

A CONSTRUÇÃO DAS TÉCNICAS PROCESSUAIS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CONSTRUCTION OF TECHNIQUES OF PROCEDURE FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

Alexandre Reis Siqueira Freire¹
Marcello Soares Castro²

RESUMO:

O direito processual civil brasileiro foi utilizado neste estudo para demonstrar a trajetória jurisprudencial percorrida pelas técnicas processuais no intuito de conferir efetiva proteção aos direitos de propriedade industrial. Refletindo sobre conceitos como estabilidade e flexibilidade interpretativa, pauta de conduta, ambiente decisional, buscamos demonstrar como ocorreu a evolução do manejo das técnicas processuais, por intérpretes e aplicadores do direito, quando os direitos decorrentes de patentes e registros de desenhos industriais e marcas encontravam-se me júzo. Concomitante à trajetória jurisprudencial, demonstramos os avanços e retrocessos da doutrina e legislação sobre o tema, com o cuidado de apontar os respectivos momentos de virada interpretativa e estabilidade da jurisprudencial, destacando os efeitos positivos e negativos destes fenômenos. Por fim, indicamos o atual estado da arte de aplicação das técnicas processuais de proteção dos direitos de propriedade industrial.

PALAVRAS-CHAVE: técnicas processuais; direitos de propriedade industrial; estabilidade; flexibilidade; pauta de conduta; ambiente decisional.

ABSTRACT:

The Brazilian civil procedure was used in this study to demonstrate the jurisprudential trajectory by procedural techniques in order to provide effective protection of industrial property rights. Reflecting on concepts such as stability and flexibility interpretive, pattern conduct, decisional environment, we demonstrate how evolution occurred in the management of procedural techniques for interpreters and enforcers of the law, when the rights of patents and registrations of trademarks and industrial designs found-if in judgment. Concomitant with the jurisprudential trajectory, we demonstrate the advances and retreats of the doctrine and legislation on the subject, with a careful to point their turning points and stability of interpretive jurisprudence, highlighting the positive and negative effects of these phenomena. Finally, we indicate the current state of the art of application of procedural techniques for the protection of industrial property rights.

KEYWORDS: procedural techniques; industrial property rights; stability; flexibility; pattern conduct; decisional environment.

¹ Doutorando em Direito pela PUC-SP. Mestre em Direito pela UFPR. Research Fellow na Columbia University. Professor do Curso de Direito da UFMA. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP e do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito – CONPEDI.

² Mestrando em Direito pela PUC-SP. Professor Assistente na graduação do Curso de Direito da PUC-SP. Professor da Especialização em Direito Processual Civil da PUC-SP (COGEAE). Membro do Núcleo de Direito Processual Civil da PUC-SP. Membro do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito – CONPEDI e da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI. Bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

1 INTRODUÇÃO

As breves linhas que se seguem objetivam demonstrar a *trajetória jurisprudencial brasileira* da utilização das *técnicas processuais* para a *proteção dos direitos de propriedade industrial*.

Para tanto, não realizaremos a leitura de somente uma decisão. A partir da análise crítica de um extenso portfólio jurisprudencial, buscamos verificar se as decisões judiciais têm examinado e aplicado corretamente as técnicas processuais quando os direitos de propriedade industrial figuram em juízo.

O escol deste trabalho, portanto, é o *exame do curso percorrido pela jurisprudência no que se refere o manejo de diversas técnicas processuais com o intuito de proteger os direitos atinentes às patentes, desenhos industriais e marcas*.

Para tanto, mesmo reconhecendo o papel paradigmático que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal desempenham frente ao Poder Judiciário e à sociedade brasileira, serão objeto da análise neste ensaio somente decisões de Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais.

Buscamos verificar se a *flexibilidade* e a *estabilidade* interpretativa jurisprudencial constituíram-se fenômenos neste *ambiente decisional* de proteção dos direitos de propriedade industrial e de manejo das técnicas processuais audazes de concretizar esta proteção; aliado a isto, identificamos as *pautas de condutas* apresentadas em cada um desses momentos da respectiva trajetória jurisprudencial.³

Inicialmente, trabalharemos as ideias de *flexibilidade*, *estabilidade*, *pauta de conduta* e *ambiente decisional*, e como tais elementos são importantes para uma análise jurisprudencial.

Posteriormente, reservamos a análise da referida *trajetória jurisprudencial*, assim como as trajetórias doutrinária e legislativa paralelas, no que se refere a tutela jurisdicional e a

³ Como evidenciaremos, em alguns momentos, existiram dúvidas sobre qual técnica processual o ordenamento jurídico brasileiro disponibilizara para tutelar, em âmbito jurisdicional, aqueles direitos; nestas ocasiões, os intérpretes e operadores do direito debatiam sobre qual técnica utilizar e como conforma-la à exigências do direito material: *isto é o que designamos como adaptabilidade interpretativa*. Noutros momentos, após este lapso temporal de dúvidas, debates e reflexões, ocorria um período de certeza sobre qual técnica processual correta a ser aplicada; neste tempo, os intérpretes e operadores do direito manejavam as técnicas já apontadas como adequadas àquele direito material, pois doutrina e jurisprudência conformavam entendimentos e apresentavam uma pauta de conduta para aquele determinado fim: *este fenômeno é o apontamos como estabilidade interpretativa*. Identificaremos, ainda, o movimento legislativo paralelo, com o intuito de perceber qual o espaço disponível aos contributos das construções doutrinárias e jurisprudenciais ao processo de produção legislativa, assinalando em que momentos o legislador observou adequadamente, ou não, os debates e apresentou transformações legislativas processuais condizentes à exigências dos direitos materiais, ou não. Insta destacar que quando trabalhamos a ideia de *flexibilidade* e *estabilidade* “interpretativas”, este termo abrange tanto o papel da doutrina – no estudo das técnicas processuais –, quanto da jurisprudência – na aplicação das técnicas processuais ao caso concreto.

proteção dos direitos de propriedade industrial; os resultados desta análise nos permitiu *identificar os momentos de flexibilidade e estabilidade interpretativas* quanto a utilização de determinadas técnicas processuais.

Por fim, apontaremos qual *o atual estado da arte de aplicabilidade das técnicas processuais para a proteção dos direitos de propriedade industrial*.

2 ELEMENTOS PARA A ANÁLISE DE UMA TRAJETÓRIA JURISPRUDENCIAL

2.1 A importância da jurisprudência como sensor das transformações sociais

Como escreveu Friedrich Müller, “o *caso jurídico* concreto é tão importante, é tão co-fundador da norma jurídica como a prática é da teoria.” (2012, p. 272).

Partindo desta esclarecedora ideia é irrefutável a conclusão de que a jurisprudência desempenha missão fundamental na construção da norma jurídica, na constituição de direitos.

Analisar a trajetória jurisprudencial sobre determinado tema tem se mostrado ferramenta bem útil para detectarmos não somente como juízes e tribunais têm decidido, mas como a flexibilidade/estabilidade decisional pode erigir direitos.

Portanto, é a jurisprudência um dos sensores mais próximos e capazes de captar a realidade social, detectando transformações do pensamento social, assim como viradas de paradigmas do pensamento científico, o que permite uma melhor compreensão do interprete do direito sobre o caso jurídico e a norma jurídica.

A constante transformação da sociedade ocasiona o surgimento de outras relações entre sujeitos, assim como situações conflituosas, às quais os *paradigmas pretéritos* não são mais capazes de reger e solucionar. Se essas concepções não são mais suficientes, *paradigmas presentes* surgem com o objetivo de serem condizentes à realidade social, econômica e política vigentes. Isto não exclui a possibilidade de que, por ocasião de vindouras transformações, *paradigmas futuros* existirão e que devemos ser sensíveis e atentos a estes fenômenos.

Isto é perceptível quando verificamos as trajetórias das variadas escolas do direito processual civil, desde aquelas filiadas ao *sincretismo*, passando-se pelas que encampam o *autonomismo*, até às atualmente existentes, que adotam a ideia de *efetividade processual*, com vistas nas *garantias constitucionais do processo e proteção dos direitos fundamentais*; estas

últimas adotando como eixo metodológico e interpretativo a *tutela jurisdicional e modelo constitucional do processo*, ou *processo civil constitucional*.⁴

Nestes momentos, os paradigmas sociais, econômicos e políticos exerceram efeitos diretos nas escolas do direito processual civil, que refletiram os valores fundamentais de um tempo.⁵

Evidenciar os fenômenos da *virada de paradigmas* e de outras *transformações sociais*, por meio de uma leitura jurisprudencial, permite construir teoria e prática mais sensíveis à realidade social.⁶

Parece-nos ser esta uma característica que passa a compor o direito processual civil contemporâneo, e por isso que afirmamos que a análise da trajetória jurisprudencial – análise da trajetória de interpretação do direito caso a caso – é ferramenta de importância para a teoria e a prática pensadas pelo processualista civil.

Sabendo que a jurisprudência é um dos captadores mais sensíveis das transformações sociais, é relevante examinar o papel desempenhado por essa na constituição e proteção de direitos.

2.2 Tendências contemporâneas e a importância da flexibilidade e estabilidade da jurisprudência

Contemporaneamente, é o *modelo constitucional do direito processual civil* o eixo metodológico e interpretativo que matem o sistema de normas processuais harmônico, unificado, pronto para ser aplicado e reger o método institucional de solução de conflitos e pacificação social.⁷

⁴ Leciona Cassio Scarpinella Bueno que duas foram as fases mais características do estudo científico do direito processual civil: a *sincrética* e a *autonômica*; e ambas dispuseram fundamentais contributos para a constituição da atual fase da ciência do direito processual (BUENO, 2010. p. 72 e 73).

⁵ Hodiernamente existe um *movimento de acesso à justiça e de constitucionalização do processo*. Buscou-se superar três obstáculos: o *econômico*, o *organizacional* e o *processual* – o econômico, relacionado ao direito amplo acesso à justiça, caracterizou-se por garantir àqueles desfavorecidos economicamente a possibilidade de buscar em juízo a proteção de seus direitos; o organizacional, relacionado à proteção dos direitos difusos e coletivos, esquecidos em codificações de caráter eminentemente individualista; e o processual, relacionado à efetividade e racionalidade das técnicas processuais, noutras palavras, *ao direito a uma tutela jurisdicional efetiva* (BEDAQUE, 2010, p. 24).

⁶ Isto porque, como bem indica Georges Abboud, “a função básica da jurisprudência é interpretação e concretização do próprio direito. Assim, a jurisprudência teria quatro funções primordiais em relação à lei, que seriam: explicativa, supletiva, diferencial e renovadora.” (ABBOUD, 2012, p. 504).

504

⁷ A harmonia e a ideia de unicidade em um sistema de normas passaram ser verificadas não pela existência de codificações, pois as constantes reformas, leis extravagantes, e outros textos, ocasionaram uma suposta fragmentação do sistema jurídico; para conferir harmonia e unicidade ao sistema adotou-se outro elemento, um eixo metodológico e interpretativo capaz de estruturar toda a “pluralidade” normativa: o modelo constitucional.

As ideias de harmonia e unicidade em um sistema jurídico originariamente de *civil law*, como é o caso do sistema jurídico brasileiro⁸, passaram ser verificadas não somente pela existência de codificações, pois as constantes reformas, leis extravagantes e outros textos normativos, ocasionaram uma suposta fragmentação do sistema jurídico.

Almejando conferir harmonia e unicidade ao sistema, adotou-se outro elemento, um eixo metodológico e interpretativo capaz de estruturar toda esta “*pluralidade normativa*”: o *modelo constitucional*.⁹

Analisando a constitucionalização do direito e o atuar de juízes e tribunais, Arruda Alvim destaca a importância da jurisprudência no contexto brasileiro atual:

Entre outros aspectos, a função jurisdicional é ampliada para comportar a análise do alcance e significados dos conceitos jurídicos interminados, a efetivação das normas constitucionais, bem como o controle da validade e eficácia das normas jurídicas em geral. Admite-se uma abrangência cada vez maior na atuação dos juízes e tribunais na aplicação do direito, de tal modo que o estudo da jurisprudência passa a merecer especial atenção” (2012, p. 681 e 682).

Neste modelo, *direito e realidade* devem ser capturados juntos, sob pena de que as normas processuais não produzam os efeitos esperados pois foram pensadas alheias à realidade social na qual são aplicadas. Direito e realidade não podem mais figurar como elementos opostos, mas atuar conjuntamente “como elementos da ação jurídica, sintetizáveis no trabalho jurídico efetivo de caso para caso – na forma da norma jurídica produzida.” (MÜLLER, 2012, p. 270).

E se a norma jurídica é construída em cada caso – e de caso por caso como ocorre na jurisprudência –, destaca-se ainda mais a importância da função desempenhada pelos juízes e tribunais na elaboração de um portfólio jurisprudencial que seja adaptável e estável.

Teresa Arruda Alvim Wambier (2009), destacando as características dos sistemas de *civil law*, depreende a importância da *estabilidade e adaptabilidade* como objetivo do direito. Como afirma a autora supracitada, estes sistemas fundamentam-se na legislação

⁸ Como nos propusemos a escrever este estudo tendo em vista a experiência brasileira achamos por bem, sempre que possível, nos referirmos ao sistema jurídico brasileiro em si, e não simplesmente, e de forma genérica, a sistemas de *civil law*, por dois motivos: primeiro, a distinção entre sistema de *civil law* e *common law* é instrumento bem empregado quando se pretende fazer uma reflexão em direito comparado pois a análise de um sistema jurídico especificamente comporta inúmeras variáveis que aqueles conceitos não são capazes de abranger; segundo, o sistema jurídico brasileiro pode ser indicado como de origem *civil law*, pois atualmente este também comporta características dos ditos sistemas *common law*. Portanto, sempre que possível, quando nos referirmos ao sistema jurídico brasileiro, estaremos tratando de um sistema que tem suas origens comuns às origens de *civil law*, mas que passa a deter também características dos aludidos sistemas de *common law*.

⁹ É este *modelo constitucional do direito processual civil* que, como explica Cassio Scarpinella Bueno, apresenta os *princípios constitucionais do processo civil*, os *procedimentos jurisdicionalmente diferenciados*, a *organização judiciária* e as *funções essenciais à Justiça*, que deve ser adotado como o elemento essencial para o exercício da tutela jurisdicional e a estruturação do método institucional de solução de conflitos: o processo. (BUENO, 2010, p. 124 – 279)

escrita, afastando-se relativamente o caráter vinculante dos precedentes. Regido pelo princípio da legalidade, os juízes deveriam decidir os casos de acordo com a lei escrita.

Contudo, se por um lado preza-se pela rigidez, exigindo-se a observância da lei escrita, por outro flexibiliza-se o sistema na medida em que se insere no ordenamento a adoção de conceitos vagos, cláusulas gerais e princípios jurídicos como fontes para decidir¹⁰. Estas três modalidades de *poros* existentes no rígido sistema *civil law* o tornam permeável, pois “permitem ao juiz (*rectius*, ao Judiciário) adaptar o direito a mudanças e também às peculiaridades dos casos concretos.” (WAMBIER, 2009. p. 139).¹¹

Esta adaptação permite ao juiz ampliar seu raio cognitivo e decisório, não se restringindo apenas à aplicação da lei escrita. Todavia, a adaptabilidade, quando aproveitada sem a utilização de critérios objetivos, acarreta instabilidade e insegurança ao jurisdicionado, efeito contrário do esperado. Esta é a advertência feita por Teresa Arruda Alvim Wambier, subscreve-se:

A rigidez que poderia se esperar encontrar nos sistemas de *civil law*, como uma de suas principais características, tem um contrapeso, que pode gerar um imenso desequilíbrio (como ocorre no Brasil): juízes podem decidir de acordo com suas próprias opiniões a respeito do sentido da lei (2009, p. 137).

Doutro lado, exige-se uma *estabilidade* para o sistema de *civil law*, pois a flexibilização da rigidez do texto normativo, por meio da adaptação do direito ao caso concreto, nada tem de correspondente a ausência de critérios objetivos ao decidir.

O juiz em sistemas de origem *civil law*, ao decidir, deve levar em consideração a lei escrita, e ainda os conceitos vagos, as cláusulas gerais e os princípios jurídicos. Aliado a

¹⁰ Contudo, deve-se lembrar que ao legislador incumbe o árduo empreendimento de elaboração normativa, e nem sempre o legislador contemporâneo é capaz de prospectar uma situação vindoura e, com isto, legislar para o futuro. Em tempos presentes, em que as transformações ocorrerem em notável velocidade, é missão de todos aqueles responsáveis pela proteção dos direitos, estarem sensíveis às exigências da sociedade. Medina e Wambier identificaram que o legislador tem se preocupado com essa complexidade fenomenológica, pois: “o mesmo se preocupa em elaborar normas que explicitem os objetivos do sistema jurídico, não mais se limitando a reger condutas. Vê-se, com isso, o surgimento de normas jurídicas *ainda mais gerais*, que trazem em seu bojo noções de conteúdo variável (de conceito vago ou indeterminado), a fim de possibilitar, ao órgão jurisdicional, aplicar a norma jurídica levando em conta as *peculiaridades de cada caso*, particularidades estas insuscetíveis de serem minuciosamente reguladas pelo legislador. [...] Na medida em que o ordenamento jurídico se apresenta permeado de normas pouco precisas e vagas, como são as cláusulas gerais e os princípios, torna-se ainda mais importante o processo, já que é deste espaço que se dará a criação da solução jurídica precisa, ajustada à peculiaridades da controvérsia.” Nesta perspectiva, aqueles personagens do processo (partes e órgão jurisdicional) adquirem *status* ativo no método, colaborando todos na propositura da solução jurídica. MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. *Parte Geral do Processo do Conhecimento*. Processo Civil Moderno. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 34 – 37).

¹¹ Como afirma Teresa Arruda Alvim Wambier (2009), a adaptabilidade (aplicação de conceitos vagos, cláusulas gerais e princípios jurídicos) permite ao órgão jurisdicional adequar, conformar o direito aplicado à situação conflituosa existente. Nesta perspectiva, flexibiliza-se a vinculatividade da lei neste sistema, permeabilizando sua rigidez.

isto, exige-se que o Poder Judiciário garanta segurança jurídica às partes, o que ocorre somente quando existe o respeito aos precedentes, em destaque quando existe jurisprudência estabilizada. Veja-se:

a jurisprudência dominante, mesmo nos países de *civil law*, é fonte do direito e ao mesmo tempo *é o próprio direito*. Esta concepção encontra apoio na visão do direito como sendo um sistema autopoietico. [...] o direito nasce de si mesmo. Nascendo de si mesmo, não deveria ser sempre o mesmo? Não, porque o direito tem poros, por meio do qual a realidade social pode penetrar (WAMBIER, 2009, p. 138).

Portanto, a *estabilidade* dos sistemas de *civil law* não deve ser compreendida apenas através de sua suposta rigidez ou da vinculatividade à lei escrita, e sim sob a ótica da utilização de critérios objetivos ao se decidir e do respeito à jurisprudência – assim como o seu adequado estudo.

A *adaptabilidade* nos sistemas de origem *civil law* permite que o juiz realize uma melhor conformação do direito ao caso concreto, pois o juiz, no exercício de sua atividade, e as partes, agindo ativamente no processo tendo em vista o contraditório, utilizarão todos aqueles “instrumentos” indicados para a construção da melhor solução possível.¹²

Já a *estabilidade* é exigida para garantir o tratamento igualitário dos jurisdicionados, e quanto ao ambiente decisional em análise, para se saber qual é a técnica processual adequada aos direitos de propriedade industrial.

Esta *estabilidade* é um elemento necessário para equilibrar a *equação* desenvolvida juntamente com a adaptabilidade. Isso porque, se por um lado se flexibiliza a rigidez do sistema ampliando as possibilidades cognitivas e decisórias do juiz, por outro se confere constância a estes atos cognitivos e decisórios. Somente com esta harmonia pode-se afirmar que o sistema de *civil law* está cumprindo sua finalidade conferindo a apropriada tutela dos direitos.

Falamos em *adaptabilidade* como elemento de flexibilização da rigidez de alguns sistemas jurídicos, por meio da inserção de princípios, conceitos vagos e interminados. Aludimos, ainda, que faz-se necessária a *estabilidade*. Esta estabilidade pode ser buscada tanto *pela rigidez do texto normativo*, quanto pela *uniformização da jurisprudência* sobre a interpretação de determinado texto normativo.

Contudo, a *flexibilização* não ocorre somente por meio da adaptabilidade que utiliza princípios, conceitos vagos e interminados, mas também pela própria *flexibilização da*

¹² Sustenta Teresa Arruda Alvim Wambier que “embora isto seja extremamente polêmico, manifestamos nossa opinião no sentido de que há uma decisão *melhor* para cada caso. Se assim não fosse, o próprio juiz não se sentiria estimulado a buscá-la.” (WAMBIER, 2009, p. 143).

jurisprudência. Este deve ser um momento em que juízes e tribunais entendam que, ocorridas transformações sociais e virada de paradigmas, exige-se que uma jurisprudência uniformizada, dominante, estável seja flexibilizada – afastando a aplicação daquela em determinado caso, imprimindo interpretação que supere aquela jurisprudência, ou utilizando outros mecanismos de flexibilização.

Mas frisamos, a flexibilização jurisprudência é um fenômeno que deve ocorrer somente se o contexto de sua aplicação exigir, pois a sua ocorrência excessiva causa séria insegurança jurídica. Por isso a necessidade do respeito à jurisprudência, principalmente quando estabilizada; e também, por isso, a importância de se estudar a *trajetória jurisprudencial* sobre determinado tema.

Esclarecidos estes elementos, nos tópicos seguintes passaremos a analisar especificamente a *flexibilidade e estabilidade jurisprudencial*.

2.3 Ambientes decisórios: limites e possibilidades da flexibilidade e estabilidade interpretativa

A terminologia *ambiente decisório* refere-se às áreas do direito e a todo o contexto objeto de debate em uma decisão sobre o qual se busca resolver um conflito.¹³

Analisando observação feita por Norman Marsh, sobre o estabelecimento de critérios identificadores de contextos (*ambientes decisórios*) que exigem flexibilidade ou estabilidade interpretativa, Teresa Arruda Alvim Wambier afirma que:

há campos em que é desejável abrir-se mão da flexibilidade, a favor da segurança, da previsibilidade; e outros, em que delicadas questões sociais estão envolvidas, em que é conveniente dar-se ao juiz certa margem de flexibilidade para decidir, em detrimento dos valores segurança e previsibilidade (2012, p. 53).

¹³ Teresa Arruda Alvim Wambier, apresenta bem a ideia de *ambientes decisórios*, e como este elemento é importante para compreender porque em algumas áreas do direito a estabilidade é fundamental para a constituição de uma interpretação que garanta a proteção de determinados direitos, e porque noutras áreas a flexibilidade é essencial para a boa conformação da interpretação normativa ao contexto em que é aplicada. Afirma que “o ambiente decisório seria a área do direito material ou substancial, com seus princípios e regras, em que o conflito deve ser resolvido.” (WAMBIER, 2012, p. 53). Nos arriscamos a acrescentar dois tópicos a esta definição, com o intuito de colaborar a esta interessante ideia que de ambientes decisórios: (i) não somente a área do direito material ou substancial, mas também a área do direito processual deve ser identificado como ambiente decisório, pois não podemos esquecer que várias vezes, juízes e tribunais, ocupam-se em decidir sobre questões eminentemente processuais ou que giram em torno de questões processuais, pois não se pode olvidar que é por meio do processo que, muitas das vezes, os direitos subjetivos são realizados; (ii) não somente a área do direito, mas todo o contexto no qual o conflito ocorre, deve ser elemento que compõe determinado ambiente decisório. Assim, aproveitando a ideia sustentada pela professora Teresa Arruda Alvim Wambier, poderíamos afirmar que o ambiente decisório seria a área do direito (contexto jurídico), com seus princípios e regras, assim como o contexto social, econômico, político, em que o conflito deve ser resolvido.

Como indicamos, este ensaio objetiva analisar a trajetória jurisprudencial sobre as *técnicas processuais para a proteção dos direitos de propriedade industrial*. Assim, temos como ambiente decisional os elementos atinentes aos *direitos de propriedade industrial* e o *direito processual civil*.

Aqui, vale deixar evidente nosso entendimento de que, por se tratar de um debate sobre as *técnicas processuais* disponíveis para a proteção de determinado direito, a *estabilização* é uma característica importantíssima.

Existem alguns ambientes decisoriais mais permissivos a uma *flexibilidade interpretativa*, pois o debate nestes perímetros giram em torno de questões eminentemente de fato: como é o caso do direito de propriedade industrial. Esta flexibilidade, decorrente da adaptabilidade, é um fenômeno saudável nestes casos.

Contudo, quando o objeto de discussão é a técnica processual a ser manejada – aplicabilidade, eficácia, imperatividade etc. – um momento de flexibilização interpretativa jurisprudencial também é saudável, mas deve logo ser seguido de um momento concreto de estabilidade.

Se o direito processual deve ser entendido como instrumento de concretização do direito material, os operadores e interpretes do direito devem saber exatamente qual a *pauta de conduta processual* a ser adotada para agir em juízo e proteger o direito.

Reitera-se: quando o debate gira em torno de técnicas processuais, o momento de flexibilização é indubitavelmente essencial, mas deve o ser de forma a não acarretar a insegurança jurídica da dúvida sobre “*qual a técnica deve-se ser utilizada*”.

A *flexibilização interpretativa jurisprudencial* deve ser concretizada, e logo em seguida deverá também ser concretizada a *estabilização interpretativa jurisprudencial*.

Isto é fundamental para que *a pauta de conduta seja apresentada e o jurisdicionado saiba exatamente quais as normas regentes do processo, sabendo qual a técnica processual adequadamente utilizável para proteger os direitos decorrentes das patentes, desenhos industriais ou marcas*.

2.4 Pauta de conduta: liberdade de decidir e racionalidade de um sistema jurídico

A *pauta de conduta* é uma das formas de compatibilização interpretativa, pois apresenta igual interpretação, igual solução a conflitos quando identificados ambientes decisoriais iguais.

É inadmissível que a “*liberdade de decidir*” seja encarada somente como poder juiz, sem que seja adotada uma conduta responsável por esses ao utilizá-la.

Como sustenta a professora Teresa Arruda Alvim Wambier, “aceitar, de forma ilimitada, que o juiz tem liberdade para decidir de acordo com sua própria convicção, *acaba por equivaler a que haja várias pautas de conduta diferentes (e incompatíveis) para os jurisdicionados.*” (2009. p. 144).

Por isso que afirmamos que, no caso da interpretação de normas processuais civis, a existência de uma flexibilização jurisprudencial que acarrete a existência de várias e incompatíveis pautas de condutas, não produz efeitos positivos no processo e ao jurisdicionado.

Neste ambiente decisional, mesmo sendo permitida certa flexibilidade, esta deve ser comedida, pois é fundamental se saber qual a técnica processual a ser aplicada, e essa certeza decorre de uma jurisprudência verdadeiramente dominante¹⁴, estável que apresente uma *pauta de conduta*.

Teresa Arruda Alvim Wambier (2009) completa seu raciocínio frisando a existência de um paradoxo que envolve a suposta racionalidade de um sistema de *civil law* destinada a conter abusos e a interpretação flexibilizada e irrestrita para cada caso. É uma incongruência do sistema solucionar controvérsias repetidas ou semelhantes de formas diferentes ou diametralmente conflitantes.¹⁵

A instabilidade jurisprudencial não produz qualquer efeito saudável ao sistema jurídico, ao Poder Judiciário com instituição, tampouco ao jurisdicionado. No entendimento da autora supracitada:

A dispersão da jurisprudência, fruto de diversas causas, é realmente um paradoxo, na exata medida em que os sistemas de *civil law* foram concebidos por um ato racional especificamente destinado a conter abusos. Foram estruturados e moldados para gerar segurança, previsibilidade e respeitar a igualdade. Ora, de que adianta ter-se uma só lei com diversas interpretações possíveis? Tantas pautas de conduta haverá, quantas forem estas interpretações. É como, repetimos, se houvesse *várias leis* disciplinando a mesma matéria (WAMBIER, 2009, p. 146).

¹⁴ Sobre a identificação de jurisprudência verdadeiramente dominante, Luiz Rodrigues Wambier afirma que: “Não se coaduna com a seriedade do serviço jurisdicional e suas imprescindibilidade para o vigor democrático, que a sociedade que imprimir ao Brasil, a circunstância de existirem decisões tomadas com bases falsa, como se jurisprudência dominante se tratasse. Há que se construir uma base sólida, confiável, para que a sociedade possa entender a legitimidade das decisões dos Tribunais (inclusive locais) nesse ou naquele sentido.” (WAMBIER, 2000, p. 86)

¹⁵ Tratando de forma crítica a questão da adequada análise da constitucionalização do sistema processual, a importância do atuar de juízes e tribunais e a padronização decisória, Dierle Nunes conclui que “Vivemos um altíssimo grau de complexidade da sociedade e do Direito, de modo que as soluções utilitaristas e neoliberais de geração de números (a qualquer custo) vão sempre esbarrar no modelo constitucional de processo e em nosso paradigma democrático de direito, que clama por soluções com eficiência qualitativa e que busquem a percepção panorâmica do fenômeno da litigância no Brasil.” (NUNES, 2012, p. 276)

Esclarecidos estes elementos, passa-se à análise da *trajetória jurisprudencial* acerca da utilização das *técnicas processuais para a proteção dos direitos de propriedade industrial*.

3 TRAJETÓRIA DAS TÉCNICAS PROCESSUAIS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A sociedade contemporânea surge em meio a diversas transformações econômicas, políticas e culturais.

As transformações, céleres, amplas e profundas ensejaram o surgimento de novos cenários, novos personagens, e novas relações sociais. Esta complexidade exigiu não só respostas aos conflitos sociais, ou o reconhecimento de direitos diferenciados, como os atinentes às patentes, desenhos industriais e marcas, mas também a reflexão sobre os paradigmas do direito processual civil e a disposição de técnicas processuais vocacionadas a conferir efetividade ao processo.

Propondo soluções a estes problemas, o Direito adaptou seus acordos às novas situações apresentadas. Esta sensibilidade é característica necessária para perceber que a cada nova nota, surgem outras exigências, devendo o processo disponibilizar quantas técnicas processuais forem necessárias para proteger o direito material.

Contudo, ressalta-se que nesta relação não é adequado supor que o direito processual desempenha função meramente acessória frente ao direito material. Isto porque a realização dos direitos materiais se concretiza, diversas vezes, por meio do processo. Como relembram Medina e Wambier, “é através do processo que se realizam os direitos subjetivos”. (2009, p. 32).

Atualmente os direitos de propriedade industrial, quando discutidos em juízo, detêm um amplo arsenal de técnicas processuais para sua proteção: *tutelas de urgência cautelares e satisfativas, tutelas autônomas contra o ilícito inibitória e de remoção, e tutelas ressarcitórias*; mas nem sempre foi assim.

No intuito de evidenciar isso, desenharemos a trajetória jurisprudencial das técnicas processuais de proteção dos direitos de propriedade industrial.

Na vigência do Código de Processo Civil de 1939, as medidas cautelares não satisfaziam plenamente o direito dos titulares, acarretando a utilização de outras técnicas, como as ações cominatórias. Estas supriam parcialmente algumas necessidades, pois possibilitavam a concessão de liminares e a incidência de multa para efetivar esse cumprimento. No mesmo momento passou-se a empregar ações negatórias e cominatórias

cumulativamente, contudo, ambas não eram dotadas de uma sumariedade suficiente para a proteção dos direitos de propriedade industrial.

Percebemos ser este um momento de flexibilização interpretativa jurisprudencial no qual se debateu qual técnica processual poderia ser manejada. A solução adotada respondeu bem às exigências dos direitos de propriedade industrial e logo alcançou certa estabilidade. Isso foi importante pois o jurisdicionado passou a adotar esta pauta de conduta processual e utilizar estas técnicas processuais.

Com o advento do Código de Processo Civil de 1973, a ausência de proteção efetiva se exacerbou, pois a sumariedade subsidiária das ações cominatórias foi extinta. Acentuou-se o ônus temporal àqueles que, sem alternativas, deveriam suportar todo o trânsito processual até alcançar o provimento final, e as multas coercitivas da cominatória restaram vinculadas ao trânsito em julgado.¹⁶

Pode-se afirmar que aquela lacuna foi provisoriamente suprida com os interditos possessórios, manobra processual que vingou por certo tempo. Posteriormente, esta técnica sofreu descrédito doutrinário e jurisprudencial, ao compreenderem que os direitos de propriedade industrial, por referenciar-se a bens imateriais, não se submetiam ao regime da posse civil sobre coisa determinada.¹⁷

Como afirma Marinoni, o uso da ação possessória para a tutela dos direitos de propriedade intelectual decorreu de uma exigência prática de se conferir, àqueles direitos, uma tutela adequada, efetiva e de caráter preventivo. Portanto, não existindo uma ação preventiva autônoma “capaz de dar tutela adequada aos direitos que não se compadecem com o ressarcimento em pecúnia, é que obrigou os tribunais a admitirem o uso da ação possessória para a proteção do direito à marca, autoral, de invento etc.” (2011, p. 71).

Neste cenário, é perceptível que o legislador não observou os debates travados sobre as técnicas processuais de proteção desses direitos diferenciados. Certo que, por outro

¹⁶ Ver a dura crítica de Luiz Fernando C. Pereira, que ressalta “no âmbito da propriedade industrial a inefetividade da medida se relevava inequívoca [...] E o pior é que boa parte da jurisprudência ainda vinculava a execução da multa ao trânsito em julgado das ações cominatórias, mesmo em casos de propriedade industrial. Para esses casos de ação cominatória em propriedade industrial não é demais afirmar que a efetividade ligava-se a uma espécie de homenagem póstuma à patente ou marca usurpada”. (PEREIRA, 2006, p. 73).

¹⁷ Salienta Luiz Fernando C. Pereira que “é lícito concluir que as possessórias não estavam a serviço da proteção à propriedade intelectual porque a construção da melhor doutrina não indicava relevante diferença entre bens corpóreos e incorpóreos. O contrário ocorria, como se viu. A doutrina – assim como parte da jurisprudência – reconhecia a dificuldade de se valer de classificação única para realidades distintas, mas noutra ponta, não reputava apropriado castrar a proteção jurisdicional efetiva que só as possessórias, à época, podiam outorgar. É inegável que todo aquele debate fundava-se na efetividade das possessórias. É dizer: a tentativa de forçar a classificação dos direitos intelectuais como direito de propriedade não se pautava efetivamente por critérios próprios da doutrina de direito civil, mas, em verdade, pela necessidade evidenciada pelo processo civil em oferecer uma proteção eficaz ao direito de marca.” (PEREIRA, 2006, p. 47).

lado, o Código de Processo Civil de 1973 disponibilizou um rol exaustivo de tutelas cautelares nominadas, muito úteis quando em juízo se debatiam direitos de propriedade industrial.

Percebendo não ser capaz de disponibilizar tantas técnicas cautelares quanto fossem necessárias ao caso concreto, o legislador infraconstitucional estabeleceu cláusulas gerais fundamentadas no poder cautelar geral e disponibilizou a técnica da medida cautelar inominada.

Neste panorama, almejando novamente apresentar uma tutela jurisdicional protetiva, passou-se a aplicar a tutela cautelar, em sua modalidade inominada, com caráter satisfativo. Esta utilização, mesmo distorcendo o caráter acautelatório da medida de urgência, apresentava como finalidade obstar imediatamente a prática de atos contrários ao direito de propriedade industrial. Entretanto, a tutela cautelar não detinha um suporte coercitivo que garantisse seu cumprimento, sua imperatividade, porquanto esta não possibilitava seu manejo cumulado com uma cominação de multa.

A solução da tutela cautelar inominada surge em resposta ao possível conflito entre o princípio da tipicidade e o princípio da efetividade processual.¹⁸ Esta via foi possível pela interpretação das normas infraconstitucionais sob a luz da Constituição Federal, que garante o exercício do Poder Judiciária nas situações em que se exista a possibilidade de dano ou lesão a direito.

Portanto, como afirma Medina, Araújo e Gajardoni, mesmo na ausência de regra processual específica para tutelar determinada situação material que exija proteção, “deverá ser admissível a tutela de urgência, já que a tutela de urgência atípica tem raiz constitucional, à qual não se sobrepõe a tipicidade formal dos procedimentos criados pelo legislador.” (2009, p. 33).

Marinoni conclui que “a ação cautelar era utilizada apenas para permitir a obtenção de liminar, o que seria impossível em sede de ação cominatória ou de ação declaratória”. Contudo, o autor supracitado adverte que, mesmo com este uso estratégico, “não se conferia à ação cautelar efetividade necessária, pois não se concebia a possibilidade de o Juiz, em sede de ação cautelar incidental à ação cominatória ou à ação cominatória, ordenar sob pena de multa.” (2011, p. 74).

¹⁸ Marinoni e Arenhart entendem que “a ação cautelar inominada é fruto da necessidade de se conferir tutela cautelar adequada ao caso concreto, constituindo ação ou forma processual capaz de suprir a insuficiência de técnica processual expressamente estabelecida”. (MARINONI; ARENHART; 2010, p. 100).

A realidade apresentou muitas outras situações e a ação cautelar inominada completava, dentro de seus limites, as lacunas do sistema processual. Assim, a exigência de uma tutela de caráter sumário e satisfativo, fundada em urgência, para corrigir os problemas ocasionados pela ausência de efetividade no procedimento ordinário, ocasionou o uso distorcido da tutela cautelar inominada para antecipar a tutela jurisdicional correlata ao direito material em perigo.

É notável o caráter de adaptabilidade da tutela de urgência inominada, que logo passou a ser utilizada para a grande maioria das situações que o Código de Processo Civil não se ocupou em apresentar técnicas processuais. Neste momento também identificamos a estabilidade nesta interpretação, neste entendimento, de manejo desta técnica processual como uma verdadeira cláusula geral protetiva.

A suposição do uso distorcido da tutela cautelar inominada decorreu do controvertido entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca do poder cautelar geral. De tal modo, ensejou-se um debate que tinha como pauta a dúvida sobre a finalidade das medidas provisionais do art. 798 do CPC, se essas referiam-se apenas às garantias processuais, ou poderiam abranger as antecipatórias de tutela do direito material.

Neste ambiente, “questionou-se largamente sobre a legitimidade ou não, no âmbito do processo cautelar, das chamadas medidas cautelares satisfatórias”. (ZAVASCKI, 2009, p. 41). A falta de um consenso doutrinário sobre esta controvérsia refletiu diretamente na jurisprudência, sempre instável na tratativa dessas questões.¹⁹

A instabilidade e a utilização distorcida da tutela cautelar com caráter antecipatório e satisfativo explicitou a necessidade de um procedimento mais efetivo, “o qual culminasse com uma sentença mandamental ou executiva *latu sensu*, bem como possibilitasse a expedição de uma ordem imediata, dotada de efetividade, para satisfazer o direito do autor.” (MACHADO, 2007, p. 122).

Este debate ocasionou a macrorreforma processual que concedeu a indubitável possibilidade de uma tutela sumária e satisfativa totalmente desvinculada da tutela cautelar. A Lei nº 8.952/1994 reformou a redação do art. 273 do Código de Processo Civil e incluiu outros dispositivos, e ainda reformou o art. 461, prevendo ainda a tutela inibitória e a tutela de remoção do ilícito, com sua respectiva possibilidade de antecipação. Eis aqui um momento

¹⁹ Teori Albino Zavascki salienta que, à época, a instabilidade dos critérios apresentados, referentes às finalidades e requisitos das tutelas cautelares e antecipatórias, refletiu-se na jurisprudência. Todavia, divergindo do posicionamento radicalmente contrário à aceitação dessas medidas antecipatórias, passou-se a permitir o manejo da ação cautelar inominada com a finalidade de urgente fruição da tutela de mérito. (ZAVASCKI, 2009, ps. 44 e 45).

que podemos indicar que o legislador observou bem os debates doutrinários e jurisprudenciais e apresentou normas condizentes à realidade.

A exposição da trajetória processual das técnicas processuais de proteção dos direitos de propriedade industrial demonstrou como ocorrem os fenômenos da flexibilização e estabilização jurisprudência, assim como os seus efeitos no atuar dos juízes e tribunais, do legislador e dos cientistas jurídicos: *em um constante diálogo que resultou no surgimento de técnicas processuais vocacionadas a proteger os direitos de propriedade industrial.*

Verificaremos, agora, o momento hodierno dessa trajetória jurisprudencial, buscando constatar se a flexibilidade/estabilidade jurisprudencial acima narrada contribuiu para a proteção dos direitos de propriedade industrial por meio do processo.

4 ATUAL LEITURA JURISPRUDENCIAL: TUTELA JURISDICIONAL E TÉCNICAS PROCESSUAIS VOCACIONADAS A PROTEGER OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Neste tópico nos ocuparemos em demonstrar qual o *atual estado da arte de aplicação de técnicas processuais para a proteção dos direitos de propriedade industrial.*

Dentre as técnicas processuais manejáveis para a proteção do direito de propriedade intelectual destacam-se: aquelas autônomas, que agem contra atos contrários ao direito, como a inibitória do ilícito e a de remoção do ilícito, podendo ser estas aplicadas conjuntamente com a ressarcitória; e aquelas interinas de urgência, de caráter assecuratório ou satisfativo, como são as cautelares e as antecipatórias.

Constatou-se que as diversas técnicas sob estudo podem ser manejadas conjuntamente, majorando o grau de efetividade e a proteção dos direitos de propriedade industrial. Portanto, demonstra-se, a utilização cumulada da tutela de remoção do ilícito, cumulada com a técnica de antecipação de tutela, auxiliada com tutela cautelar. Assim decidiu a Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar o recurso de agravo interposto pela ré:

Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais sob a alegação de contrafação (plágio) de desenhos industriais de propriedade das autoras - Tutela antecipada concedida para que a ré se abstinhasse de fabricar e ou comercializar quaisquer produtos que contivessem desenhos das autoras, determinando, ainda, a busca e apreensão dos objetos na fábrica da ré e a sua devolução às autoras, cujos patronos ficariam como fiéis depositários dos bens até o julgamento final da ação. Inconformismo da ré, ora agravante - Acolhimento - Para a concessão da tutela antecipada, é necessária a prova inequívoca a convencer da verossimilhança das alegações bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação - No caso dos autos, ausentes tais requisitos, posto que não se pode concluir, nesta fase

inicial de tramitação, quais as verdadeiras autoras dos desenhos cuja propriedade intelectual se está discutindo - Análise do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que deve ser feita cotejando-se a situação de cada uma das partes. Decisão reformada. Recurso Provido. (AG 5957384800 SP, Tribunal de Justiça de São Paulo, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Egidio Giacoia, j. 16/12/2008, p. 09/01/2009).

O agravo de instrumento interposto pela ré impugnou a decisão interlocutória que concedeu a antecipação da tutela de remoção do ilícito, que consistia na abstenção de fabricar e comercializar produtos que contivessem os desenhos das autoras, e ainda a busca e apreensão dos objetos da fábrica da ré e a sua devolução às autoras. No entanto a ré, agora agravante, demonstrou que nesta fase processual os pressupostos da antecipação de tutela não poderiam ser comprovados, fazendo-se necessária uma discussão aprofundada acerca da verdadeira autoria dos desenhos industriais em pauta, reformando-se, então, a decisão.

Analisando outra decisão, podemos aferir como os tribunais têm aplicado a técnica processual de antecipação de tutela em sede de direitos de propriedade industrial. Para a concessão da antecipação de tutela existem algumas provas que são indispensáveis, como aquelas que demonstrem a existência do direito de exclusividade, como é o caso dos documentos que evidenciam o registro junto ao INPI. Além destes, o requerente da antecipação de tutela deve demonstrar que os atos praticados pela outra parte possivelmente causaram danos irreparáveis ou de difícil reparação, caso contrário não haverá a formação do juízo de verossimilhança. Igualmente entendeu a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em julgado cujo Relator foi a Desembargadora Liege Puricelli Pires:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DESENHO INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRAFAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM OBSTANDO A AGRAVANTE DE COMERCIALIZAR E EXPOR À VENDA SEUS PRODUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DESCABIMENTO. MERO PEDIDO DE DEPÓSITO, DESPROVIDO DE EFETIVO REGISTRO. INDÍCIOS DE QUE A RECORRENTE JÁ COMERCIALIZAVA SEUS PRODUTOS ANTES DA DATA DO DEPÓSITO NO INPI. VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO E RISCO DE LESÃO IRREPARÁVEL NÃO CARACTERIZADOS. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. *I. Para a concessão de tutela inibitória de urgência, com base na proteção de propriedade industrial, concernente na proibição de uma concorrente sua seja proibida de comercializar os seus produtos, é necessário a prova de que o requerente é detentor de registro do desenho industrial junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI. Não basta para tanto o mero depósito do pedido de registro, ao menos para fins de medida antecipatória de tutela. Inteligência do art. 109, caput, da Lei nº 9.279/96. II. Com mais razão ainda se mostra incabível a tutela inibitória de urgência quando os elementos trazidos aos autos indicam que a demandada, ora agravante, já comercializava produtos similares aos da demandante agravada muito antes da data do depósito, com o que aplicável, inclusive, o permissivo do art. 110 da Lei nº 9.279/96. III. Ausentes os pressupostos da verossimilhança do*

direito invocado e do risco de lesão irreparável, impõe-se a revogação da medida antecipatória deferida na origem. Agravo de Instrumento Provido. (Agravo de Instrumento Nº 70029477429, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 13/08/2009).

Ainda quanto à questão prova inequívoca e verossimilhança, é fundamental que o arsenal probatório seja convincente tanto da existência do direito do requerente, como da necessidade de medida urgente protetiva o direito de propriedade industrial.

Se, mesmo apresentando diversas provas e fundamentos para a concessão da antecipação de tutela, o juiz entender serem imprescindíveis outras provas, ou ainda o contraditório, deverá fazê-lo, o que não impede que a decisão de interlocutória seja proferida desde logo, isto após ouvida a outra parte.

Por se tratar de tutela diferenciada aplicada a direitos visivelmente especialíssimos, os limites da antecipação de tutela variam com a necessidade apresentada no caso concreto, mas sempre tendo em vista a possibilidade e emergência na proteção dos direitos de propriedade industrial. Assim ementou-se em julgado sob a relatoria da Desembargadora Judith dos Santos Mottecy, na Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA ESPECÍFICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRECEITO COMINATÓRIO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS À TUTELA INIBITÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO NA DEMANDA. Ao caso sub specie jurisdictionis impende a manutenção do status quo, tendo em vista a incompatibilidade entre a cognição sumária e a extrema complexidade técnica (além da magnitude) da causa, cuja controvérsia transcende aquela relatada no presente processo. Os elementos informativos dos autos, decorrentes dos argumentos e provas dos litigantes, não justificam uma litisregulação que acarrete rupturas na ordem estabelecida faticamente, mormente em se tratando de lide envolvente de toda uma cadeia mercantil-mercadológica de diversos setores da economia, que ultrapassa a relação existente entre as partes. A teleologia da jurisdição de urgência está em salvaguardar o direito provável em detrimento do direito improvável, restando ausente a plausibilidade prima facie do direito invocado na demanda - inexistência de preponderância de verossimilhança e, por conseguinte, não se mostram preenchidos os pressupostos da tutela inibitória. Necessidade de perfectibilização do contraditório na ação. Recurso Improvido. (Agravo de Instrumento Nº 70022918601, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 10/04/2008).

Além da utilização de técnicas processuais pautadas na urgência, como as cautelares e as antecipações de tutela, quando os direitos de propriedade industrial encontram-se em situação de lesão ou ameaça de lesão, estas também são possível de serem manejadas se

o que se discute é a nulidade de determinada patente ou registro de desenho industrial ou marca junto ao INPI.

Podemos afirmar que a utilização de antecipação de tutela em ações de nulidade de direitos de propriedade industrial é questão ainda bem controvertida, mas que é enfrentada com autoridade por diversos juízos atualmente. O assentimento da utilização desta técnica para conferir efeito suspensivo aos direitos atinente às patentes, desenhos industriais e marcas pode ser aferido em diversos julgados, como este sob a relatoria do Juiz Teori Albino Zavaski, da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA. AÇÃO DE NULIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. LEI 9.279, DE 1996. 1. O uso da mesma marca por duas empresas concorrentes acarreta não apenas prejuízos àquela que seja legítima titular do direito de propriedade industrial, como também aos consumidores, que ficam sujeitos à natural e inevitável confusão decorrente da identidade de marca para atividades comerciais semelhantes desenvolvidas na mesma região por pessoas jurídicas distintas. 2. É cabível, em situações dessa natureza, a outorga de tutela jurisdicional, ainda que provisoriamente, em favor daquela demandante cuja posição jurídica guardar grau mais elevado de verossimilhança. Trata-se de providência cabível genericamente no procedimento comum (CPC, art. 273) e que tem igualmente previsão específica para a proteção do direito de propriedade industrial, inclusive nas ações de nulidade de registro de marca (Lei n.9.279, de 1996, art. 173, parágrafo único). 3. No caso, é a autora quem ostenta posição jurídica mais verossímil. A expressão "via porto" integra a sua denominação social (Via Porto Veículos Ltda.). Razão pela qual, à primeira vista, não pode ser registrada como marca por outra pessoa, ainda mais por empresa concorrente, conforme prevê o artigo 124, V, da Lei 9.279, de 1996. (TRF4, AG 2000.04.01.102408-2, Terceira Turma, Relator Teori Albino Zavascki, DJ 20/06/2001).

Nota-se como foi precisamente indicados a verossimilhança e a prova inequívoca, o que possibilitou a aplicação do art. 173, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial, ensejando a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca em debate, posto que foram atendidos os requisitos processuais da antecipação de tutela. Julgou na mesma linha de raciocínio a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, sob a relatoria do Juiz Edgard Antônio Lippmann Júnior, mantendo a decisão interlocutória que concedeu a antecipação de tutela, objeto de agravo de instrumento, em ação de nulidade de desenho industrial, com abaixo destacado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE NOVIDADE. ART 97 DA LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996 - Os requisitos à concessão da antecipação de tutela pleiteada são expressos em lei, com o que, estando presentes, a decisão guerreada é de ser mantida. - O desenho industrial resta caracterizado pelo design do produto, é aquilo que se vê, ficando caracterizada a ausência de novidade se é inegável a similaridade

morfológica, independentemente de outros fatores de distinção, como material utilizado ou pequenas diferenças estruturais. - A teor do art. 97 da Lei nº 9.279/96, o desenho industrial é considerado original quando dele resultar configuração visual distintiva em relação a produtos anteriores. (TRF4, AG 2002.04.01.004744-7, Quarta Turma, Relator Edgard Antônio Lippmann Júnior, DJ 31/07/200).

Destarte, julgado no sentido de utilizar a antecipação de tutela em questões que envolvam propriedade industrial, vista a probabilidade de dano no aguardo da decisão que resolva o processo. A antecipação de tutela configura-se como eficaz, ao passo que conserva a frutuosidade do direito que posteriormente poderá ser concedido, impedindo a perda do objeto da demanda, caso estejam presentes os requisitos para a concessão. Desta forma proferiu a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sob a relatoria do Juiz Convocado Marcelo Albernaz, como abaixo transcreve-se:

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E COMERCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. MODELO DE UTILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. AGRAVO PROVIDO. 1. Os agravados postulam a anulação de registro de desenho industrial caracterizado pela "apresentação ornamental moderna e visualmente agradável", decorrente do "formato acentuadamente elíptico". 2. A mera inclusão de contador de tempo não ostenta grande relevância para fins de registro, porquanto, conforme já reconheceu o INPI em pedidos de registro de modelo de utilidade formulados pelo agravado, "tais cronômetros são conhecidos da anterioridade FR2594577, de 21/08/87, que mostra, inclusive, o detalhamento interno da fixação do módulo ao suporte". 3. O registro questionado assegura ao agravante propriedade sobre a nova "forma plástica ornamental" do grupo semafórico principal com indicador de tempo (art. 95, L. 9.279/96), e não sobre o possível modelo de utilidade representado pela integração de cronômetro ao semáforo. 4. Não consta dos autos nenhuma prova de que os agravados produzissem semáforos com desenho semelhante antes da data do depósito do pedido de registro formulado pelo agravante. 5. Não é verossímil a alegação de nulidade do registro questionado, nem tampouco há prova inequívoca que a ampare. 6. Há perigo de lesão grave e de difícil reparação, visto que são de difícil mensuração os prejuízos resultantes da violação de patente, notadamente em face da "banalização" do produto. 7. Ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, a decisão que a concedeu deve ser desconstituída. 8. Agravo de instrumento provido. (AG 2007.01.00.021202-3/MA, Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 5ª Turma, Rel. Juiz Federal Convocado Marcelo Albernaz, j. 18/12/2008).

Como bem se observou na jurisprudência disposta, o autor ajuizou ação anulatória de registro de propriedade industrial cumulado com o pedido de antecipação de tutela, que foi concedido. Insatisfeito com a decisão interlocutória, o réu interpôs agravo de instrumento com interesse de impugnar a decisão que concedeu a antecipação de tutela, e, entendendo ausentes

os pressupostos para a tutela de urgência, desconstituiu-se a decisão impugnada, dando provimento ao agravo de instrumento.

O aperfeiçoamento das investigações acerca deste objeto de pesquisa demonstra que, tanto partes quanto julgadores têm empregado corretamente estas técnicas processuais. Esta leitura jurisprudencial demonstra o reconhecimento da importância dessas técnicas para a efetiva proteção dos direitos de propriedade industrial.

5 ASPECTOS CONCLUSIVOS

A verificação da *trajetória interpretativa* acerca da utilização das *técnicas processuais para a proteção dos direitos de propriedade industrial* demonstrou a importância do estudo não somente da situação atual acerca da interpretação de determinadas normas, mas de todo o caminho de debates e reflexões percorrido pela doutrina e jurisprudência.

Verificou-se como a *flexibilidade* e a *estabilidade* interpretativas são elementos essenciais para os sistemas jurídicos, e como estes podem ser verificados nos diversos momentos da *trajetória jurisprudencial* quanto a *utilização de técnicas processuais para a proteção dos direitos de propriedade industrial*.

Além desses aspectos, verificou-se que o *ambiente decisional* referente às *técnicas processuais* permite certa *flexibilidade interpretativa*, mas exige-se logo uma estabilidade, para que o jurisdicionado saiba a *pauta de conduta* processual a ser seguida, e utilize adequadamente a respectiva técnica processual.

As reformas das legislações processuais nos últimos anos têm demonstrado a preocupação do legislador brasileiro em adequar o sistema processual às exigências da sociedade. Também atentos a essas pendências, os estudiosos do processo tem contribuído incisivamente no debate acerca dos problemas relativos à efetividade do sistema, propondo soluções inteligentes a partir de interpretações preocupadas com diversos aspectos como estabilidade e isonomia no tratamento ao jurisdicionado. Espera-se que essa tendência também seja adotada pelos juízes e tribunais, pois não é benéfico que se continue decidindo de forma diferente, simultaneamente, questões iguais.

Por fim, a partir do que denominados de *atual leitura jurisprudencial*, evidenciou-se como bem tem ocorrido a aplicação destas *técnicas processuais* quando estão em juízo os direitos de propriedade industrial, o que nos leva a afirmar *que os direitos referentes a patentes, desenhos industriais e marcas não só detém um aparato processual para sua garantia, como também que estes instrumentos estão sendo bem empregados por todos aqueles personagens do processo*.

REFERÊNCIAS

ABBOUD, Georges. **Precedente judicial versus jurisprudência dotada de efeito vinculante: a ineficácia e os equívocos das reformas legislativas na busca de uma cultura de precedentes.** In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Direito Jurisprudencial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.

ARRUDA ALVIM. **Apontamentos sobre o papel do juiz e dos tribunais na ordem constitucional vigentes: enfoque comparativo entre jurisprudência e os sistemas de precedentes.** In LUCCA, Newton De; MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro; NEVES, Mariana Barboza Baesta. (coord.) Direito Constitucional Contemporâneo. Homenagem ao Professor Michel Temer. São Paulo: Quartier Latin, 2012.

BEDAQUE, Jose Roberto dos Santos. **Efetividade do Processo e Técnica Processual.** 3ª ed. Rio de Janeiro: Malheiros, 2010.

BUENO, Cassio Scarpinella. **Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil.** vol. 1. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

FREIRE, Alexandre Reis Siqueira; CASTRO, Marcello Soares Castro. **Direitos de Propriedade Intelectual e a Exigência de Tutela Jurisdicional Efetiva.** Revista de Processo, v. 209. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.

MACHADO, José Mauro Decoussau. **Aspectos da Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial: patentes, desenhos industriais e marcas.** São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.

MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. **Curso de Processo Civil. v. 4. Processo Cautelar.** 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.

MARINONI, Luiz Guilherme. **Direito Processual Civil: Soluções Práticas de Direito.** vol. 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.

MEDINA, José Miguel Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas de; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. **Procedimentos Cautelares e Especiais. Processo Civil Moderno.** São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.

MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. **Parte Geral do Processo do Conhecimento. Processo Civil Moderno.** São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. MÜLLER, Friedrich. **O Novo Paradigma do Direito.** In LUCCA, Newton De; MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro; NEVES, Mariana Barboza Baesta. (coord.) Direito Constitucional Contemporâneo. Homenagem ao Professor Michel Temer. São Paulo: Quartier Latin, 2012.

NUNES, Dierle. **Precedentes, padronização decisória preventiva e coletivização.** In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Direito Jurisprudencial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.

PEREIRA, Luiz Fernando C.. **Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial: aspectos processuais da Lei 9.279/1996.** São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006.

WAMBIER, Luiz Rodrigues. **Uma proposta em torno do conceito de jurisprudência dominante.** *In* Revista de Processo, vol. 100. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000.

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. **Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e common law.** RePro 172. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. **Precedentes e evolução do direito.** *In* WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Direito Jurisprudencial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012
ZAVASCKI, Teori Albino. **Antecipação da Tutela.** 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.