

A tutela antecipada como instrumento necessário

Denis Borges Barbosa (abril de 2014)

O Acordo sobre Propriedade Intelectual da Organização Mundial do Comércio, promulgado entre nós pelo Decreto 1335, assim indica quais são os parâmetros internacionais para a concessão de um remédio vestibular em matéria de violação de patentes e outros direitos:

ART.50 1 - As autoridades judiciais terão o poder de determinar medidas cautelares rápidas e eficazes:

a) para evitar a ocorrência de uma violação de qualquer direito de propriedade intelectual, em especial para evitar a entrada nos canais comerciais sob sua jurisdição de bens, inclusive de bens importados, imediatamente após sua liberação alfandegária;

b) para preservar provas relevantes relativas a uma alegada violação.

2 - As autoridades judiciais terão o poder de adotar medidas cautelares, "inaudita altera parte", quando apropriado, em especial quando qualquer demora tenderá a provocar dano irreparável ao titular do direito, ou quando exista um risco comprovado de que as provas sejam destruídas.

3 - As autoridades judiciais terão o poder de exigir que o requerente forneça todas as provas razoavelmente disponíveis, de modo a se convencer, com grau suficiente de certeza, que o requerente é o titular do direito e que seu direito está sendo violado ou que tal violação é iminente e de determinar que o requerente deposite uma caução ou garantia equivalente, suficiente para proteger o réu e evitar abuso¹.

1 Continuando no seu propósito de assegurar tutela eficaz, mas ponderada e com respeito ao devido processo legal, continua o mesmo artigo: 4 - Quando medidas cautelares tenham sido adotadas "inaudita altera parte", as partes afetadas serão notificadas sem demora, no mais tardar após a execução das medidas. Uma revisão, inclusive o direito a ser ouvido, terá lugar mediante pedido do réu, com vistas a decidir, dentro de um prazo razoável após a notificação das medidas, se essas medidas serão alteradas, revogadas ou mantidas. 5 - A autoridade que executará as medidas cautelares poderá requerer ao demandante que ele provenha outras informações necessárias à identificação dos bens pertinentes. 6 - Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4, as medidas cautelares adotadas com base nos parágrafos 1 e 2 serão revogadas ou deixarão de surtir efeito, quando assim requisitado pelo réu, se o processo conducente a uma decisão sobre o mérito do pedido não for iniciado dentro de um prazo razoável. Nos casos em que a legislação de um Membro assim o permitir, esse prazo será fixado pela autoridade judicial que determinou as medidas cautelares. Na ausência de sua fixação, o prazo não será superior a 20 dias úteis ou a 31 dias corridos, o que for maior. 7 - Quando as medidas cautelares forem revogadas, ou quando elas expirarem em função de qualquer ato ou omissão por parte do demandante, ou quando for subsequentemente verificado que não houve violação ou ameaça de violação a um direito de propriedade intelectual, as autoridades judiciais, quando solicitadas pelo réu, terão o poder de determinar que o demandante forneça ao réu compensação adequada pelo dano causado por essas medidas. 8 - Na medida em que qualquer medida cautelar possa ser determinada como decorrência de procedimento administrativo, esses procedimentos conformar-se-ão a princípios substantivamente equivalentes aos estabelecidos nesta Seção.

Como testemunho da introdução de tais parâmetros no sistema jurídico interno, diz a Lei 9.279/96:

Art. 209 § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

A indicação do Recurso Especial logo citado, de que o descumprimento de uma licença ofertada enseja tutela, *para manter íntegro o objeto do direito*, encontra amplo apoio em doutrina e nos precedentes:

"Desse modo, o artigo 209, parágrafos, constitui salutar e relevante instrumentário processual à disposição do Judiciário para que a autoridade judiciária possa garantir, nos casos de materialização de sua incidência, a tutela da propriedade intelectual, possibilitando, mesmo que em caráter provisório, a cessação da indevida violação por terceiros de bens relativos à propriedade industrial e, ainda, a pronta repressão a atos de desvio desleal de clientela.

Com efeito, tendo a Corte local apurado, com base nos elementos existentes nos autos, que, "[N]o caso em apreço, uma primeira análise das embalagens dos sabonetes comercializados pelas partes permite constatar a existência de uma grande semelhança no conjunto visual dos produtos, a qual tem inegável potencial de levar à confusão, induzindo o consumidor a adquirir um pelo outro", só se concebe a revisão da decisão recorrida por meio do reexame de provas, o que é obstado pela Súmula 7/STJ"

Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma, Min. Luis Felipe Salomão, RESP 1306690/SP, DJ 23.04.2012.

"O art. 273 do Código de Processo Civil exige, para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, a presença concomitante de prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e reversibilidade da medida.

Os agravados apresentaram ao Juízo documentos aptos a convencê-lo a verossimilhança do direito alegado, em especial, a carta patente, cuja cópia foi apresentada pelos agravados em sua resposta, a qual prova de forma inequívoca a alegada titularidade e uso exclusivo do privilégio sobre o modelo de utilidade depositado sob nº MU 7400400-0. Os agravantes, por outro lado, não questionam a titularidade desse direito, alegando apenas que fabricam e comercializam rodas para uso geral (para carrinhos, equipamentos, móveis etc.) há muito tempo. Não há, tal como alegam as agravantes, que se exigir para a concessão da tutela antecipada o conhecimento de elementos técnicos profundos, bastando o preenchimento dos requisitos legais. Não há prova de que a produção industrial da empresa Rodinha limita-se às tais "rodas".

Assim, não há como se aferir a alegação de excessiva prejudicialidade da medida antecipatória. Prevalece, portanto, a alegação das agravadas de que o fabrico e comércio do modelo de utilidade por elas patenteadas por terceiros pode-lhes causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação à sua atividade. Por fim, é possível a qualquer tempo a reversão da medida, caso as agravantes consigam apresentar provas suficientes que convençam o Juízo do desacerto de sua decisão inicial. A exigência de caução é uma faculdade do juiz. No caso dos autos, o conjunto dos elementos contidos nos autos e a aparente solidez da empresa agravada dispensam a medida. Na hipótese de improcedência da ação, poderão as agravantes pleitear perdas e danos em ação própria."

TJSP, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 495.526-4/1-00, Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. Teixeira Leite, 29 de março de 2007.

Presentes os requisitos gerais do CPC, cabe a tutela:

"O deferimento de pedido de sustação liminar de violação à patente regularmente concedida pelo INPI ou de ato que a enseje, de modo a evitar dano irreparável ou de difícil reparação, condiciona-se à presença dos requisitos previstos no Código de Processo Civil para a concessão de medida cautelar ou para a antecipação dos efeitos da tutela de mérito, conforme o caso, pois o art. 209, §1.º, da Lei 9.279/96 apenas garante o direito material do lesado à suspensão liminar do ato lesivo."

STJ, REsp 685.560 - RS (2004/0111257-0, Terceira Turma, Nancy Aldrighi, 07 de dezembro de 2004

"No entanto, em superficial análise, não se vislumbra ofensa a esses dispositivos legais. Isso porque o art. 209, §1.º, da Lei 9.279/96, que é lei de direito material, apenas assegura à parte lesada o direito de requerer liminarmente a sustação da violação do direito de patente ou de ato que a enseje.

No entanto, não estipula qualquer regra de direito processual atinente à concessão liminar dessa medida. Para tanto, o julgador há de se orientar pelos dispositivos constantes do CPC, que contém regras específicas e claras a respeito da concessão de pedidos liminares, seja em sede de cautelar, seja em sede de antecipação dos efeitos da tutela.

Dessa forma, o conteúdo do art. 209, §1.º, da Lei de Marcas e Patentes não tem o condão de derogar os dispositivos do CPC atinentes à tutela antecipada, cujos requisitos foram devidamente analisados pelo TJRS para decidir pelo seu indeferimento ante à ausência da verossimilhança das alegações da agravante."

STJ, AgRg na MEDIDA CAUTELAR Nº 6.498 - RS (2003/0084132-8), Terceira Turma, Nancy Aldrighi, 26 de junho de 2003.

No que lembra a doutrina:

Embora o § 1º do art. 209 estabeleça como único requisito para a concessão da tutela a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, a sua aplicação, na realidade, deve ser feita em consonância com o art. 461, § 3º, do CPC, por se tratar da imposição de um dever de não fazer. Do contrário, a conclusão absurda seria de que o autor, mesmo sem evidenciar a probabilidade do seu direito, poderia obter a antecipação da tutela calcado no risco de sofrer dano irreparável ou de difícil reparação.

A necessária observância dos requisitos do art. 461, § 3º, do CPC, na tutela prestada com base no art. 209 da Lei da Propriedade Industrial, é confirmada por TALAMINI, segundo o qual, nesses casos, “nem há que se falar em aplicação ‘subsidiária’ do art. 461. Em tais hipóteses, o que se constata é a direta e integral incidência (rectius: a aplicação ‘principal’) do regime previsto naquele dispositivo”².

2 MACHADO, José Mauro Decoussau, *Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial*, in ROCHA, Fabiano Do Bem, *Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual*, Editora Lumen Juris, 2009. O autor prossegue: “Quando ajuizada ação apenas com pedido para que o réu não viole o direito do autor, mas não para que o réu seja condenado ao pagamento de uma indenização, essa medida foge ao campo de incidência do art. 209, cujo caput prevê que a sua aplicação é restrita às ações em que se pleiteia uma indenização.

Qualquer que seja o dispositivo a ser aplicado, em ambos os casos poderão ser utilizadas as medidas de apoio do art. 461, § 5º, do CPC, para a efetivação da tutela antecipada. Dentre elas destacam-se a busca e apreensão dos produtos contrafeitos, bem como dos materiais utilizados na sua fabricação – caso o réu não atenda à ordem inicial para que deixe de praticar o ilícito sob pena de multa (art. 461, § 6º, do CPC). Como medida extrema, após o insucesso de outras mais brandas, poderia também ser determinado o fechamento do estabelecimento comercial, a fim de impedir a continuidade da contrafação.

No caso de se mostrar necessário o fechamento do estabelecimento, há que se lembrar que a Lei da Propriedade Industrial, no art. 203, determina que a paralisação das atividades não deve ocorrer de maneira total, quando se verificar que parte das atividades é desenvolvida de maneira lícita.”