL

- La competencia desleal es la práctica industrial o comercial deshonesta.

- Los actos de competencia desleal son:

- (I) Causar confusión, es decir, el consumidor de productos o servicios queda en duda sobre la similitud de los productos en relación con la apariencia y el origen comercial para diferenciar productos y servicios;
- (II) Inducir al error, es decir, la creación de una impresión falsa sobre los propios productos o servicios;
- (III) Desacreditar a los competidores, es decir, alegaciones falsas que hagan referencia a un competidor y que puedan perjudicar su reputación comercial;
- (IV) Divulgar información confidencial, como secretos comerciales o know-how;
- (V) Aprovecharse de los logros de terceros (parasitismo);
- (VI) Publicidad comparativa.

- En caso de constatación de actos de competencia desleal, es posible la condena a indemnización por daños materiales, daños morales y/o lucro cesante.
- La Ley de Propiedad Industrial tipifica como delito las conductas de competencia desleal en su artículo 195.

CASOS PRÁCTICOS

CASO PRÁCTICO 1: CONCESIÓN DE MEDIDA CAUTELAR – VIOLACIÓN DE “TRADE DRESS”

Platina Cosméticos Ltda (SKALA) VS Nazca Cosméticos Indústria e Comércio Ltda (ORIGEM) - 1064197-35.2023.8.26.0100

La parte demandante (Platina Cosméticos) alega ser titular de la marca de productos capilares SKALA y acusa a la parte demandada (Nazca Cosméticos) de practicar un acto de competencia desleal al imitar su trade dress.

La demandante instruyó el proceso con un informe semiótico jurídico y una investigación de mercado realizada por el instituto QualiBest.

La medida cautelar de urgencia fue concedida, considerando la presencia de los dos requisitos:

- Probabilidad del derecho:
- Las imágenes presentadas en el expediente y los informes evidencian la probabilidad y verosimilitud del derecho invocado, en la medida en que la parte demandada ha adoptado en sus envases imitaciones sustanciales del trade dress de los productos de la marca Skala, lo que incluye el diseño, el uso del término “Potão” y todo el conjunto de signos visuales gráficos y cromáticos, además de la estrategia publicitaria, siendo todos estos elementos esenciales contruidos por la marca titular a lo largo de los años.
- Peligro de daño:
- El peligro de daño se vislumbra en la posibilidad de inducción al error del consumidor, confusión o asociación entre las dos marcas y el potencial desvío de clientela, conforme demostrado en el test de confusión/asociación de envases (págs. 119/143). Asimismo, como argumentó la parte demandante, existen riesgos evidentes de que la prolongación de la convivencia del conjunto visual que imita la construcción del trade dress de la demandante provoque la dilución de la marca y la pérdida del poder atractivo de los productos Skala.

Concesión de la medida cautelar – Inaudita altera pars:

Se ordena que la parte demandada se abstenga de fabricar, comercializar, ofrecer a la venta o explotar económicamente los productos “ORIGEM”, en su actual conjunto visual de presentación indicado en la demanda y en los documentos de las págs. 35/320, o en cualquier otro que se confunda o se asocie con las cremas hidratantes para el cabello de la marca “SKALA”, de titularidad de la parte demandante, bajo pena de multa diaria de R\$ 10.000,00 (diez mil reales) por cada día de incumplimiento de la orden.



CASO PRÁCTICO 1: CONCESIÓN DE MEDIDA CAUTELAR – VIOLACIÓN DE “TRADE DRESS”

Platina Cosméticos Ltda (SKALA) VS Nazca Cosméticos Indústria e Comércio Ltda (ORIGEM) - 1064197-35.2023.8.26.0100

- En el caso analizado, se adoptaron las máximas de experiencia del juez como consumidor, conforme precedente de la 1ª Cámara Reservada de Derecho Empresarial, in verbis:

Acción de obligación de no hacer en materia de competencia desleal. Pretensión de abstención del uso del término “Poupe Aqui” o cualquier otro que remita a la marca “Drogarias Poupe Aqui”, así como la desconfiguración del establecimiento y la exclusión de imagen en redes sociales, por violación de trade dress. Decisión de denegación de medida cautelar.

Recurso de apelación. La similitud visual entre los conjuntos de imágenes de los elementos figurativos de las fachadas de ambos establecimientos evidencia, al menos en cognición sumaria, una violación al trade dress de la parte demandante, aunque no haya una reproducción integral. Conducta de la parte demandada en aparente competencia desleal, mediante el uso de la reputación y prestigio ajenos para captar clientes, configurando la probabilidad del derecho de la parte demandante, aún más considerando que el hermano de la socia de la parte demandada fue franquiciado de la parte demandante. Riesgo de daño derivado de la potencial confusión en el mercado consumidor. Doctrina de LÉLIO DENICOLI SCHMIDT y ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA. Precedentes del STJ y de las Cámaras Reservadas de Derecho Empresarial de este Tribunal. No es indispensable un examen pericial previo en esta etapa inicial del proceso. El juez, en circunstancias como las del expediente, puede decidir por sí solo, como consumidor que es. Precedente de mi relatoría (Ap.1114158-52.2017.8.26.0100). Enseñanzas de WALDEMAR FERREIRA y CELSO DELMANTO. Reforma de la decisión apelada. Recurso de apelación al que se da lugar. **(TJSP; Recurso de Apelación 2016475-65.2021.8.26.0000; Relator: Cesar Ciampolini; Órgano juzgador: 1ª Cámara Reservada de Derecho Empresarial; Fecha de juicio: 08/04/2021)**

CASO PRÁCTICO 2: DENEGACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR – VIOLACIÓN DE MARCA

Meta Serviços Em Informática S/A (BRASIL 1990) VS Meta Platforms, Inc (FACEBOOK) – 1001671-37.2023.8.26.0260

- La parte solicitante demuestra ser una empresa fundada en 1990 que actúa en el segmento de oferta de servicios de implementación de soluciones tecnológicas y transformación digital, mediante consultorías estratégicas, desarrollo de software y mantenimiento de aplicaciones.
- Relata que realizó ante el INPI diversos registros de la marca nominativa Meta, desde 1996, y que es titular del dominio de internet <https://www.meta.com.br>.
- La parte solicitante argumenta que el rebranding de la parte demandada a Meta, realizado el 28/10/2021, viola su derecho de exclusividad y le causa enormes perjuicios. Afirmar que el segmento de actuación de ambas partes coincide. Sostiene que ha sufrido diversos trastornos por ser constantemente confundida con la parte demandada.
- La medida cautelar de urgencia fue denegada, considerando la ausencia de los requisitos legales:
- Ausencia de probabilidad del derecho: Aunque la parte demandante haya demostrado ser titular de varios registros de marca asociados al término “Meta”, con el primer pedido de registro ante el INPI en 1996 (págs. 355/409), así como del dominio de internet “<https://www.meta.com.br>” desde el año 2009 (págs. 410/414), y aunque la marca Meta sea muy anterior al rebranding realizado por la parte demandada, no se evidenció la urgencia pretendida, ya que desde 2021 la parte demandada viene utilizando el nombre Meta. Tampoco se evidenció la probabilidad del derecho de la parte demandante en cuanto a la exclusividad del uso del nombre Meta para el segmento tecnológico en cuestión, lo que exige la regular instauración del contradictorio y producción de pruebas, dado que existe duda razonable sobre la coincidencia de las actividades económicas de las partes, la exclusividad del nombre y los registros bajo la marca “Meta”, y la alegada imposibilidad de convivencia entre las marcas.
- Ausencia de peligro en la demora: Aunque no se ignoren las alegaciones relacionadas con los riesgos de efectos perjudiciales por la asociación indebida entre las marcas y la potencial dilución de la marca de la parte demandante, el periculum in mora no se configura, en principio, ya que la convivencia entre ambas partes en el mercado brasileño ocurre desde finales de 2021, siendo la presente acción interpuesta siete (7) meses después de la última notificación extrajudicial enviada a la parte demandada.
- En el caso analizado, se ponderó la inmensa repercusión económica de la concesión de la medida cautelar, dada la complejidad de los hechos y el deber general de cautela del magistrado.



 Meta

CASO PRÁCTICO 3: CONCESIÓN DE MEDIDA CAUTELAR – VIOLACIÓN DE MARCA Y PATENTE

Pirelli Pneus Ltda VS Technic do Brasil Ltda – 1000241-84.2022.8.26.0260

- Se alega que la parte demandada practica actos de competencia desleal, ya que fabrica productos que violan marcas, patentes y dibujos industriales de propiedad de la parte demandante, relacionados con la marca “CITY”.
- La medida cautelar de urgencia fue concedida, considerando la presencia de los dos requisitos: Probabilidad del derecho: Fue identificada a partir del análisis de la titularidad de las patentes y de la marca de la parte demandante, acompañada de la comprobación del uso indebido por parte de la demandada — especialmente del uso de la marca. Peligro de daño: Se identificaron perjuicios financieros y la posibilidad de inducir a error a consumidores y proveedores.
- Concesión de la medida cautelar – Inaudita altera pars:
- Se determinó:
- i) La búsqueda y aprehensión en el establecimiento comercial de la parte demandada de neumáticos y productos relacionados (moldes, cámaras de aire) que reproduzcan los productos de la marca “CITY”, o cualquiera de las patentes y dibujos industriales de propiedad de la parte demandante;
- ii) Que la parte demandada cese inmediatamente la explotación comercial de productos que reproduzcan o imiten las marcas y dibujos industriales de titularidad de la parte demandante, extendiéndose la prohibición a la producción, importación, exportación, distribución, venta, exhibición para la venta y divulgación, por cualquier medio, físico o digital.
- La medida cautelar concedida tiene naturaleza anticipatoria de los pedidos y cautelar. La medida de búsqueda y aprehensión funciona tanto como instrumento para el recojo de los productos presuntamente falsificados, como también medio para asegurar la producción de prueba pericial.
- En este caso, hubo reconsideración posterior de la medida cautelar concedida, debido a la presentación de un registro en el INPI con la expresión “CITY”. Así, se determinó: i) La liberación de los moldes y neumáticos que reproducen dibujo industrial ya expirado, que está en dominio público; ii) La liberación de los neumáticos identificados por el término “City”, como marca mixta que ya posee registro en el INPI. La reconsideración también se fundamentó en los riesgos para la actividad empresarial de la parte demandada.



CASO PRÁCTICO 4: CONCESIÓN PARCIAL DE MEDIDA CAUTELAR – VIOLACIÓN DE PATENTE

Iteb Industria Tecnica de Borrachas Ltda VS Projeta Vedações Ltda - 1002353-89.2023.8.26.0260

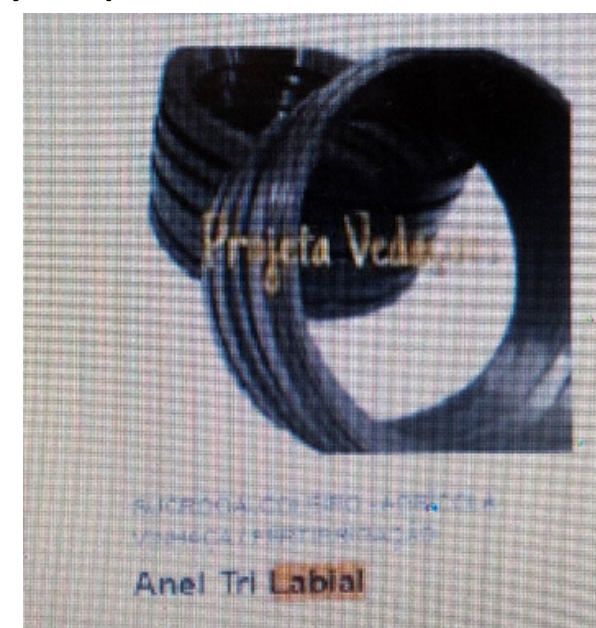
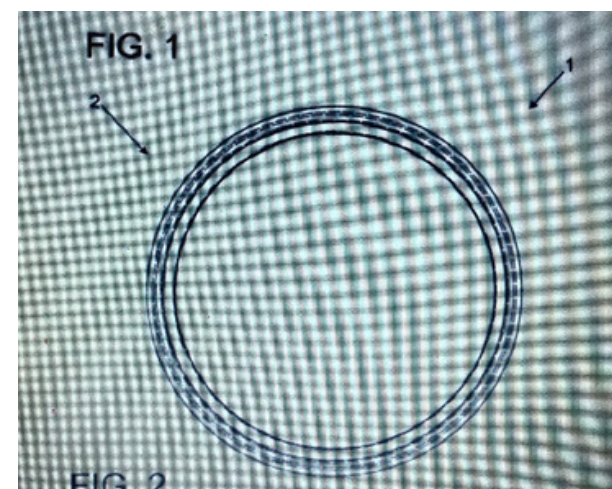
- La parte demandante relata que tomó conocimiento de que la parte demandada produce y comercializa un producto que viola su patente de modelo de utilidad. Presentó un informe elaborado unilateralmente, una notificación extrajudicial y comprobó la titularidad de la patente.
- Se concedió parcialmente la medida cautelar. Fue concedido el pedido de preservación de los libros contables, únicamente con carácter cautelar, con el objetivo de preservar las pruebas para el momento de una eventual liquidación de daños materiales. Fueron rechazados los pedidos de orden de abstención, considerando la ausencia de los requisitos legales:

Ausencia de probabilidad del derecho:

- No se verificó la probabilidad del derecho en relación con la orden de abstención, ya que los elementos del expediente no indican que el producto de la parte demandada viole la patente de la parte demandante, siendo necesaria la producción de prueba técnica pericial. Se reprodujo jurisprudencia del TJSP en este sentido.

Peligro en la demora:

- Se reconoció que el peligro en la demora en este caso queda mitigado, ya que, en caso de comprobarse la contrafacción, la parte demandante podrá solicitar indemnización por daños morales y materiales.



CASO PRÁCTICO 5: CONCESIÓN PARCIAL DE MEDIDA CAUTELAR – VIOLACIÓN DE MARCA

Confederação Brasileira de Futebol VS Ponto Zero e outros – 1032857-34.2022.8.26.0577

- Falsificación de marca de entidades deportivas – clásico litigio masivo en materia de propiedad industrial: En casos como este, la parte demandante acredita la titularidad de la marca relacionada con la entidad deportiva mediante el registro en el INPI. Paralelamente, adjunta imágenes que indican que los establecimientos comerciales demandados comercializan, ya sea en tiendas físicas o en comercio electrónico, productos que reproducen ilícitamente la marca de la parte demandante. Así, por regla general, el juez concede la medida cautelar. Cuando hay venta en comercio físico, se concede la medida para la expedición de un mandamiento de inspección, búsqueda y aprehensión, y de un ejemplar de cada uno de los productos identificados. Con el mandamiento, también se expide la orden de cesación de cualquier acto que viole la marca de la parte demandante.
- Decisión que concedió la medida cautelar urgente: Determinó el mandamiento de inspección, búsqueda y aprehensión de un (1) ejemplar de cada uno de los productos identificados en los establecimientos de las demandadas, que violen los derechos de propiedad intelectual de titularidad de la parte demandante, legalmente protegidos (Registros nº 830.193.944, nº 830.233.750 y nº 917.067.959), incluyendo folletos, catálogos, listas de precios, carteles, ilustraciones y otros que, bajo cualquier modalidad, los contengan, como forma de preservación de la prueba. Este caso, por tratarse de un litigio masivo, exige algunos puntos de atención. Debe verificarse si los documentos que acreditan el registro de la marca realmente se relacionan con la entidad deportiva demandante – existen muchos casos de confusión por parte de los abogados de los demandantes. Además, debe verificarse si los demandados incluidos en el polo pasivo realmente están relacionados con los documentos adjuntados. Asimismo, se destaca la cautela necesaria respecto al valor de la causa: en general, se solicita indemnización por daños morales y materiales a ser pagada por cada uno de los demandados, por lo que debe verificarse si el valor atribuido a la causa realmente corresponde a la suma de dichos valores indemnizatorios solicitados.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Derecho Empresarial Esquematizado, Edilson Enedino das Chagas; Coordinación de Pedro Lezan – 9ª edición – São Paulo: SaraivaJur, 2022.
- Código de Processo Civil.
- Ley de Propiedad Industrial – Ley nº 9.279/1996.
- Ley nº 9.610/1998 (Ley de Derechos de Autor).
- <https://www.gov.br/inpi/pt-br>;
- <https://www.gov.br/cdtm/pt-br/inovacao-e-tecnologia/manual-de-propriedade-intelectual-do-cdtm>;

Gracias!

Andréa Galhardo Palma

Tânia Aoki Carneiro
taoki@afmy.com.br