



Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro

Provas unilateralmente produzidas pela parte e a comprovação da verossimilhança das alegações na antecipação de tutela em ações de nulidade de patente.

Tatiana Saad Salles

Rio de Janeiro  
2013

TATIANA SAAD SALLES

**Provas unilateralmente produzidas pela parte e a comprovação da verossimilhança das alegações na antecipação de tutela em ações de nulidade de patente.**

Artigo apresentado como exigência de conclusão de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro em Direito Processual Civil.

Professor Orientador: Lilian Dias Coelho Guerra

Rio de Janeiro

2013

**Provas unilateralmente produzidas pela parte e a comprovação da verossimilhança das alegações na antecipação de tutela em ações de nulidade de patente.**

Tatiana Saad Salles

Graduada pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.  
Advogada.

**Resumo:** Nas ações de nulidade de patente muitas vezes é impossível para a parte autora apresentar documentos “imparciais” para obter a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, mas apenas pareceres técnicos solicitados por ela a diversas instituições. Apesar de o perigo de dano ser evidente, muitas vezes tais documentos não são aceitos como prova da verossimilhança e a antecipação de tutela é indeferida. O objetivo do trabalho é abordar a possibilidade de se aceitar como prova da verossimilhança as provas parciais apresentadas pelas partes.

**Palavras-chave:** Propriedade Industrial. Patente. Ação de nulidade. Verossimilhança.

**Sumário:** Introdução. 1. A antecipação de tutela no processo civil e seus requisitos. 1.1 O requisito da verossimilhança das alegações. 2. Ação de nulidade de uma patente. 2.1. A medida de suspensão dos efeitos de uma patente prevista na Lei 9.279/96. 3. Pareceres técnicos apresentados pela parte autora e prova da nulidade de uma patente. Conclusão. Referências.

## INTRODUÇÃO

O trabalho apresentado aborda o tema da comprovação da verossimilhança das alegações através da apresentação de pareceres técnicos, para embasar pedido de antecipação de tutela formulado no bojo de ação de nulidade de patente. Um dos objetivos do presente estudo é analisar a possibilidade de que tais pareceres possam ser considerados para a concessão da medida prevista no art. 56, § 2º da Lei 9.279/96.

Assim, em um primeiro momento abordar-se-á o instituto da antecipação de tutela e seus requisitos especiais.

A posteriori, a pesquisa tratará da ação de nulidade de patentes, apresentando a medida antecipatória específica prevista pela lei nº 9.279/96.

Ao final, será propiciado o debate e reflexão sobre o tema, com uma ponderação sobre a importância dos pareceres técnicos nas ações de nulidade de patente.

## 1. A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO PROCESSO CIVIL E SEUS REQUISITOS

A prestação de uma tutela jurisdicional de qualidade muitas vezes entra em choque com a celeridade processual necessária para garantir a eficácia da solução a ser dada em determinado processo.

A qualidade envolve certo lapso de tempo durante o qual deverão se desenrolar todos os trâmites processuais necessários para que sejam respeitados elementos fundamentais aos jurisdicionados.

Entretanto, o decurso do tempo pode comprometer a tutela a ser prestada. Em tempos de metas do Conselho Nacional de Justiça e de demora de anos para que um processo seja sentenciado, o tempo pode tornar-se o maior inimigo de uma tutela jurisdicional efetiva.

Para essas hipóteses em que a demora do curso processual pode acarretar o denominado dano marginal existem medidas emergenciais que objetivam garantir o direito tutelado, denominadas tutelas de urgência.

Como ressalta Humberto Dalla Bernardina de Pinho<sup>1</sup>, as tutelas de urgência buscam neutralizar o perigo de dano relativo à demora no processo e assegurar a efetividade do provimento final. Para tanto são empregadas técnicas distintas, embora sempre baseadas em uma cognição sumária. A técnica (ou medida) cautelar, provisória e instrumental ao direito pleiteado e, a técnica não cautelar, de cunho satisfativo, relativa ao próprio provimento discutido em juízo, também denominada antecipação de tutela, em que se antecipa o provimento que seria dado em uma futura sentença de mérito, que poria fim à fase de conhecimento do processo.

---

<sup>1</sup> PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. *Teoria Geral do Processo Civil Contemporâneo*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 354 p.

Quanto a esta última, Luiz Guilherme Marinoni<sup>2</sup> explica que a morosidade da prestação jurisdicional levou à utilização do art. 798 de Código de Processo Civil como “*técnica de sumarização do processo de conhecimento*”, verdadeiro remédio contra a lentidão do Judiciário. A tutela antecipada foi inicialmente tratada como tutela cautelar, porém de cunho satisfativo, até que houvesse a edição de norma específica para a sua disciplina, consubstanciada no art. 273.

A grande distinção entre a tutela antecipada e a tutela cautelar reside no caráter de “satisfatividade” da medida. A primeira satisfaz antecipadamente o direito material afirmado pelo autor, enquanto que a segunda tem caráter de instrumentalidade, envolvendo medida que se presta a garantir a efetividade de um futuro provimento jurisdicional a ser dado em um processo de conhecimento, preservando-lhe o resultado útil.

A seguir, serão analisados os requisitos específicos para a concessão de uma tutela antecipada.

## **1.1 O REQUISITO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES**

O artigo 273 do atual Código de Processo Civil estabelece como um dos requisitos para a concessão da tutela antecipada a existência de prova inequívoca da verossimilhança da alegação.

Muito já se criticou sobre o termo “inequívoca”, uma vez que o que é inequívoco é verdadeiro e não, verossímil<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz. *Curso de Processo Civil v. 2 Processo de Conhecimento*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 198 p.

<sup>3</sup> FLACH, Daisson. A Verossimilhança no Processo Civil e sua aplicação prática. Coleção Temas Atuais de Direito Processual Civil – v.15. MARINONI, Luiz Guilherme, BEDAQUE, José Roberto dos Santos (org.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p.117.

Após reflexão da doutrina, hoje pode compreender-se que tal prova inequívoca se assemelharia à prova do direito líquido e certo necessária para a concessão da ordem em mandado de segurança, podendo envolver também fatos notórios, incontroversos ou confessados. Trata-se de prova que seja suficiente para convencer o magistrado acerca da verossimilhança da alegação. Ao mesmo tempo, trata-se de prova cuja produção seja compatível com a imediatidade da tutela pleiteada. Uma vez que a maior causa da demora processual é a produção de provas, não seria racional exigir-se de pronto a presença daquelas provas que somente estariam aperfeiçoadas ao longo do processo.

Marinoni<sup>4</sup> ressalta que ao analisar a verossimilhança, o juiz deve levar em conta (i) o valor do bem jurídico objeto da lide; (ii) a dificuldade existente para que o autor prove sua alegação; (iii) a credibilidade desta alegação; e (iv) a urgência descrita.

Assim, a prova aqui exigida não deve gerar certeza absoluta, porém deve poder desta aproximar o juízo de probabilidade<sup>5</sup>. Ela pode ser de qualquer natureza, documental, pericial, testemunhal (antecipadamente realizadas) ou produzida em outro processo. Entretanto, principalmente devido á urgência da medida, a primeira é a mais utilizada por ser mais fácil de ser produzida e ser de mais fácil acesso para a parte.

## **2. AÇÃO DE NULIDADE DE UMA PATENTE**

Uma patente de invenção é o título concedido por um Estado para a proteção de uma invenção durante um determinado período de tempo, que, no caso do Brasil, é de 20 anos contados do depósito do pedido. Com ela garante-se ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar,

---

<sup>4</sup> Op. Cit. P. 212.

<sup>5</sup> Novamente, Marinoni afirma que ao invés de se denominar “prova da verossimilhança” o correto seria dizer que a prova, para que a tutela antecipada fosse concedida, deveria formar um juízo de verossimilhança.

com estes propósitos, seu objeto. Em contrapartida, é garantido o acesso do público a uma descrição detalhada do objeto da patente e da maneira de reproduzi-la.

Será patenteável a invenção que apresentar os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, previstos no artigo 8º, 11, 13 da LPI, bem como atender ao requisito da suficiência descritiva, previsto no artigo 24 da referida lei.

Uma patente concedida com ausência dos requisitos legais deve ser expurgada do mundo jurídico, uma vez que representa monopólio indevido e causa prejuízos à livre concorrência. Uma das ferramentas legais disponíveis para tanto é a ação de nulidade de patente, ajuizada perante a Justiça Federal por haver litisconsórcio passivo necessário entre o titular da patente e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão responsável pela concessão de direitos de Propriedade Industrial no país.

Trata-se de ação ajuizada visando a anulação do título devido ao descumprimento dos requisitos legais de patenteabilidade previstos nos dispositivos acima mencionados, com regulação específica nos artigos 56 e 57 da LPI. Reconhecida a nulidade da patente, terá efeitos retroativos, operando-se desde a data do depósito do pedido de patente.

Por se tratar de matéria de cunho eminentemente técnico, a maioria das lides é solucionada mediante a realização de exame pericial, muitas vezes ordenado de ofício pelo próprio juízo.

A parte autora, ao ajuizar a demanda, produz farta prova documental da nulidade da patente, com a apresentação de documentos do estado da técnica, isto é, documentos já acessíveis ao público antes do depósito do pedido de patente perante o INPI.

Por serem de documentos de complexo conteúdo técnico, normalmente artigos científicos e direitos de propriedade industrial, é expediente normal que a parte apresente também laudos e pareceres elaborados por professores universitários e por juristas da área da

propriedade industrial, confirmando e explicando ao juízo a razão da nulidade da patente frente ao documento apresentado.

Tais pareceres, juntamente com os documentos (denominados “anterioridades impeditivas”), muitas vezes são a única maneira que a parte autora tem de se desincumbir de seu ônus probatório, uma vez que prova “melhor” só poderá ser produzida com a realização de uma perícia judicial.

Assim, os pareceres na maioria das vezes são os únicos subsídios que permitem à parte fazer prova da verossimilhança de suas alegações, uma vez que “traduzem” o complexo conteúdo técnico dos demais documentos para o juiz. Acabam, assim, por serem o único embasamento da parte autora para pleitear a medida antecipatória específica que pode vir a ser concedida no bojo da ação de nulidade de patente, melhor analisada no item abaixo.

## **2.1. A MEDIDA DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE UMA PATENTE PREVISTA NA LEI 9.279/96**

O artigo 56 da LPI dispõe em seu parágrafo segundo acerca da possibilidade de suspensão dos efeitos, incidental ou preventivamente, quando atendidos os requisitos processuais próprios.

Assim como anteriormente relatado, nas ações de nulidade de patente também se verifica um mau uso das medidas cautelares previstas nos artigos 796 e seguintes do CPC. A medida específica de suspensão dos efeitos de uma patente veio a desafogar a Justiça Federal das cautelares inominadas ajuizadas para obtenção da suspensão em caráter liminar.

Como não há previsão legal específica, os tribunais pátrios vêm oscilando entre a suspensão dos efeitos de uma patente *erga omnes* ou apenas produzindo efeitos para o autor

da ação de nulidade, que se vê livre para realizar a sua atividade empresarial sem medo de represálias, enquanto a validade do título é discutida.

Muito já se discutiu acerca da natureza da medida, principalmente em razão de o texto legal utilizar os termos “preventivo” e “incidental”. Os defensores da natureza cautelar da medida se baseiam propriamente na literalidade do texto legal, entendendo, portanto, que os requisitos processuais necessários seriam o *fumus boni juris* e o *periculum in mora* das medidas cautelares.

Entretanto, tem prevalecido o entendimento de que a medida teria natureza de tutela antecipada, uma vez que “*com a desconstituição final da patente, o seu titular deixará, no plano dos fatos, de ter direito ao seu uso exclusivo, situação essa que [...] é integralmente adiantada ao autor por meio da suspensão dos seus efeitos*”<sup>6</sup>.

Assim, de acordo com o entendimento majoritário, os requisitos processuais a que o art. 56, §2º da Lei nº 9.279/96 faz referência seriam os mesmos previstos no art. 273 do CPC, quais sejam a prova inequívoca da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano de difícil reparação, já analisados no capítulo anterior e que serão examinados a seguir especificamente no tocante à ação de nulidade de patente.

---

<sup>6</sup> MACHADO, José Mauro Decossau. Antecipação de tutela na Propriedade Industrial. In ROCHA, Fabiano Bem da (Org.) *Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p.296.

## 2.2. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE UMA PATENTE

O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação consubstancia-se no fato de que a patente indevidamente concedida representa um monopólio injusto, que indevidamente restringe a atuação empresarial<sup>7</sup>.

Assim, enquanto a nulidade da patente não for decretada judicialmente, o seu objeto não poderá ser livremente explorado pela coletividade, permanecendo a exclusividade indevida de quem obteve o título.

A prova inequívoca da verossimilhança das alegações, como já dito, encontra como principal dificuldade a análise de matéria eminentemente técnica em sede de cognição sumária.

Uma sugestão doutrinária reside na apresentação de laudo pericial junto com a inicial, geralmente obtido, por exemplo, em ação cautelar de produção antecipada de provas<sup>8</sup>. Entretanto, a obtenção de tal laudo ocorre geralmente em casos onde se discute a contrafação do direito de propriedade industrial, quando é prática comum o ajuizamento de cautelares de busca e apreensão e produção antecipada de provas, ou até mesmo de ação penal para responsabilizar o infrator. Nas ações de nulidade tal conduta mostra-se de difícil execução e acabaria por tornar ineficaz a disposição legal.

Outra objeção quanto à demonstração do requisito pode ser encontrada em diversos precedentes, onde foi considerado que, por se tratarem os títulos de propriedade industrial de atos administrativos dotados de presunção de legalidade e legitimidade, bem como o caso

---

<sup>7</sup> José Mauro Decossau ressalta que “a patente acarreta uma restrição à atividade do comércio e da indústria, que só se justifica na exata medida em que essa patente trouxer algum benefício em termos de desenvolvimento técnico. Não se pode permitir que a patente proteja algo pertencente ao domínio público, sob pena de se criarem *monopólios injustos*” (idem, p. 299)

<sup>8</sup> Idem, p. 288.

envolver matéria eminentemente técnica, a aferição da verossimilhança das alegações dependeria de dilação probatória, sendo portanto impossível a suspensão dos efeitos em sede de antecipação de tutela. Nesse sentido, vejam-se extratos do acórdão de julgamento do Agravo de Instrumento nº 2010.02.01.012499-9, em que a 2ª Turma Especializada do e. Tribunal regional Federal da 2ª Região:

Mostra-se, na presente etapa do curso processual, deveras prematuro suspender os efeitos do registro da ora agravada, cuja concessão foi fruto de todo um procedimento administrativo, transcorrido regularmente sem qualquer oposição. Acrescente-se que a concessão de um registro guarda a natureza de ato administrativo do INPI e, portanto, dotado de presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual a sua suspensão merece ser analisada num momento processual-probatório mais adequado em que a questão esteja mais amadurecida, na medida em que o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela implicará a imediata retirada dos produtos comercializados pela agravada. 4. Agravo de instrumento desprovido<sup>9</sup>.

### **3. PARECERES TÉCNICOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA E PROVA DA NULIDADE DE UMA PATENTE**

Como visto, ante a ausência de laudo pericial devido ao momento em que a suspensão dos efeitos da patente é requerida, a parte autora para cumprir os requisitos legais tem como principal meio para atender aos requisitos legais e fazer prova da verossimilhança de suas alegações a apresentação de laudos técnicos requisitados por ela a instituições de renome e com especialidade na matéria objeto da lide.

Classificados como provas atípicas pela doutrina, tais pareceres são geralmente elaborados por professores universitários e levam o timbre de universidades de renome, que não atestariam conclusões infundadas ou com as quais verdadeiramente não concordam.

Entretanto, pesa contra tais documentos a alegação de sua parcialidade, pois uma vez que foram requeridos pelo autor, o qual paga uma remuneração pelo trabalho dos pareceristas,

---

9 BRASIL. Tribunal Regional federal da 2ª Região. Agravo de Instrumento nº 2010.02.01.012499-9. Relatora Desembargadora Federal Liliane Roriz. Disponível em: <[http://jurisprudencia.trf2.jus.br/v1/search?q=cache:6JDFQs5p\\_gsJ:www.trf2.com.br/idx/trf2/ementas/%3Fprocesso%3D201002010124999%26CodDoc%3D248244+propriedade+industrial++e+antecipa%C3%A7%C3%A3o+de+tutela+e+requisitos+&client=jurisprudencia&output=xml\\_no\\_dtd&proxystylesheet=jurisprudencia&lr=lang\\_pt&ie=UTF-8&site=ementas&access=p&oe=UTF-8](http://jurisprudencia.trf2.jus.br/v1/search?q=cache:6JDFQs5p_gsJ:www.trf2.com.br/idx/trf2/ementas/%3Fprocesso%3D201002010124999%26CodDoc%3D248244+propriedade+industrial++e+antecipa%C3%A7%C3%A3o+de+tutela+e+requisitos+&client=jurisprudencia&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=jurisprudencia&lr=lang_pt&ie=UTF-8&site=ementas&access=p&oe=UTF-8)>. Acesso em 17/04/2013.

seria esperado que as conclusões do laudo estivesse de acordo com os argumentos da parte que o requereu. Este vem sendo o principal argumento alegado pelos titulares de patentes objeto de pleitos de nulidade para se oporem à concessão da medida.

A Seção Judiciária do Rio de Janeiro e o e. Tribuna Regional Federal da 2ª Região vem adotando comportamento que denota um entendimento neste sentido. Ao julgarem pedidos de suspensão dos efeitos de direitos de propriedade industrial os juízes de primeira instância têm reiteradamente prestado deferência à opinião exarada pelo INPI<sup>10</sup> em sua contestação à ação de nulidade, muitas vezes desconsiderando os laudos apresentados pela parte autora quando em oposição à opinião da autarquia, ou vislumbrando-os apenas como argumentos adicionais à concessão da medida antecipatória, porém sem força para sozinhos embasarem a decisão. Tal entendimento encontra eco no Tribunal, como pode ser observado no julgamento da Apelação Cível nº 2004.51.01.525105-9<sup>11</sup>.

Entretanto, a desconsideração de tais pareceres como prova da verossimilhança das alegações poderia acabar por inviabilizar a concessão da medida de suspensão dos efeitos da patente, possibilidade prevista em lei e necessária para a continuidade de atividades empresariais.

Além disso, estar-se-ia entendendo ser a prova inequívoca da verossimilhança necessariamente uma prova que conferisse absoluta certeza ao julgador, o que é incompatível com a cognição sumária em que as tutelas de urgência são deferidas. Assim já ressaltou

---

<sup>10</sup> Veja-se como exemplo: BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª região. Agravo de Instrumento nº 2009.02.01.008110-0. Relatora Desembargadora Federal Marcia Helena Nunes. Disponível em: [http://jurisprudencia.trf2.jus.br/v1/search?q=cache:3Swpv2EbxwJ:www.trf2.com.br/idx/trf2/ementas/%3Fprocesso%3D200902010081100%26CodDoc%3D220377+propriedade+industrial+e+antecipa%C3%A7%C3%A3o+de+tutela+e+laudos+t%C3%A9cnicos+&client=jurisprudencia&output=xml\\_no\\_dtd&proxystylesheet=jurisprudencia&lr=lang\\_pt&ie=UTF-8&site=ementas&access=p&oe=UTF-8](http://jurisprudencia.trf2.jus.br/v1/search?q=cache:3Swpv2EbxwJ:www.trf2.com.br/idx/trf2/ementas/%3Fprocesso%3D200902010081100%26CodDoc%3D220377+propriedade+industrial+e+antecipa%C3%A7%C3%A3o+de+tutela+e+laudos+t%C3%A9cnicos+&client=jurisprudencia&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=jurisprudencia&lr=lang_pt&ie=UTF-8&site=ementas&access=p&oe=UTF-8). Acesso em 17/04/2013.

<sup>11</sup> BRASIL. Tribunal Regional federal da 2ª Região. Apelação Cível nº 2004.51.01.525105-9. Relatora Desembargadora Federal Márcia Helena Nunes. Disponível em: [http://jurisprudencia.trf2.jus.br/v1/search?q=cache:TJgK7uD97QJ:www.trf2.com.br/idx/trf2/ementas/%3Fprocesso%3D200451015251059%26CodDoc%3D192535+propriedade+industrial+e+antecipa%C3%A7%C3%A3o+de+tutela+e+pareceres+e+autora+&client=jurisprudencia&output=xml\\_no\\_dtd&proxystylesheet=jurisprudencia&lr=lang\\_pt&ie=UTF-8&site=ementas&access=p&oe=UTF-8](http://jurisprudencia.trf2.jus.br/v1/search?q=cache:TJgK7uD97QJ:www.trf2.com.br/idx/trf2/ementas/%3Fprocesso%3D200451015251059%26CodDoc%3D192535+propriedade+industrial+e+antecipa%C3%A7%C3%A3o+de+tutela+e+pareceres+e+autora+&client=jurisprudencia&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=jurisprudencia&lr=lang_pt&ie=UTF-8&site=ementas&access=p&oe=UTF-8). Acesso em 17/04/2013.

Dinamarco, que defende que *“a dar peso ao sentido literal do texto, seria difícil interpretá-lo satisfatoriamente, porque prova inequívoca é prova tão robusta que não permite equívocos ou dúvidas, infundindo no espírito do juiz o sentimento de certeza e não de mera verossimilhança”*.

Assim, mostra certo acerto o entendimento de que tais pareceres poderiam se prestar à prova inequívoca da verossimilhança, utilizando-se analogamente o disposto no artigo 427 do CPC.

A norma permite ao juiz a dispensa da prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, houverem apresentado sobre as questões de fato pareceres técnicos e documentos que o julgador considerar suficientes para o seu julgamento.

Se os pareceres técnicos podem ser utilizados para substituir a prova pericial e possibilitar a cognição exauriente do processo e consequente prolação de sentença, não seria razoável a sua vedação em sede de cognição sumária, para antecipação dos efeitos da tutela.

Marinoni<sup>12</sup> admite a utilização de laudos e pareceres de especialistas em substituição à prova pericial antecipadamente realizada em razão da situação de urgência para a concessão da medida. Entretanto, afirma que as várias provas que se prestam a demonstrar a verossimilhança das alegações terão diversos valores, sendo categórico quanto aos laudos contratados pela parte (e sua parcialidade), uma vez que *“a prova pericial ou testemunhal antecipadamente realizada, ou produzida em outro processo, é prova legitimada pela participação das partes em contraditório e, assim, tem valor evidentemente superior ao do laudo técnico unilateralmente obtido pelo interessado (laudo fornecido por especialista)”*.

---

<sup>12</sup> Op. Cit., p. 211-212.

A parcialidade dos laudos é um dos principais óbices à sua consideração como prova inequívoca da verossimilhança. Entretanto ele tem sido aceitos por doutrina e jurisprudência como tal.

No julgamento do Agravo de Instrumento nº 2006.02.01.005500-7<sup>13</sup>, a Oitava Turma Especializada do e. Tribuna Regional Federal da 2ª Região baseou-se em laudos técnicos apresentados pela parte para inclusive preterir parecer exarado pelo INCRA e desconsiderar ato administrativo exarado pela entidade.

Tal entendimento também encontra amparo na doutrina, em que merece destaque a assertiva feita por José Mauro Decossau Machado<sup>14</sup>:

Caberá ao magistrado sopesar as nuances de cada situação concreta para impedir que haja a intervenção na esfera de interesses do réu, baseada em parecer técnico sem consistência. O parecer técnico deve ser preparado por profissional especializado, e deve ser apresentado conjuntamente com outras provas documentais que sejam aptas a tornar verossímeis as alegações do autor. De qualquer maneira, a conclusão de que o art. 427 é, a priori, inaplicável a ações que versam sobre propriedade industrial, e de que ele não possibilita a apresentação de prova suficiente para a antecipação da tutela. Tal avaliação não pode ser feita abstratamente, e depende da análise cuidadosa dos fatos e das provas que são apresentados com a petição inicial.

Assim, e uma vez que se admite até a prolação de decisão de mérito, de cognição exauriente, privilegiando os pareceres produzidos pelas partes, mostra-se plenamente cabível que os mesmos sejam utilizados para fins de antecipação da tutela pretendida.

#### CONCLUSÃO:

A aplicação do mecanismo previsto no § 2º do artigo 56 da Lei 9.279/96 tem sido prejudicada pelo entendimento jurisprudencial quanto aos laudos unilateralmente produzidos

---

<sup>13</sup> BRASIL. Tribunal Regional federal da 2ª Região. Agravo de Instrumento nº 2006.02.01.005500-7. Relator Desembargador Federal Poul Erik Dyrland.. Disponível em: [http://jurisprudencia.trf2.jus.br/v1/search?q=cache:zVemLzMezs8J:www.trf2.com.br/idx/trf2/ementas/%3Fprocesso%3D200602010055007%26CodDoc%3D154544+antecipa%C3%A7%C3%A3o+de+tutela+e+pareceres+t%C3%A9cnicos+e+verossimilhan%C3%A7a+&client=jurisprudencia&output=xml\\_no\\_dtd&proxystylesheet=jurisprudencia&lr=lang\\_pt&ie=UTF-8&site=ementas&access=p&oe=UTF-8](http://jurisprudencia.trf2.jus.br/v1/search?q=cache:zVemLzMezs8J:www.trf2.com.br/idx/trf2/ementas/%3Fprocesso%3D200602010055007%26CodDoc%3D154544+antecipa%C3%A7%C3%A3o+de+tutela+e+pareceres+t%C3%A9cnicos+e+verossimilhan%C3%A7a+&client=jurisprudencia&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=jurisprudencia&lr=lang_pt&ie=UTF-8&site=ementas&access=p&oe=UTF-8). Acesso em 18/04/2013.

<sup>14</sup> Op. Cit. p. 289.

pela parte que pleiteia a nulidade de uma patente de invenção e, liminarmente, a suspensão de seus efeitos.

A espera pela efetivação do contraditório, com apresentação de contestação pelo titular da patente e pelo INPI muitas vezes por si só já acarretará danos que o dispositivo acima mencionado visa evitar.

Os laudos técnicos produzidos unilateralmente pelas partes não devem ser considerados como documentos de menor importância para a prova da verossimilhança das alegações. A sua desconsideração acaba por esvaziar o conteúdo do supracitado artigo 56, muitas vezes inviabilizando a concessão da medida ali prevista.

Assim, e levando-se em consideração que o próprio Código de Processo Civil prevê a possibilidade de consideração de laudos técnicos produzidos pela parte para fins de embasamento de uma sentença, não é concebível a rejeição de tais laudos como prova da verossimilhança das alegações daquele que pleiteia a suspensão dos efeitos de uma patente de invenção, especialmente quando forem a única prova possível de ser produzida pela parte no momento do ajuizamento da ação de nulidade da patente.

## REFERÊNCIAS

- 1- MACHADO, José Mauro Decossau. Antecipação de tutela na Propriedade Industrial. In ROCHA, Fabiano Bem da (Org.) *Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.
- 2- FLACH, Daisson. *A Verossimilhança no Processo Civil e sua aplicação prática*. Coleção Temas Atuais de Direito Processual Civil – v.15. MARINONI, Luiz Guilherme, BEDAQUE, José Roberto dos Santos (org.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.
- 3- MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz. *Curso de Processo Civil v. 2 Processo de Conhecimento*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.
- 4- PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. *Teoria Geral do Processo Civil Contemporâneo*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
- 5- BRASIL. Tribunal Regional federal da 2ª Região. Agravo de Instrumento nº 2006.02.01.005500-7. Relator Desembargador Federal Poul Erik Dyrlynd.. Disponível em: [http://jurisprudencia.trf2.jus.br/v1/search?q=cache:zVemLzMezs8J:www.trf2.com.br/idx/trf2/ementas/%3Fprocesso%3D200602010055007%26CodDoc%3D154544+antecipa%C3%A7%C3%A3o+de+tutela+e+pareceres+t%C3%A9cnicos+e+verossimilhan%C3%A7a+&client=jurisprudencia&output=xml\\_no\\_dtd&proxystylesheet=jurisprudencia&lr=lang\\_pt&ie=UTF-8&site=ementas&access=p&oe=UTF-8](http://jurisprudencia.trf2.jus.br/v1/search?q=cache:zVemLzMezs8J:www.trf2.com.br/idx/trf2/ementas/%3Fprocesso%3D200602010055007%26CodDoc%3D154544+antecipa%C3%A7%C3%A3o+de+tutela+e+pareceres+t%C3%A9cnicos+e+verossimilhan%C3%A7a+&client=jurisprudencia&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=jurisprudencia&lr=lang_pt&ie=UTF-8&site=ementas&access=p&oe=UTF-8). Acesso em 18/04/2013.
- 6- BRASIL. Tribunal Regional federal da 2ª Região. Apelação Cível nº 2004.51.01.525105-9. Relatora Desembargadora Federal Márcia Helena Nunes. Disponível em: [http://jurisprudencia.trf2.jus.br/v1/search?q=cache:iTJgK7uD97QJ:www.trf2.com.br/idx/trf2/ementas/%3Fprocesso%3D200451015251059%26CodDoc%3D192535+propriedade+industrial+e+antecipa%C3%A7%C3%A3o+de+tutela+e+pareceres+e+autora+&client=jurisprudencia&output=xml\\_no\\_dtd&proxystylesheet=jurisprudencia&lr=lang\\_pt&ie=UTF-8&site=ementas&access=p&oe=UTF-8](http://jurisprudencia.trf2.jus.br/v1/search?q=cache:iTJgK7uD97QJ:www.trf2.com.br/idx/trf2/ementas/%3Fprocesso%3D200451015251059%26CodDoc%3D192535+propriedade+industrial+e+antecipa%C3%A7%C3%A3o+de+tutela+e+pareceres+e+autora+&client=jurisprudencia&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=jurisprudencia&lr=lang_pt&ie=UTF-8&site=ementas&access=p&oe=UTF-8). Acesso em 17/04/2013.
- 7- BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª região. Agravo de Instrumento nº 2009.02.01.008110-0. Relatora Desembargadora Federal Marcia Helena Nunes. Disponível em: [http://jurisprudencia.trf2.jus.br/v1/search?q=cache:3Swbpv2EbxwJ:www.trf2.com.br/idx/trf2/ementas/%3Fprocesso%3D200902010081100%26CodDoc%3D220377+propriedade+industrial+e+antecipa%C3%A7%C3%A3o+de+tutela+e+laudos+t%C3%A9cnicos+&client=jurisprudencia&output=xml\\_no\\_dtd&proxystylesheet=jurisprudencia&lr=lang\\_pt&ie=UTF-8&site=ementas&access=p&oe=UTF-8](http://jurisprudencia.trf2.jus.br/v1/search?q=cache:3Swbpv2EbxwJ:www.trf2.com.br/idx/trf2/ementas/%3Fprocesso%3D200902010081100%26CodDoc%3D220377+propriedade+industrial+e+antecipa%C3%A7%C3%A3o+de+tutela+e+laudos+t%C3%A9cnicos+&client=jurisprudencia&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=jurisprudencia&lr=lang_pt&ie=UTF-8&site=ementas&access=p&oe=UTF-8). Acesso em 17/04/2013.