



Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro

Tutela Antecipada na Ação Inibitória de Uso de Marca

André Viana Bonan de Aguiar

Rio de Janeiro

2013

ANDRÉ VIANA BONAN DE AGUIAR

Tutela Antecipada na Ação Inibitória de Uso de Marca

Artigo Científico apresentado à Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, como exigência para obtenção do título de Pós-Graduação *Lato Sensu* em Direito Processual Civil.

Orientadora: Lílian Dias Coelho Guerra

Rio de Janeiro

2013

TUTELA ANTECIPADA NA AÇÃO INIBITÓRIA DE USO DE MARCA

André Viana Bonan de Aguiar
Graduado pela Universidade Federal Fluminense
Advogado

Resumo: Busca-se identificar os critérios autorizadores da concessão de tutela antecipada, nas ações, cujo objeto é a abstenção do uso de marca. Assim, far-se-á uma análise precisa quanto aos requisitos gerais previstos no Código de Processo Civil, mas, principalmente, diante dos pressupostos específicos, estabelecidos na Lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial – LPI.

Palavras-chave: Tutela de Urgência, Propriedade Intelectual, Propriedade Industrial, INPI, Registro, Marca, Associação, Confusão, Público.

Sumário: Introdução. 1. Provimento Jurisdicional de Urgência na Proteção ao Uso de Marca 1.1. Origem 2. Tutela Antecipada 2.2. Requisitos da Tutela Antecipada 3. Aplicação da Tutela Antecipada na Ação Inibitória do Uso de Marca 4. Entendimentos Jurisprudenciais. Conclusão. Referências.

INTRODUÇÃO

Diante de um cenário extremamente globalizado e de contínuas mutações, o direito marcário ultrapassa as fronteiras entre países, as barreiras culturais entre os povos, e, até mesmo, os limites fiscais estabelecidos pelos blocos econômicos. O instituto da Propriedade Industrial, hoje, mais do que nunca, é um direito internacional, mundial.

Registre-se, por oportuno, que a origem dessa discussão retroage a 20.03.1883, momento em que os profissionais da área oriundos de diversos países, dentre eles, o Brasil, se reuniram para firmar um tratado que garantisse certa unidade, padronização e hegemonia à Propriedade Industrial entre as diversas partes do Planeta. Esse encontro denominou-se Convenção da União de Paris para a Propriedade Industrial.

Anos mais tarde, ao longo do Século XX, surgiu uma série de Associações de Agentes da Propriedade Industrial, compostas, em sua maioria, por advogados militantes da área. Apenas a título ilustrativo, cumpre exemplificar a ASIPI – Associação Interamericana de Propriedade Industrial. O objetivo dessas associações não é outro senão o intercâmbio de serviços, clientes e informações a respeito das novidades administrativas e judiciais relacionadas à matéria, cujo palco de discussões e debates dá-se, por meio de conferências ou simpósios regulares.

Nessa esteira, em 1994, foi negociado, no final da Rodada Uruguai no Acordo Geral de Tarifas e Troca (GATT), um tratado internacional, o Acordo TRIPS (do inglês *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio).

Nesse mesmo ano, foi sancionada a Lei nº 9.279, que regula a matéria no contexto pátrio, e que atende aos anseios da comunidade internacional, de modo a manter-se em consonância com princípios e diretrizes estabelecidos no Acordo TRIPS, mas também,

enquadrar-se ao ordenamento brasileiro, tanto no que diz respeito ao direito material – que é amplamente discutido – quanto ao direito processual, ambos interpretados à luz da Constituição Federal.

Assim, o foco, aqui analisado, será a abordagem processual do direito da propriedade intelectual, atinente ao instituto da antecipação da tutela, que foi incorporada, formalmente, ao ordenamento jurídico brasileiro, apenas em 1994, dois anos antes da importante Lei da Propriedade Industrial (9.279/96).

Portanto, serão apreciados os pontos convergentes entre o instituto da tutela antecipada e do direito marcário, traduzindo-se no ponto nodal a ser explorado, sobretudo, perante os entendimentos jurisprudenciais. Com efeito, ultrapassadas as considerações introdutórias, e, antes de explorar as questões de fundo, necessário se faz precisar determinados conceitos.

1 – PROVIMENTO JURISDICIONAL DE URGÊNCIA NA PROTEÇÃO AO USO DE MARCA

1.1. ORIGEM

Como, segundo voz corrente, as boas definições fundamentam as boas discussões, principia-se dizendo que, vulgarmente, se entende por tutela a proteção, a assistência instituída em benefício de alguém, assim está no De Plácido e Silva.¹

DE PLACIDO E SILVA, Vocabulário Jurídico. 26ªed. Forense. 2005¹ P1437

Este substantivo, derivado do latim *de tueri* – proteger, será empregado de forma associada ao adjetivo antecipada, formando um instituto, cuja definição é assim, apresentada por Moacyr Amaral Santos: “Consiste a tutela antecipada, portanto, na antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional almejada, ou seja, o objeto da antecipação é a própria tutela pedida, que poderá ser antecipada total ou parcialmente, porém tem caráter provisório”².

Importante salientar que o caráter provisório destacado pelo magistrado paulista refere-se à ausência de cognição exauriente, ao se apreciar o requerimento de tutela antecipada.

O professor Sergio Bermudes filia-se ao mesmo raciocínio, uma vez que o referido pleito de urgência dispensa um juízo de certeza, limitando-se a mera probabilidade. O advogado carioca, assim leciona: “Tutela antecipada é a prestação jurisdicional cognitiva, consistente na outorga adiantada da proteção que se busca no processo de conhecimento, a qual, verificados os pressupostos da lei, é anteposta ao momento procedimental próprio.”³

Já o recente doutrinador Alexandre Câmara, traz em sua famosa obra “Lições de Direito Processual Civil” a ideia de satisfação da medida, em detrimento da simples garantia, característica própria de outra tutela de urgência: ação cautelar. Nesse sentido, escreve o desembargador:

É espécie de tutela jurisdicional satisfativa, prestada no bojo do módulo processual de conhecimento (independendo, assim, de processo autônomo para sua concessão) e que se concede com base em juízo de probabilidade (razão pela qual foi por nós considerada como espécie de tutela jurisdicional sumária).⁴

Em seguida, pode-se extrair o cerne da discussão, na medida em que se busca limitar às ações de obrigação de não fazer, também classificadas como tutelas inibitórias.

² Amaral Santos, Moacyr. *Primeiras linhas de Direito Processual Civil*. Vol. 2. 24ªed. Saraiva. 2008. p. 135

³ BERMUDES, Sergio. *A reforma do Código de Processo Civil*. 2ªed. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 28

⁴ CÂMARA, Alexandre de Freitas. *Lições de Direito Processual Civil*. vol. I. 16ªedição. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2007. p. 469

Trata-se, portanto, de tutela jurisdicional específica, que é entendida, nas palavras do saudoso Chiovenda, “como a busca que se dê a quem tem um direito, na medida do possível, tudo aquilo, e precisamente aquilo a que ele tem direito”.

Por fim, faz-se menção ao vocábulo “marca”, que segundo parte da doutrina tem natureza jurídica de bem imaterial, sendo considerado, como um dos direitos de propriedade industrial, para os efeitos legais (art. 5º da Lei nº 9.279/96).

Nesse ponto, cumpre abrir um parêntese breve, a fim de esclarecer a diferença elementar entre o Direito de Propriedade Industrial e o Direito de Propriedade Intelectual.

Consoante estabelecido na Convenção de Paris de 1883, em seu art. 1.2: Propriedade Intelectual é o conjunto de direitos que compreende a) as patentes de invenção, b) os modelos de utilidade, c) os desenhos ou modelos industriais, d) as marcas de fábrica ou de comércio, e) as marcas de serviços, o nome comercial, f) as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a concorrência desleal.

Já a Propriedade Industrial poderá ser definida pelo art. 2º da Lei 9.279/96, como o ramo do direito que tutela os seguintes institutos: i) patentes de invenção e modelos de utilidade, ii) desenho industrial, iii) marca, iv) indicações geográficas, bem como reprime a concorrência desleal.

Extrai-se, portanto, a concepção de que a Propriedade Industrial é um ramo do direito da Propriedade Intelectual. Logo, o instituto correspondente à marca, que será desenvolvido mais adiante, é comum a ambas as classificações.

Diante da temática a ser desenvolvida, necessário se faz estabelecer um marco histórico para o início da análise dos institutos. Assim, deve-se considerar o início do Século XX, em razão das profundas transformações econômicas no cenário brasileiro, que, por meio da 1ª Revisão da Convenção de Paris, em Bruxelas, impulsionou o Brasil, em 1904, a

promulgar a nova Lei de Marcas, em substituição à Lei que se encontrava em vigor desde 1887.

Como naquela época, como não havia dispositivo processual capaz de proteger direta e imediatamente o uso exclusivo da marca, os militantes da área (leia-se advogados e agentes da propriedade industrial) valiam-se dos princípios constitucionais da inafastabilidade do Poder Judiciário, bem como do Devido Processo Legal. Afinal, o caráter instrumental do processo já desenhava seus primeiros traços no início do século passado.

Com efeito, em 1951, foi publicada a Lei de Mandado de Segurança (Lei nº 1.533), que, após um ano de *vacatio legis*, tutelando os direitos de propriedade intelectual considerados líquidos e certos, em razão de receio ou violação a direito praticado por autoridade. No entanto, resta, na maior parte das vezes, inviável se precisar a autoridade coatora ou atribuir liquidez e certeza a determinado direito violado.

Dessa forma, embora o advento da referida lei mandamental trouxesse um avanço inimaginável para a sociedade jurídica, os militantes do ramo da propriedade industrial permaneceram carentes de um instituto preciso capaz de tutelar, de forma satisfativa, o uso de marca.

Assim, por meio da publicação do Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71), a solução dos conflitos marcarios adquiriu um avanço substancial, uma vez que a mencionada Lei manteve em vigor o art. 189 do Decreto-Lei nº 7.903/1945 (Código da Propriedade Industrial de 1945) a ação cominatória para fins de inibir conflitos.

Porém, a supracitada ação não apresentava caráter urgente, emergencial. Sua peculiaridade pairava no fato de que o prejudicado poderia propor, independentemente da ação criminal, ação para proibir ao infrator a prática do ato incriminado, com a cominação de

pena ou sanção para o caso de transgressão do preceito, podendo restar cumulada com a demanda de perdas e danos pelos prejuízos anteriormente sofridos em virtude da infração.

Nesse diapasão, lecionou o mestre Enrico Tullio Liebman:

É evidente que aquele que não pode ter sua marca comercial estampada em outros produtos, e não se contenta com o ressarcimento do dano, não pode suportar o tempo necessário para definição do processo de conhecimento e para propositura da ação de execução. Cumpre lembrar que o titular de uma marca comercial não tem apenas direito à reparação do dano, mas o direito à exclusividade no uso de sua marca, que, notoriamente, pode ser desacreditada diante de um uso indevido por parte de terceiros⁵.

Ato contínuo, em razão da necessidade de adequação da Lei que regula a instrumentalização às demandas sociais, em 1973 restou publicado o Código de Processo Civil, ainda em vigor, cujo art. 839, prevê a medida cautelar de busca e apreensão.

Todavia, a supracitada tutela de urgência servia tão somente para constatar o ilícito, e não para excluí-lo, razão pela qual a propositura da ação cominatória mostrava-se imprescindível. Além disso, a ação cautelar de busca e apreensão não representava uma via útil para satisfação dos direitos, necessitando-se de uma ação principal.

A duplicação de procedimentos simbolizava um retrocesso, uma vez que os custos e a demora da medida judicial caminhavam na contra mão dos princípios constitucionais, notadamente, a instrumentalidade e a economia processual.

Décadas mais tarde, no Governo Sarney, criou-se a Comissão do Ministério da Desburocratização, responsável pela edição de inúmeras Leis, dentre elas, a de número 8.952/94, amplamente, conhecida como Lei da Tutela Antecipada.

⁵ Enrico Tullio Liebman: *Manual de Processo Civil*, 2ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1987, p.

2 - TUTELA ANTECIPADA

Conforme exposto no tópico anterior, o instituto da tutela antecipada foi introduzido, formalmente, no ordenamento processual brasileiro, em 1994, por meio da Lei nº 8.952. Todavia, antes da sanção desta Lei, a jurisprudência, assim como a doutrina brasileira já conferiam aptidão a referida ferramenta, para produzir eficácia aos efeitos que envolviam determinadas pretensões de caráter emergente.

Considerando como parâmetro histórico o advento do CPC datado de 1973, que destina o Livro III ao Processo Cautelar - outra modalidade de tutela de urgência - a sistemática processual, naquele momento era carente de um instituto capaz de antecipar os efeitos do mérito de uma demanda, uma vez que a medida cautelar assegura, apenas, que uma futura demanda, onde se discutirá o direito material, chegue ao final.

Logo, a inserção da Lei 8.952 ao CPC/73 supriu uma grande lacuna no ordenamento processual brasileiro, significando um marco para área do direito denominada: Tutelas de Urgência.

Para fins didáticos, é importante salientar que a modalidade de tutela antecipada, aqui abordada, é aquela de caráter urgente, afastando-se, portanto, qualquer interpretação vinculada às classificações inerentes à tutela antecipada de natureza sancionatória, ou aquela relativa à parcela incontroversa do mérito.

Assim, o professor Alexandre Câmara, em suas Lições de Processo Civil, caracteriza a tutela antecipada de cunho urgente: “A condenação antecipada, concedida no bojo do processo de conhecimento, a requerimento da parte, com base em juízo de probabilidade

(cognição sumária), há que se verificar quais são os requisitos impostos por Lei para sua concessão”⁶.

Porém, uma gama de operadores do direito apresentou dificuldades ao optar pela adequada via processual, quando o conflito narrado demandava uma medida urgente. Ora escolhia-se o processo cautelar, quando a pretensão era nitidamente satisfativa, ora formulava-se requerimento de tutela antecipada, em demanda meramente assecuratória. Assim, em diversas situações, fulminava-se o direito material, em razão da inadequação da eleição da via judicial.

Como será melhor abordado a seguir, os requisitos da tutela antecipada são mais robustos aos da ação cautelar, justificando o clássico jargão “quem pode o mais, pode o menos”. Dessa forma, ainda que se tratasse de um pleito assecuratório, a jurisprudência passou a aceitar a denominação “tutela antecipada”, uma vez que preenchidos os requisitos da tutela antecipada, presumem-se preenchidos os da ação cautelar (*periculum in mora e fumus boni iuris*).

Em atenção à prevalência do direito material sobre o processual, editou-se a Lei nº 10.444/02, que revolucionou o ordenamento processual pátrio, por meio da fungibilidade das tutelas de urgência. Priorizou-se, portanto, o conteúdo em detrimento da forma.

Assim, embora o §7º do art. 273 do Código de Processo Civil seja categórico ao prever a possibilidade de concessão de medida cautelar a título de tutela antecipada, a doutrina já consagrou a denominada “via de mão dupla”, consistente na aceitação da tutela antecipada, no bojo da demanda cautelar.

⁶ CÂMARA, Alexandre de Freitas. *Lições de Direito Processual Civil*. vol. I. 16ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2007, p 475.

2.1. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA

A regra prevista na lei processual orienta que tutela antecipada deve ser concedida, apenas em caráter excepcional/ extraordinário, e, nas circunstâncias em que represente a única forma de prestação de tutela do direito material.

Ademais, este instituto tem limitações, porque, considerando que a tutela é concedida por meio de um juízo de probabilidade, mostra-se inadmissível antecipar uma demanda de natureza declaratória, ainda que se busque tão somente a declaração da existência de um direito, visto que essas demandas exigem um juízo de certeza.

Por outro lado, os critérios imprescindíveis para se proferir uma decisão concedendo ou denegando a tutela antecipada são menos robustos em relação aos exigidos na sentença, diante da ausência de cognição exauriente e em razão de se tratar de um juízo de probabilidade. Frise-se que, antes de tudo, compete ao juiz averiguar a verossimilhança: constatação que atua no plano das alegações.

Dito isso, cabe, aqui, tecer algumas considerações atinentes à teoria da asserção. Como induz o próprio nome, esta teoria baseia-se nas alegações do autor, atuando, estritamente, no plano das afirmativas ou alegações. Logo, por meio dessa teoria, consideram-se verdadeiros os fatos narrados na inicial e dispensa-se, em um primeiro momento, a comprovação dos elementos imprescindíveis às condições da ação.

Superada a análise da verossimilhança, passa-se a caracterizar o juízo de probabilidade. E, como provável é tudo aquilo que se pode provar, ao se pleitear uma tutela de urgência, necessário se faz a apresentação de alguma prova inequívoca, nos ditames no art. 273, *caput*, do CPC.

Assim, pode-se dizer que há uma determinada escala para se chegar à verdade dos fatos. Primeiro, tem-se a verossimilhança, depois a probabilidade e, por fim, a certeza.

Assim, a doutrina apresenta uma contradição em relação aos próprios requisitos da tutela antecipada, pois ao mesmo tempo em que se exige prova inequívoca, mostra-se permitido uma simples verossimilhança das alegações, para concessão da medida, em cognição sumária.

Um terceiro requisito, analisado sob a ótica da interpretação gramatical é a iminência de dano ou o próprio dano de difícil ou impossível reparação.

3 – APLICAÇÃO DA TUTELA INIBITÓRIA NA AÇÃO INIBITÓRIA DE USO DE MARCA

No campo do direito material, há varias obrigações de não-fazer que se protraem no tempo, admitindo-se violações permanentes, como exemplo o uso indevido de marca. Assim, necessário se faz a tutela específica, por meio de ordem de cessação da referida violação.

Ademais, a atual Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) exige requisitos específicos, para concessão da Tutela Antecipada, que devem ser interpretadas em consonância com o CPC, que regula, sistematicamente, o instituto, e sobretudo, à luz da Constituição Federal.

Assim, para comodidade de exame, cumpre a transcrição do art.173, parágrafo único, da LPI: “O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios”.

Com efeito, assim como os instrumentos processuais previstos na legislação material

jamais podem contrariar ou violar os princípios e pressupostos da legislação processual própria – como o Código de Processo Civil - as peculiaridades de direito material não podem ser desconsideradas durante a tutela processual.

Assim, embora sejam os mesmos da Lei Processual, os pressupostos ou requisitos da antecipação de tutela em Direitos da Propriedade Industrial caracterizam-se de forma diversa.

Como dispõe o art. 273 do CPC, os requisitos para concessão dessa modalidade de tutela de urgência são três: prova inequívoca, verossimilhança e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Em relação à prova inequívoca, deve-se observar, em primeiro lugar, a prova de titularidade do privilégio, e em seguida, a prova de violação do privilégio. Nesse sentido, a concessão de privilégio depende da instauração de procedimento administrativo e concessão formal pelo Estado (INPI), para que possam ser reconhecidos e surtir efeitos *erga omnes*.

O segundo pressuposto é a verossimilhança das alegações, que se evidencia no momento em que a confrontação da prova inequívoca demonstrar a violação das garantias asseguradas na Carta Magna (art. 5º, XXIX).

Por último, há o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que advém da iminência do ilícito. No direito de propriedade industrial, do ilícito se presumem os danos *in re ipsa*⁷.

No escólio perfeitamente aplicável de Luiz Guilherme Marinoni: “Na hipótese em que o ato contrário ao direito já foi praticado, temendo-se a sua continuação ou repetição, a tutela antecipatória pode ser concedida para obstar a continuação ou a repetição do ilícito. Assim,

⁷ REsp 466761/RJ Ministra Nancy Andrighi; no mesmo sentido, REsp 101059/RJ Ministro

por exemplo, a tutela pode ser concedida para impedir a repetição do uso de uma marca comercial de propriedade do autor⁸ (*in* Antecipação da Tutela, 12ª ed., Editora Revista dos tribunais, 2011, item 4.6.1).

Com efeito, o dano provocado pelo uso indevido de determinada marca, desde que preenchidos os requisitos legais, pode gerar um prejuízo, que se protraí no tempo, restando, por vezes, impossível de se precisar o tempo ou a duração. A título ilustrativo, tem-se a utilização de determinada marca por um segmento de restaurante que provoca indiscutível confusão e associação à marca de propriedade de outro estabelecimento alimentício. No entanto, os fornecedores, bem como os clientes, em geral, apresentam dúvidas quanto a identidade de marcas em relação aos respectivos restaurantes, em momentos e períodos distintos.

CONCLUSÃO

Há mais de um século, vem o Brasil posicionando-se no cenário mundial como um dos países que se destacam pela vanguarda no reconhecimento e sistematização legal dos direitos da propriedade industrial.

Ao lado dessa clássica proteção, prevista nas Convenções e Tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, temos a legislação ordinária, em especial a Lei da Propriedade Industrial que assegura proteção à propriedade das marcas como um dos direitos individuais e garantia fundamental consagrados na Constituição Federal de 1988.

⁸ MARINONI, Luiz Guilherme. *Antecipação da Tutela*, 12ª ed., Ed. Revista dos tribunais, 2011, item 4.6.1

No âmbito da legislação adjetiva civil, com o advento da tutela antecipada com a nova redação dada pela Lei nº 10.444/2002, o sistema processual adquiriu mecanismos de extrema eficácia prática e procedimental que, em conjunto com as tutelas previstas no art. 209 da Lei da Propriedade Industrial, asseguram ao titular do direito imaterial uma ampla possibilidade de obter perante o Poder Judiciário a efetividade das ações inibitórias que lhe são asseguradas, mediante deferimento de tutela de urgência.

Essas tutelas têm por escopo, exatamente, impedir a continuidade de qualquer ato violador dos direitos tutelados até que sobrevenha o julgamento do mérito da ação proposta. Pode-se requerer a apreensão de mercadorias que contenham ilicitamente a marca alheia reproduzida ou imitada.

Assim, tem-se que o magistrado, dentro de seu prudente arbítrio, preste tutela jurisdicional oportuna e adequada que, efetivamente, confira proteção ao bem jurídico tutelado de modo a abreviar, mesmo que em caráter provisório, os efeitos práticos do provimento definitivo.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil.

DE PLACIDO E SILVA, Vocabulário Jurídico. 26ªed. Forense. 2005

AMARAL SANTOS, Moacyr. *Primeiras linhas de Direito Processual Civil*. Vol. 2. 24ªed. Saraiva. 2008.

BERMUDES, Sergio. *A reforma do Código de Processo Civil*. 2ªed. São Paulo: Saraiva, 1996.

CÂMARA, Alexandre de Freitas. *Lições de Direito Processual Civil*. vol. I. 16ª edição.
Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2007.

LIEBMAN, Enrico Tullio: *Manual de Processo Civil*, 2ª Ed., Rio de Janeiro: Forense,
1987,

MARINONI, Luiz Guilherme. *Antecipação da Tutela*, 12ª ed., Ed. Revista dos tribunais,
2011, item 4.6.1