

Da tutela antecipada prevista do artigo 56, §2º da LPI c/c art. 273 do CPC

Denis Borges Barbosa (dezembro de 2012)

Diz o dispositivo em questão ¹:

Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

§ 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

§ 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.

Embora já se pudesse deduzir a possibilidade de suspensão dos efeitos de uma patente do CPC ², a lei atual permite um uso mais extenso dessa medida, sem condicioná-la aos estritos limites da lei anteriormente vigente, havendo receio de lesão grave e irreparável ³.

A suspensão importa em efeito *inter partes*, sem extendê-los ao público em geral ⁴:

“que toda a coletividade seja autorizada a explorá-la, inclusive o seu titular, que poderá continuar a fazê-lo tranquilamente durante o

1 Vide MACHADO, José Mauro Decoussau, Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial; BARCELLOS, Milton Lucídio Leão e CORRÊA, Gustavo Bahuschewskyj, Medidas de Urgência x Preliminary Injunctions na Propriedade Industrial –Breve Análise de Direito Comparado; SOUZA, Marcelo Junqueira Inglês de, Tutelas de Urgência na Propriedade Industrial: as Medidas Cautelares, in ROCHA, in Fabiano de Bem da, Org., Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2009. Quanto à suspensão dos efeitos em pretensão de adjudicação, vide RODRIGUES, Marissol Gomez, A ação de adjudicação de patente como ferramenta reivindicatória do usurpado, in Denis Borges Barbosa et alii, Reivindicando a criação usurpada, Lumen Juris, 2010, p. 180 e seguintes.

2 TINOCO SOARES, José Carlos, Lei de patentes, marcas e direitos conexos, Ed. Revista dos Tribunais, 1997, p.101 “em verdade essa possibilidade já estava contida no anterior Código de Processo Civil, porém, em casos especiais, ou seja em face do artigo 333: a requerimento do interessado ou do Procurador da República, o juiz, motivando o seu ato, poderá suspender, até decisão final, os efeitos da concessão do privilégio e o uso da invenção, quando contrários à lei, à moral, à saúde ou à segurança pública. Salvo esses casos não havia menor possibilidade de se obter a suspensão dos efeitos de uma patente”.

3 “pelo que se infere do dispositivo, o juiz pode de ofício, com base no poder geral da cautela, determinar a suspensão dos efeitos da patente, quando houver fundado receio de que o direito de uma das partes possa sofrer lesão grave e de difícil reparação” LOUREIRO, Luiz Guilherme de, A Lei de propriedade industrial comentada, Lejus, p. 131. “A ordem de suspensão tem, evidentemente, natureza de antecipação da tutela, e “os requisitos processuais próprios” outros não são senão os do art. 273 do CPC, ou seja, verossimilhança do direito, fundada em fatos devidamente comprovados (“prova inequívoca”) e situação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação (inc. I), ou abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório.” ZAVASCKI, Teori Albino. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial. Ajuris, v. 24, n.71, p. 70-80, nov. 1997.

4 MACHADO, José Mauro Decoussau. Aspectos da antecipação da tutela na propriedade industrial. Revista dos Tribunais, 2007, p.156.

trâmite da ação [...]”. Pois, “com a suspensão dos efeitos, apenas é retirado do seu titular o direito de uso exclusivo, não havendo uma ordem contra o réu para que deixe de utilizar a invenção”.

Quaisquer efeitos processuais incidentes sobre a oponibilidade das patentes decorrerão, assim, do regime geral do Processo Civil, no que toca aos remédios de tutela, de liminares e instrumentos comparáveis.

Entende Decoussau Machado que ⁵ “O magistrado, pois, poderia deferir a medida antecipatória mesmo tendo sido requerida sob a veste de medida cautelar.” E, quanto aos *demais processos de terceiros* que “nessa hipótese, o andamento desses processos deve ser suspenso, com fulcro no art. 265, IV, *a*, do CPC, por haver relação de prejudicialidade externa ensejada pela ação de nulidade”; quanto a este último entendimento, devido a natureza rigorosamente *inter partes* da medida, não comungamos do magistério.

Seguem-se os precedentes relevantes:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA PATENTE COMO QUESTÃO PREJUDICIAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL(...) Havendo autorização legal (art. 56, § 1º, da Lei 9.279/96) para a arguição de nulidade da patente como matéria de defesa e, conseqüentemente, para o acolhimento da manifestação pelo Juízo cível, com a suspensão dos efeitos por ela gerados, não há como concluir que a patente só deixa de gerar seus regulares efeitos quando anulada em ação própria, perante a Justiça Federal. 4. A nulidade da patente, com efeito erga omnes, só pode ser declarada em ação própria, proposta pelo INPI, ou com sua intervenção, perante a Justiça Federal. Porém, o reconhecimento da nulidade como questão prejudicial, com a suspensão dos efeitos da patente, pode ocorrer na Justiça comum estadual. Precedentes.” STJ - AgRg no Ag 526187 / SP, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUARTA TURMA 2003/0105834-0, relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJ 21/08/2007, DJ 03.09.2007 p. 179).

"Nessa perspectiva, em um juízo de probabilidade, o parecer técnico do INPI, favorável à procedência da causa, em sede de livre convencimento do juiz, pode configurar prova inequívoca da presença da verossimilhança da alegação da parte autora" TFR2, AC 2010.02.01.004653-8, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Marcello Ferreira De Souza Granado, 14 de dezembro de 2010.

"Verifica-se, no presente caso, que o próprio INPI, órgão responsável no Brasil pela concessão de registros e patentes, afirma, em parecer técnico, que o brinquedo não se reveste dos requisitos de registrabilidade da patente, uma vez não possuir

5 MACHADO, José Mauro Decoussau, "Antecipação da tutela na propriedade industrial" in Fabiano de Bem da, Org., Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2009.

atividade inventiva, a qual juntamente com a novidade, utilização industrial e suficiência descritiva são requisitos imprescindíveis para que uma invenção seja patenteável. Diante dos documentos comprobatórios juntados aos autos principais, especialmente do parecer técnico do instituto que é confiável, uma vez despidido de particularizações, vislumbra-se a verossimilhança do direito alegado pela agravada. Por seu turno, verifica-se a existência de possibilidade de dano irreparável ou difícil reparação, configurado na retirada de mercado dos produtos da autora/agravada, o que certamente lhe acarretará prejuízos. Logo, presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela pretendida, uma vez satisfeitos os requisitos do artigo 273, do CPC, diante da presença da verossimilhança do direito alegado e da possibilidade dano irreparável ou de difícil reparação, impõe-se a concessão da medida, no sentido de suspender os efeitos produzidos pela patente PI 9805226-8 até o julgamento do mérito da ação principal". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Paulo Cesar Espírito Santo, AI 2012.02.01.010882-6, DJ 14.09.2012.

"O art. 798 do CPC impõe como requisitos para a concessão da medida liminar requerida o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*. Com efeito, no que se refere à alegação da agravante no sentido de que o objeto da patente PI 0102561-9 não atendeu aos requisitos legais necessários ao registro no INPI, releve-se que questões dessa natureza, pela sua complexidade, exigem dilação probatória, notadamente em se tratando de Patente de Invenção em que a produção de laudo pericial nos autos originais, com posterior contraditório, torna-se essencial para a formação do Juízo de valor a fim de que o Juízo a quo possa elaborar a sua convicção, razão pela qual não há como se verificar a presença do requisito *fumus boni iuris*. Ademais, constata-se que as alegações da agravante não convencem quanto à urgência da medida, ante o lapso temporal entre a data do ajuizamento da medida cautelar ocorrido em 14/04/2011 (andamento em anexo extraído do site da SJRJ), a data da Notificação de fls. 19/27 (20/10/2008) e a data do deferimento do pedido de registro da patente PI 0102561-9, ocorrido em 13/10/2010, consoante andamento em anexo extraído do site do INPI. Releve-se que quando do ajuizamento da medida cautelar nº 2011.51.01.802639-0, em 14/04/2011, a concessão efetiva da patente ainda não tinha ocorrido, fato que veio a ser concretizado posteriormente, em 03/5/2011. Portanto, não foi preenchido um dos requisitos autorizadores da medida pretendida que é o *periculum in mora*". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, AI 2011.02.01.005678-0, DJ 11.10.2011.

"ADMINISTRATIVO. PATENTE. SUSPENSÃO DE EFEITOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO RELACIONADO A NECESSIDADES HUMANAS FUNDAMENTAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PATENTE. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO INPI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. A prova inequívoca exigida pelo art. 273 do CPC não pode ser entendida como "robusta prova pericial", sob pena de inviabilizar-se o instituto criado pela Lei nº 8.952/94. Deve ser

entendida como aquela prova expressiva a conduzir o juiz ao seu convencimento a respeito da verossimilhança da alegação. Em se tratando de patente relacionada a necessidades humanas fundamentais como medicamentos, deve ser mantida decisão que suspende os efeitos dessa patente, quando duas empresas e o próprio INPI alegam a falta de novidade do “invento”, bem como a irregularidade na formulação das reivindicações em que se baseia sua proteção. Agravo de instrumento a que se nega provimento." TRF2, AC 200651015180608, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Marcia Helena Nunes, 18 de dezembro de 2006.

“Embora a norma use a expressão “preventiva ou incidentalmente”, levando a crer ser necessária a propositura de ação cautelar, entendo que a suspensão dos efeitos da patente pode ser determinada liminarmente pelo Juiz, nos autos da própria ação de nulidade, assumindo, portanto, a forma de uma antecipação dos efeitos da tutela, tornando desnecessária a interposição de medida cautelar, seja preventiva seja incidental, e atendendo, assim, ao princípio da economia processual. Com efeito, o provimento de que trata o art. 56, § 2º, da Lei nº 9.279/96 mais se aproxima do instituto da antecipação dos efeitos da tutela do que da cautelar, eis que o pedido liminar de suspensão dos efeitos da patente se assemelha à sua declaração de nulidade, provimento final pretendido (...) Dessa forma, imperioso se torna que tal provimento, descrito no art. 52, § 2º, da LPI, condicione-se ao preenchimento dos requisitos da antecipação de tutela, elencados no art. 273, caput e incisos, do Código de Processo Civil”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AI 2009.02.01.010729-0, DJ 01.12.2009.

"Em exame, perfunctório, não vislumbro presente o periculum in mora, a justificar a concessão da tutela antecipatória. Com efeito, não prova a Agravante que sofre inegável prejuízo, conforme alega, com a manutenção da validade da patente concedida à empresa, ora Agravada. Por outro lado, ainda que pareçam verossímeis as alegações da Agravante, isso não basta ao deferimento da antecipação da tutela. É necessária a existência de prova inequívoca quanto ao alegado, o que não se evidencia pelo exame superficial dos autos. Nesse contexto, compartilho do entendimento da MM. Juíza prolatora da Decisão Agravada, quando afirma que a complexidade da questão trazida pelo Agravante impede que se reconheçam os requisitos autorizadores da tutela antecipada. De fato, não há como se reconhecer, aparentemente, que a Patente PI1100913-6 padece de vícios que justifiquem a sua suspensão, sem a análise minuciosa dos documentos trazidos aos autos, o que é incompatível com a urgência própria do exame de pedido liminar." TFR2, AI 2005.02.01.004472-8, JFC Alfredo França Neto, 20/5/2005.

“Com efeito, a questão em tela depende de dilação probatória, não atendendo totalmente aos requisitos previstos no art. 273 do CPC. No que se refere à alegada carência de atividade inventiva da patente PI 9914639-8, conforme decidido sabiamente pela magistrada, é questão que, pela sua natureza, exige dilação probatória, notadamente em se tratando de Patente de Invenção

em que a produção de laudo pericial nos autos originais, com posterior contraditório, torna-se essencial para a formação do Juízo de valor a fim de que o Juízo a quo possa elaborar a sua convicção, razão pela qual, os documentos de fls. 19/403 do presente recurso não dão suporte a pretensa antecipação de tutela inaudita altera parte. Releve-se que o laudo pericial de fls. 326/375 foi juntado aos autos originais, de nº 2009.51.01.812375-3, pela empresa-agravante, BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA., não tendo a empresa-agravada, SEB SA., exercido o contraditório. (...) No que se refere a cópia da manifestação do INPI de fls. 528/532, onde consta que o setor técnico competente constatou a ausência de atividade inventiva do objeto da patente PI 9914639-8, releve-se que trata-se de documento que irá compor o conjunto probatório que será formado certamente com outros documentos que serão trazidos à colação pelas partes e que servirão de suporte ao magistrado para decidir a lide. Por fim, necessário frisar que a antecipação de tutela é prerrogativa inerente ao poder geral de cautela do Juiz, somente devendo ser cassada em caso de ilegalidade ou abuso de poder, não sendo este o caso em análise". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, AI 2009.02.01.018387-4, DJ 22.09.2010.

"Milita, em favor da agravante, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, no caso ato do INPI, secundado por laudo técnico comparativo, sendo a questão de alta complexidade técnica, merecendo expressa proteção legal (Lei n. 9.279/96) e constitucional (art. 5º, inc. XXIX). Assim, merecem permanecer hígidos os efeitos da Patente n. 0002928-9, conferida à agravante." TRF4, AI (agravo interno) 2009.04.00.028231-8/RS, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, Desª. Federal Marga Inge Barth Tessler, 23 de setembro de 2009.

"Superado tal ponto, passemos ao exame do art. 56, § 2º, da Lei nº 9.279/1996: "Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo, da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. § 1º (...) § 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios." Evidencia-se, pois, que a suspensão dos efeitos da patente pode ser determinada liminarmente pelo Juiz, nos autos da própria ação de nulidade, assumindo, portanto, a forma de uma antecipação dos efeitos da tutela, tornando desnecessária a interposição de medida cautelar, seja preventiva seja incidental, e atendendo, assim, ao princípio da economia processual. Com efeito, o provimento de que trata o art. 56, § 2º, da Lei nº 9.279/96 mais se aproxima do instituto da antecipação dos efeitos da tutela do que da cautelar, eis que o pedido liminar de suspensão dos efeitos da patente se assemelha à sua declaração de nulidade, provimento final pretendido. A suspensão dos efeitos da patente perseguida pela apelante é, em termos de resultado prático, verdadeira antecipação de tutela, imprópria, por óbvio, na estreita via da medida cautelar incidental. A finalidade da medida cautelar é assegurar a efetividade de futura sentença favorável na ação principal, e não exaurir, ainda que parcialmente, seus efeitos, o que se torna possível tão-somente através da antecipação dos efeitos da tutela, requerida nos próprios autos da ação principal, através de simples petição. Reforçando tal

entendimento, temos, ainda, ao lado da disposição específica da LPI, o art. 273, § 7º, do CPC, in verbis: “Art. 273 (...) § 7º Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado.” Como bem salientou o membro do MPF, em seu parecer, de fls. 53/54, “Se o objetivo da cautelar é necessariamente assegurar um resultado útil na ação principal e se, no caso concreto, na própria ação principal já estão dispostos os instrumentos (quer por força da regência peculiar, quer por ditame da lei processual) para viabilizar a formulação do pleito, a medida cautelar avulta rebarbativa, senão desnecessária.” TRF2, AC 20025101530004-9, 2a. Turma Especializada, Voto Vencido do Des. Liliane Roriz, 26 de abril de 2006.

Colecionaram-se acima todos os precedentes de que se tem conhecimento sobre a matéria.