

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO

DIEGO PERANDIN

O INSTITUTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
E O DIREITO MARCÁRIO BRASILEIRO

São Paulo – 2010

Diego Perandin

O INSTITUTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E O DIREITO MARCÁRIO BRASILEIRO

Monografia apresentada à PUC/COGEAE, como exigência parcial para aprovação no
Curso de Especialização em Direito Processual Civil em Módulos

Professor orientador: William Santos Ferreira

São Paulo - 2010

À Erica, com amor, companheira de todas as
horas e fonte inesgotável de força e inspiração
em todos os momentos de minha vida.

Resumo da Monografia

O presente trabalho tem o objetivo estudar as particularidades existentes na antecipação de tutela em ações que versam a respeito dos diferentes conflitos observados em demandas que envolvem direito marcário.

Em vista disso, inicialmente quedará delineado nesta monografia o histórico do direito processual civil brasileiro com a intenção de melhor enquadrar o tema escolhido no atual cenário jurídico brasileiro.

Após, serão examinados de forma aprofundada os elementos que permeiam a antecipação de tutela, o surgimento deste instituto no Brasil, bem como as diferentes tutelas de urgência existentes em outros países.

Com o intuito de melhor entender a antecipação de tutela em ações que versam a respeito da violação de direitos marcários, também restarão abordados, de forma bastante minuciosa, as diversas particularidades que integram o instituto das marcas, assim como o gênero propriedade intelectual em que restam inseridas.

Além disso, as diferentes espécies e formas de marcas amparadas pela legislação pertinente, assim como o tratamento jurídico nacional e estrangeiro conferido às marcas serão abordados neste trabalho.

Finalmente, será discorrido a respeito da miscigenação entre o instituto da antecipação de tutela e o direito marcário, notadamente em ações que tratam de infração de marcas e da anulação de seu respectivo registro conferido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

Sumário

Introdução.....	8
1. Breves considerações a respeito do processo civil brasileiro.....	10
1.1 Histórico e evolução do processo civil no Brasil.....	11
1.2 A constitucionalização do processo.....	13
1.3 Tutela jurisdicional e tutela de urgência.....	15
1.3.1. Considerações Gerais sobre a Tutela Jurisdicional e o Direito Constitucional de Ação.....	15
2. Antecipação de tutela.....	22
2.1 Reflexões gerais sobre o instituto da antecipação de tutela.....	22
2.2 A antecipação de tutela e o ordenamento jurídico estrangeiro.....	25
2.3 A tutela antecipada no Brasil.....	27
2.4 Conceito e natureza jurídica.....	30
2.5 Objeto da antecipação.....	32
2.6 Requisitos para a sua concessão.....	33
2.6.1 Necessidade de provocação.....	34
2.6.2 Existência de prova inequívoca e de verossimilhança das alegações.....	36
2.6.3 Fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.....	38
2.6.4 Abuso do direito de defesa e a patente intenção protelatória do demandado.....	40
2.6.5 Reversibilidade do provimento.....	42
2.7 Momento da concessão.....	44
2.8 Duração da tutela antecipada.....	46
2.9 Procedimento da antecipação de tutela.....	49
2.10 Execução da tutela antecipada.....	51
2.11 Distinções essenciais entre a tutela antecipada e a medida cautelar.....	52

3.	O direito marcário brasileiro.....	57
3.1	Conceito de propriedade industrial.....	57
3.2	Características essenciais das marcas.....	61
3.3	Direitos sobre as marcas no Brasil.....	67
3.4	Espécies de marca.....	72
3.4.1	Marcas de produto e serviço.....	72
3.4.2	Marcas coletivas.....	72
3.4.3	Marcas de certificação.....	73
3.5	Formas de apresentação das marcas.....	73
3.5.1	Marcas nominativas.....	74
3.5.2	Marcas figurativas.....	75
3.5.3	Marcas mistas.....	75
3.5.4	Marcas tridimensionais.....	78
3.6	Notoriedade das marcas.....	81
3.6.1	Marcas notoriamente conhecidas.....	81
3.6.2	Marcas de alto renome.....	83
4.	A antecipação da tutela na propriedade industrial.....	88
4.1	A antecipação da tutela nas ações que objetivam a cessação de contrafação de marca.....	90
4.1.1	Significado de contrafação no direito marcário.....	90
4.1.2	A concorrência desleal como consequência da contrafação.....	95
4.1.3	A tutela antecipada e os arts. 461, § 3º, do Código de Processo Civil e 209, § 1º e § 2º, da Lei nº 9279/96 (Lei da Propriedade Industrial).....	96
4.1.3.1	A cognição sumária nas ações que envolvem a contrafação de marcas.....	99
4.1.3.2	O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.....	101
4.1.3.3	O perigo da irreversibilidade da tutela antecipada.....	102
4.2	A antecipação da tutela nas ações de nulidade de registro de marca.....	103

4.2.1	Principais características das ações de nulidade de registro de marca.....	103
4.2.2	A suspensão dos efeitos do registro marcário.....	105
4.2.3	Requisitos para a suspensão dos efeitos do registro.....	106
	4.2.3.1 Verossimilhança do direito alegado.....	106
	4.2.3.2 Receio de dano irreparável ou de difícil reparação.....	107
	4.2.3.3 Perigo da irreversibilidade da tutela antecipada.....	108
	Conclusão.....	109
	Bibliografia.....	111

Introdução

Esta monografia tem como objetivo examinar o instituto da antecipação da tutela em demandas envolvendo direitos de propriedade industrial, mais especificamente em ações que versam a respeito de direitos marcários.

A união, no presente trabalho, de aspectos atinentes à antecipação da tutela e ao direito de propriedade industrial se deve ao fato de que se observa no Brasil uma crescente tendência de aproximação entre o direito processual e o direito material. Isto se revela bastante lógico e salutar, pois fatalmente ocasiona uma prestação jurisdicional mais rápida e eficaz.

O presente estudo buscará compreender o funcionamento do instituto da antecipação da tutela em ações que versam sobre direitos marcários, em conformidade com o microsistema formado pelos artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil e com as disposições pertinentes à matéria presentes na Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial).

O instituto da antecipação da tutela será abordado com mais profundidade em demandas que versam sobre a contrafação de marcas, bem como a respeito da nulidade de registros de marca concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão responsável pela concessão e manutenção de direitos de propriedade industrial no Brasil.

O interesse na escolha deste tema se deve notadamente ao fato de que, ao contrário do quanto observado em demandas que envolvem bens materiais, nas ações que se tratam de bens imateriais – como é o caso das marcas – o dano dificilmente é mensurável justamente em virtude da natureza jurídica do bem tutelado.

Diante disso, em demandas atinentes a este assunto, o dano apresenta contornos de possível irreparabilidade quando o pedido de abstenção da contrafação ou efeitos do registro não é imediatamente tutelado pelo Poder Judiciário.

Considerando a supracitada aproximação entre o direito processual e o direito material, assim como em vista da notável ausência de debates sobre este tema e, conseqüentemente, de trabalhos publicados, o estudo sobre a antecipação da tutela em ações que abrangem direitos marcários ganha relevância no atual cenário jurídico brasileiro.

Por sua vez, a escassez de material sobre este assunto faz com que o Poder Judiciário, quando provocado a se pronunciar sobre o tema, tenha dificuldade de emanar decisões que espelhem, com a devida pertinência, o alcance e sentido da legislação aplicável, fato que indubitavelmente ocasiona inseguranças e incertezas aos jurisdicionados.

É nesse cenário que se insere o presente estudo, que terá como missão ajudar a fomentar a discussão sobre a antecipação da tutela em ações que versam sobre direitos marcários e, por consequência, auxiliar os jurisdicionados na obtenção de decisões alinhadas com o ordenamento jurídico em vigor.

1. Breves considerações a respeito do processo civil brasileiro

Quando se propõe a estudar um tema como o objeto do presente trabalho, que envolve a tangência entre o Direito Material e o Direito Processual, é inevitável recorrer, como ponto de partida, ao conceito de Lide, imortalizado por Carnelutti como o “conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida”.

A partir da definição de Lide, que determinou em boa parte a evolução e desenvolvimento da doutrina Processual, percebe-se que embora em alguns momentos da história tenham se afastado o direito material e o processual, este é necessariamente fim para a satisfação daquele, na busca da tão abstrata “solução do conflito”.

Nesse sentido, confira-se a lição do jurista Marcelo Junqueira Inglês de Souza¹ a respeito do tema:

“Não são necessários maiores esforços, portanto, para concluir que, dentro de um Estado de Direito, o processo desempenha papel primordial na manutenção da ordem jurídica e estabilidade social, o da consolidação e harmonização entre os três poderes. Mais do que mera função adjetiva, o processo é responsável por viabilizar a atividade jurisdicional, garantindo eficácia aos regramentos emanados da atividade legislativa e a legalidade dos atos oriundos da atividade executiva/administrativa.”

Desta forma, coloca-se o direito processual civil como forma de garantia da ordem jurídica. Pode-se observar que a busca deste viés funcional do processo marca a evolução do Direito Processual Civil Brasileiro, no que concerne ao seu regramento positivo. Passa-se, nos tópicos subseqüentes a abordar de forma sintética o percurso legislativo até a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, tendo em vista a necessidade de aproximação e efetividade já delineados.

¹ SOUZA, Marcelo Junqueira Inglês de. *O instituto da antecipação de tutela na proteção dos direitos de propriedade intelectual*. p. 2, Rio de Janeiro, Forense, 2008.

1.1 Histórico e evolução do processo civil no Brasil

O Brasil, na qualidade de colônia portuguesa, da Metrópole herdou um ordenamento jurídico bastante rígido e formalista, consistente nas Ordenações Filipinas. Estas vigoraram no Brasil por 312 anos, mesmo após a independência. Isso porque o decreto de 20 de outubro de 1823 determinou a continuidade de sua aplicação, em tudo que não contrariasse a soberania nacional e o regime brasileiro.

Observa-se, assim, que o nascedouro do Processo Civil brasileiro ocorreu com base em um diploma legal rígido, burocrático e lento, herdado do direito comum português. No L, III, as Ordenações Filipinas disciplinaram o Processo Civil, dominado pelo princípio dispositivo e movimentando por impulsos das partes. O procedimento era escrito e dividido em fases rígidas e distintas.

Ao mesmo tempo em que vigiam as ordenações, eram promulgadas uma grande quantidade de leis esparsas. Essas, por outro lado, foram consolidadas por meio da Consolidação das Leis do Processo Civil, aprovada por resolução imperial em 1876. O novo diploma pouco evoluiu no que se refere a efetividade, celeridade e objetividade, por trazer em seu bojo muito do direito comum. A Consolidação das Leis Processuais Civis coube ao Conselheiro Ribas, que além de compilar acabou reinterpretando as normas processuais.

Após a Constituição de 1891, instituído o Estado Federativo, os Estados adquiriram competência legislativa concorrente a da União no campo processual civil. Nesse momento ocorreu certa evolução, visto que os Estados, em sua legislação processual local, incorporaram determinadas influências de países europeus o que significou flexibilização em relação ao procedimento rígido do direito comum português.

A competência legislativa estadual em termos de direito processual civil findou-se em 1934, com a Constituição, que atribuiu em caráter exclusivo à União a tarefa de legislar em matéria processual. Seguiu-se ainda a constituição de 1937, que igualmente atribuía competência legislativa exclusiva à União em matéria processual civil.

Nesse contexto, entrou em vigor o Código Nacional de Processo (1939) o qual trouxe novos avanços em termos da busca da eficácia e adequação do processo ao provimento final, dispondo de procedimentos especiais que melhor se adequassem à infinita gama de problemas submetidos ao poder judiciário.

No que concerne ao tema central deste trabalho, cumpre ressaltar que o Código Nacional de Processo de 1939 previu o poder geral de cautela do juiz como forma de afastar o perigo de lesão aos direitos.

Não foi, contudo, o Código de 1939 suficiente para assegurar a celeridade e eficiência que se pretendia, o que levou a elaboração de um novo diploma legal. A elaboração da reforma legislativa coube ao professor Alfredo Buzaid e resultou no Código de Processo Civil de 1973, que até hoje vigora, embora profundamente reformado.

O artigo 798 da redação original do diploma, previa o poder geral de cautela do juiz como forma de resguardo de direitos que fossem objetos de demandas próprias. A previsão, contudo, restringia-se a medidas de cunho meramente acautelatórios, não havendo mecanismos de tutela sumária do direito em si, de caráter precário contudo satisfativo.

A inadequação do texto legal foi superado pela atividade interpretativa e assim, iniciou-se uma tendência doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir a interpretação extensiva do artigo 798 do Código de Processo Civil para que este fosse aplicado para a tutela específica do direito material.

Ainda assim, persistiu, como ainda persiste, o clamor por uma sistemática processual célere e eficaz. Assim, o Código de Processo Civil foi, é e será, permanentemente, alvo de reformas com o fito de assegurar a adequação do procedimento ao direito tutelado.

Esse movimento encontra-se contextualizado na moderna tendência de se enfatizar no estudo processual o tema da efetividade. Nas palavras de Ada Pellegrini Ginover,

Antonio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco², para quem a história do direito processual inclui três fases metodológicas fundamentais: “a fase *instrumentalista*, ora em curso, é eminentemente crítica”.

O processualista moderno sabe que, pelo aspecto técnico-dogmático, a sua ciência haja atingido níveis muito expressivos de desenvolvimento, mas o sistema continua falho na sua missão de produzir justiça entre os membros da sociedade. É preciso agora deslocar o ponto-de-vista e passar a ver o processo a partir de um ângulo *externo*, isto é, examiná-lo nos seus resultados práticos.

Como tem sido dito, já não basta encarar o sistema do ponto-de-vista dos produtores do serviço processual (juízes, advogados, promotores de justiça): é preciso levar em conta o modo como os seus resultados chegaram aos *consumidores* desse serviço, ou seja, à população destinatária.”

1.2. A constitucionalização do processo

A fase *instrumentalista* do processo, já mencionada, reflete-se em um constante movimento de acesso a justiça. Esta, por sua vez, é vista de uma forma bastante efetiva, com a conseqüente busca de um procedimento maleável às peculiaridades de cada caso, para que o processo possa realizar os ideais de justiça e equidade.

Importante salientar que o movimento de acesso à justiça fez com que a Constituição Federal passasse a modernamente disciplinar em seu texto as garantias processuais mínimas.

Com efeito, o jurista José Mauro Decoussau Machado³ leciona que “de acordo com Andolina, as linhas mestras do modelo processual constitucional são: (i) a previsão do direito de ação; (ii) a organização do processo de forma participativa, buscando-se paridade de armas e a observância ao princípio do contraditório; (iii) a obrigatoriedade de

² CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido R. *Teoria Geral do Processo*. p. 82. 14ª edição, São Paulo, Malheiros, 1998.

³ MACHADO, José Mauro Decoussau. *Aspectos da antecipação da tutela na propriedade industrial: patentes, desenhos industriais e marcas*. p. 28. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007.

motivação das decisões judiciais; e (iv) a possibilidade de revisão das decisões judiciais por uma Corte Constitucional.”

A Constituição Federal de 1988 encampou a tendência de Constitucionalização do processo. As garantias do “devido processo legal” foi esmiuçada e as garantias processuais corolárias desta foram expressamente previstas no texto constitucional.

O princípio do *devido processo legal* busca atribuir segurança nas relações jurisdicionais. Trata-se da garantia de que a parte poderá exercer suas faculdades e poderes processuais de acordo com regras pré-estabelecidas. Sob um outro prisma, o princípio assegura o correto exercício da jurisdição, sendo um fator de legitimidade desta, na medida em que determina as regras atinentes a “escolha” do órgão julgador, assegurando assim a imparcialidade do julgador.

O devido processo legal é a base para diversos outros princípios constitucionais do processo, tais como o princípio da isonomia, do juiz natural, da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório.

O princípio, contudo, não se circunscreve ao âmbito processual, refletindo também na esfera do direito material. Em face disso, a doutrina passou a adotar uma subdivisão entre *substantive due process* e *procedural due process*.

O *substantive due process* atua como forma de controle da produção de normas jurídicas, para que não sejam infringidos os direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal. Nesse sentido, o princípio atua como limitador da atividade legislativa, da executiva e até mesmo da liberdade de contratar dos particulares.

O *procedural due process*, por outro lado, dirige-se especificamente ao processo, determinando a observância do contraditório, da ampla defesa, da paridade de armas, publicidade e celeridade, entre outras garantias.

Conjugados, os dois vieses do *due process* estabelecem um certo grau de segurança jurídica aos cidadãos. Do ponto de vista processual, verifica-se que o litigante possui

conhecimento prévio do procedimento que será adotado, dos remédios e recursos a que terá acesso na defesa de seus direitos e, ainda, poderá ter uma expectativa razoável de qual será a solução dada ao seu caso e do tempo que essa levará.

1.3. Tutela Jurisdicional e Tutela de Urgência

1.3.1. Considerações Gerais sobre a Tutela Jurisdicional e o Direito Constitucional de Ação

A idéia de tutela jurisdicional está intimamente relacionada à idéia de que o processo deve ser um instrumento de realização da justiça. O termo tutela jurisdicional deve ser entendido como o efeito jurídico e prático que resultará da relação processual para aquele que se encontra amparado pelo direito material e será o vencedor da demanda. O professor João Batista Lopes⁴ corrobora a assertiva em comento, a saber:

“A doutrina contemporânea vê o processo como instrumento a serviço da jurisdição, isto é, destinado a fazer atuar, em sua plenitude, a ordem jurídica para proteger os direitos das pessoas físicas e jurídicas e garantir a paz social.”

Nesse sentido, verifica-se a insuficiência da identificação do direito de ação com o direito de acesso ao judiciário, já tão sedimentada na doutrina e expressa de forma ampla e genérica no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que versa o seguinte: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A verdade é que a Constituição Federal pretende assegurar a todos a efetiva satisfação do direito não cumprido espontaneamente. Contudo, deve-se estabelecer uma dicotomia, tendo em vista ser ou não o autor da demanda o titular do direito afirmado.

⁴ LOPES, João Batista. *Tutela antecipada no processo civil brasileiro*. p. 4ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2009.

Nesse sentido, o direito de ação pode ser interpretado como o acesso ao mecanismo previsto pelo legislador para a tutela jurisdicional a quem é o titular do direito. E, sob esse ponto de vista, a esse mecanismo todos podem recorrer, independente de fazerem *jus* a tutela jurisdicional efetivamente.

Embora o acesso ao Judiciário seja amplo e não diferencie entre o titular do direito e o titular de um interesse jurídico que não corresponde a um direito efetivo, a finalidade do sistema processual constitucional é satisfazer os que merecem a tutela jurisdicional.

Assim, para que sejam implementadas as garantias constitucionais do processo e necessário que se assegure aos titulares de direitos lesados a efetiva tutela jurisdicional. Para tanto, é necessário compreender as normas constitucionais que se destinam a garantir o sistema processual. Confira-se a esse respeito ensinamento de José Roberto dos Santos Bedaque⁵ (fls. 66):

“As regras existentes na Constituição, destinadas a estabelecer garantias para o processo, não estão limitadas aos vários incisos do art. 5º, que substancialmente apontam para o juiz natural, o contraditório, ampla defesa e vedação às provas ilícitas (incisos LII, LIV, LV e LVI). Encontramos ainda no capítulo reservado ao Poder Judiciário inúmeros dispositivos diretamente relacionados com o bom desenvolvimento do processo. As garantias dos juízes e dos tribunais (arts. 95 e 96) e o dever de motivação (art. 93, IX) também constituem importantes instrumentos para assegurar efetividade à função jurisdicional.”

O direito de ação, assegurado constitucionalmente, foi, ao longo do desenvolvimento do processo civil, objeto de diversas teorias. Não há mais divergências no que diz respeito à autonomia da ação com relação ao direito material. Deve-se, contudo, reconhecer que as teorias que buscam explicar a natureza do direito de ação ou o tipo de provimento jurisdicional que resulta do seu exercício encontram-se superadas.

⁵ BEDAQUE, José Roberto dos Santos. *Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de sistematização)*. p. 66, 5ª edição, São Paulo, Malheiros, 2009.

A partir da visão instrumentalista do processo, deve-se entender o direito de ação como aquele que permite a efetiva tutela do direito violado.

Sob esse ponto de vista, observa-se que o direito de ação é atípico, dado que se destina à veiculação de qualquer direito material. Ademais, o direito de ação não socorre somente aos efetivos titulares do direito, amparando a todos que alegam serem possuidores de um direito.

A forma como se coloca o direito de ação no texto Constitucional, asseverando que a lei não poderá subtrair à apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito, cria de um lado a garantia da ação e do outro o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Não integra a garantia do direito de ação o reconhecimento do direito que afirmamos possuir. Por outro lado, não se limita o direito de ação ao livre acesso ao Poder Judiciário.

O Direito Constitucional de Ação, como garantia, se traduz no complexo de poderes constitucionais conferidos a quem necessita da intervenção estatal. Novamente o jurista José Roberto dos Santos Bedaque traz esclarecedores apontamentos sobre o tema ao afirmar que:

“é garantia de meio e de resultado, o que não significa identificação com o conteúdo variável pretendido pelos litigantes - o interesse material deduzido - mas como valor constante da efetividade instrumental.”⁶

A efetiva proteção do direito lesado não pertence ao direito de ação. Aquele que titulariza o direito lesado e que se socorre do direito de ação para sua tutela receberá do poder judiciário a tutela jurisdicional.

⁶ *op. cit.* p. 73.

A Tutela Jurisdicional, como proteção efetiva ao direito lesado, possui distintas formas de manifestação. Pode se manifestar como o reconhecimento ou declaração do direito (o que ocorre no processo de conhecimento).

Manifesta-se a tutela jurisdicional como forma de coação e constrição nos processos de cunho executórios (sem que por outro lado haja atividade cognitiva no que concerne às condições da ação e as impugnações).

Tratando-se de processo cautelar, a tutela jurisdicional expressa-se em medidas que, sem possuírem confusão com o objeto do processo, assegurem-lhe efetividade.

Nesse ponto cabe uma indagação a respeito de estar a tutela jurisdicional sendo prestada de forma adequada, no sentido de fazer atuar a ordem jurídica de forma plena. A esse respeito, interessante a constatação de Moacyr Amaral dos Santos, citado por José Mauro Decoussau Machado⁷, ao mencionar:

“Já advertia Moacyr Amaral dos Santos que não se 'compreenderia que o sistema jurídico positivo, ao disciplinar o processo, não o munisse dos instrumentos necessários ao exercício integral daquela tutela, ou seja, não armasse o processo de modo a atingir, na lição da Chiovenda, a finalidade de dar, nos limites do que é praticamente possível, a qual tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo a que tem direito de obter.”

Verifica-se, contudo, que o sistema processual não vem atingindo da forma como se espera, o mister de promover a efetiva tutela de direitos.

Nesse sentido, vem-se desdobrando esforços para que o processo seja, de um lado, mais ágil e de outro, mais efetivo. A tendência reflete-se em movimentos de diferenciação da tutela jurisdicional. A tutela jurisdicional diferenciada vai além da especialidade de procedimentos, direcionando-se especificamente à efetividade do processo, isto é, deve ser assegurado à parte o tipo ou espécie de tutela mais adequada ao direito tutelado.

⁷ *op. cit.* p. 33.

O termo, contudo, apresenta uma equivocidade, na medida em que se traduz tanto na busca de, em cada caso concreto, prestar a tutela jurídica mais adequada, como na busca de que seja levada em conta o momento procedimental da prestação da tutela. Nesse segundo sentido esta a tendência de sumarização do processo.

A sumarização do processo busca a tutela de situações de urgência. Isso porque as relações humanas são marcadas pela celeridade e demandam soluções igualmente céleres. A casuística nos mostra que é prática já implementada que um processo inicie-se pela concessão de uma medida liminar. Vê-se que a sumarização do processo é uma realidade.

O núcleo da tendência de sumarização do processo encontra-se na idéia de que não há necessidade de se percorrer o longo e sinuoso caminho do processo ordinário quando o direito do autor é evidente ou, por outro lado, pode perecer em caso de demora em sua tutela. Cresce, assim, a importância do Juízo de verossimilhança e probabilidade na atividade jurisdicional.

A tutela diferenciada de urgência pode alcançar fatores acessórios ao direito material, garantindo que o titular do direito tenha como comprová-lo em uma lide futura (produção antecipada de provas) ou exercê-lo em caso de um provimento de mérito futuro (medidas acautelatórias patrimoniais como o arresto e o seqüestro).

Contudo, há tutelas diferenciadas de urgência que se caracterizam pela própria natureza do direito, que não permite uma espera prolongada pela decisão judicial sem que o seu titular experimente notado prejuízo.

O tipo de tutela mencionado acima, que busca não a conservação do direito ate que a medida definitiva venha a ser outorgada mas tutela diretamente o direito material do decurso do tempo necessário à cognição ordinária, acarreta uma antecipação total ou parcial dos efeitos da sentença de mérito.

O sistema processual brasileiro, ao se deparar com a realidade de que o direito pode, em muitas vezes, não resistir ao decurso do tempo, deve buscar a solução no equilíbrio entre os incisos XXXV e LIV da Constituição Federal.

Enquanto o primeiro assevera o direito de ação, determinando que o Poder Judiciário devesse apreciar toda lesão ou ameaça de lesão ao direito, o segundo prevê o devido processo legal. Assim, a tutela de urgência, que traga a efetividade dos direitos deve se dar dentro das garantias legais.

Respalda, ainda, a tutela de urgência, o princípio da proporcionalidade. Isso porque se a situação apresenta-se como urgente e tutela jurisdicional significa tutelar diretamente o direito, as situações de urgência merecem tutela jurisdicional específica.

Deve-se ressaltar que a tutela de urgência engloba tanto as tutelas antecipadas que decorrem do *periculum in mora* como as tutelas cautelares.

As tutelas cautelares tem caráter processual e buscam preservar situações concretas para a utilidade da decisão futura. A antecipação de tutela confere uma medida que satisfaz o direito material, de forma total ou parcial, a título provisório.

Há autores que, por outro lado, que entendem que não há diferença entre os provimentos cautelares e os antecipatórios propriamente ditos, uma vez que sua função é a de preservação do direito. Esse posicionamento deriva da sistematização proposta por Calamandrei e adotada no Brasil por Jose Roberto dos Santos Bedaque⁸. Confira-se:

“Poderíamos até mesmo elaborar a categoria das tutelas urgentes ou sumarias e dividi-las em cautelares e não cautelares, reservando àquelas apenas os pronunciamentos de caráter puramente conservativo, como o arresto e o seqüestro. As tutelas sumarias e provisórias, mas de conteúdo antecipatório seriam espécie do gênero tutela de urgência.

Parece-me, todavia, que a visão estrutural e teleológica do fenômeno produz resultados mais úteis para o sistema.

⁸ *op. cit.* pp. 165/166.

Não se nega- e com isso todos estão de acordo- a existência dessa categoria de tutela jurisdicional, consistente em antecipar provisoriamente os efeitos da tutela final, com o objetivo de assegurar-lhe a utilidade e a efetividade. Esse vínculo com o provimento final é de natureza nitidamente instrumental.

Com estrutura e objetivo idênticos, existem tutelas voltadas apenas para a conservação de situações, evitando que se alterem e comprometam o resultado do processo: arresto e seqüestro. Diferem das outras pelo conteúdo: nada antecipam da tutela final, cujos efeitos práticos somente serão produzidos após a sua emissão.

Mas ambos, os antecipatórios e os conservativos, pertencem à mesma categoria de provimentos sumários, instrumentais e provisórios. Tem, pois, estrutura e finalidade idênticas.”

Destarte, a adesão a uma ou outra corrente doutrinaria traz poucos efeitos práticos. Seja em caráter cautelar seja em caráter antecipatório, as tutelas de urgência tem em comum serem baseadas na cognição sumária, terem caráter provisório, serem revogáveis e não produzirem coisa julgada material.

2. Antecipação de tutela

2.1 Reflexões gerais sobre o instituto da antecipação de tutela

Considerando a diversidade das situações enfrentadas no cotidiano, são bastante distintas as formas de apresentação da tutela jurisdicional, sendo imperiosa, nesse sentido, a existência de variada disciplina normativa que envolva o tema.

Com o intuito de melhor ilustrar a afirmação supracitada, um determinado ente que enfrente situação que necessite de urgente amparo jurisdicional, poderá pleitear liminarmente a antecipação de alguns efeitos da decisão terminativa de mérito.

Nesse diapasão, é importante salientar que o termo "liminar" se refere a decisão proferida no início do processo, ou seja, antes da citação do demandado. Todavia, é crescente a flexibilização deste formalismo, aceitando-se a utilização da expressão "liminar" mesmo após a citação do réu.

O próprio Código de Processo Civil foge à rigidez mencionada ao dispor o seguinte no parágrafo único do artigo 928: "contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou reintegração *liminar* sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais."

Por outro lado, retornando ao variado disciplinamento normativo da tutela jurisdicional, é necessário salientar que esta resta essencialmente subdividida em processo de conhecimento, processo de execução - no que se refere às execuções de títulos extrajudiciais, já que os judiciais são executados nos autos do mesmo processo de conhecimento, nos termos do artigo 475-A e seguintes, do Código de Processo Civil, constituindo, assim, mera fase processual e não mais um novo processo, tal como era considerado antes do advento da Lei nº 11.232/05 - e processo cautelar.

Em conformidade com o jurista João Batista Lopes⁹, "no processo de conhecimento, busca-se a atuação da ordem jurídica para a solução de conflitos de interesses ou integração de atos jurídicos".

Com relação à execução de sentença, esta se traduz na perquirição da integral satisfação do conflito solucionado no processo de conhecimento. Quanto à execução de títulos extrajudiciais, esta pode se referir ao não adimplemento de certas cláusulas de um determinado contrato - subscrito por duas testemunhas - ou ao cumprimento dos termos de uma sentença arbitral, por exemplo.

Quanto ao processo cautelar, sua finalidade precípua é garantir o resultado útil do processo principal, impedindo que a demora na solução da controvérsia acarrete danos de difícil ou incerta reparação.

Parafraseando Francesco Carnelutti e Rui Barbosa, Marcelo Junqueira Inglez de Souza¹⁰ corrobora a assertiva acima ao afirmar:

“Aprendemos nas lições de FRANCESCO CARNELUTTI que o tempo é inimigo do processo, capaz de reduzir ou mesmo aniquilar sua aptidão para oferecer uma tutela jurisdicional eficaz. Nos mesmos termos, RUI BARBOSA afirmou:

‘a justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta.’”

Com efeito, em vista da inquestionável morosidade do judiciário brasileiro, fruto, essencialmente, do grande volume de processos e da ausência de pessoal e da insuficiência de aparelhamento das respectivas repartições, algumas vezes os resultados obtidos nos processos são bastante insatisfatórios.

O jurista João Batista Lopes¹¹ reforça o quanto disposto acima ao afirmar que "em grande número de comarcas, a Justiça funciona em prédios inadequados e desconfortáveis,

⁹ *op. cit.* p. 64.

¹⁰ *Op. cit.* pp. 6 e 7.

¹¹ *op. cit.* p. 65.

com número insuficiente de servidores mal remunerados e ausência de recursos da moderna tecnologia."

E assim continua:

"Com efeito, o número de juízes, em primeira e segunda instâncias, é insuficiente para atender às necessidades sempre crescentes dos jurisdicionados.

Como pretender agilidade de um magistrado de primeiro grau que tem sob sua responsabilidade 4.000, 5.000, 6.000 ou mais processos?"

Nessa mesma linha de raciocínio, José Roberto dos Santos Bedaque¹² afirma que "os fatores que contribuem para esse estado de verdadeira calamidade podem ser resumidos basicamente na exagerada demora e no alto custo do processo. Tentativas de soluções para esses problemas, verdadeiros óbices à efetividade da tutela jurisdicional, têm sido a grande preocupação dos processualistas."

Justamente em vista da caótica situação do judiciário brasileiro é que originaram regramentos legais que permitiram a aceleração do provimento jurisdicional. É diante desse cenário que surgiu o importante instituto da antecipação da tutela, que visa, essencialmente, antecipar os efeitos de uma decisão terminativa de mérito.

Com efeito, novamente José Roberto dos Santos Bedaque¹³ reforça o quanto disposto nas linhas acima ao afirmar o seguinte:

"No direito brasileiro, ao lado das tutelas sumárias tipificadas, como as admitidas nos procedimentos possessórios especiais, existe verdadeiro poder geral de antecipação provisória de efeitos da tutela final, previsto no art. 273, I, do Código.

¹² *Op. cit.* p. 27.

¹³ *Op. cit.* p. 29.

São soluções destinadas a acelerar a eficácia prática da tutela jurisdicional, evitando que o tempo acabe comprometendo sua efetividade.”

Diante disso, fica a impressão de que o instituto da antecipação de tutela não passou a integrar o direito processual civil brasileiro tão-somente para obstar, de forma imediata, os danos que uma parte poderia sofrer em decorrência dos atos de outrem, mas sim para aplacar os prejuízos decorrentes da notável falta de celeridade do judiciário brasileiro.

2.2 A antecipação de tutela e o ordenamento jurídico estrangeiro

O instituto da antecipação de tutela presente nos artigos 273 e 461, ambos do Código de Processo Civil, não encontra paralelo em qualquer outro sistema processual estrangeiro.

Por outro lado, é possível observar na legislação processual civil estrangeira outros instrumentos destinados a amparar, de forma urgente, mas não integralmente idêntica ao nosso instituto da antecipação de tutela, os direitos dos respectivos tutelados.

Em conformidade com o sistema *common Law*, o juiz é empossado de amplos poderes para que reste possível tornar efetiva a tutela jurisdicional, vigorando, da forma mais plena possível, o poder geral de cautela.

As liminares – denominadas *injunctions* – apresentam tutela de urgência, que consistem em ordens ou permissões discricionárias que objetivam evitar a ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Por sua vez, no sistema denominado *civil law*, apesar do juiz também ser investido em certo poder geral de cautela, predomina a norma escrita, sendo mais limitados os poderes do juiz no exercício da tutela de urgência.

José Roberto dos Santos Bedaque¹⁴ traz esclarecedores ensinamentos a respeito da diferença observada em procedimentos cautelares nos sistemas *common Law* e *civil Law*, senão vejamos:

“(...) diferença fundamental se verifica entre sistemas da *civil law* e da *common law* quanto à tipicidade ou atipicidade das medidas cautelares. Neste último optou-se por conferir ao juiz o poder de escolha do mecanismo mais adequado ao caso concreto, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Não há, em princípio, medidas determinadas.”

Com relação ao poder geral de cautela abordado acima, novamente José Roberto dos Santos Bedaque¹⁵ leciona que este instituto tem o condão de “possibilitar a concessão de provimento cautelar em situações residuais, não imaginadas abstratamente e para as quais as regras específicas sejam inaplicáveis.”

Com efeito, importante ilustrar que o direito processual suíço é composto de vinte e seis códigos, que correspondem exatamente ao número de cantões¹⁶. Em princípio, cada um dos cantões regulamentam o poder geral de cautela, contendo expressas referências a medidas conservativas e antecipatórias.

No que se refere ao direito francês, as denominadas *ordonnances de référé*, contidas em seu Código de Processo Civil de 1º de janeiro de 1976, apresentam caráter cautelar e, dentre elas, a chamada *refere-provision* possibilita o adiantamento dos efeitos de uma decisão terminativa de mérito.

A possibilidade de antecipar os efeitos de sentença também resta presente no direito processual civil italiano. Nessa esteira, embora restem presentes em seu código

¹⁴ *Op. cit.* p. 37.

¹⁵ *Op. cit.* p. 37.

¹⁶ Os cantões suíços podem ser considerados unidades federativas, assim como os Estados que compõem o Brasil, com a diferença de que surgiram como unidades eivadas de extrema autonomia. Historicamente, cada cantão era considerado um Estado soberano, com suas próprias fronteiras, exército e moeda, até o recente estabelecimento de uma estrutura federal, ocorrido em 1848.

instrumentos atinentes à regulamentação de tutela cautelar, em virtude de construção doutrinária o direito italiano também passou a escorar, por meio dos mesmos dispositivos legais, tutela antecipatória eivada de cunho satisfativo.

Em nosso continente, é possível observar instituto similar à antecipação de tutela no direito argentino, que por meio de doutrina e jurisprudência já permite a concessão de decisão liminar a fim de modificar de forma provisória o status de determinada relação jurídica. Apenas para que não fique sem o necessário registro, este instituto é denominado localmente como “alteração provisória no estado da relação jurídica”.

Após examinar brevemente os institutos processuais adotados em outros países, nota-se claramente que embora existam dispositivos legais estrangeiros, bem como entendimento doutrinário e jurisprudencial, a respeito da possibilidade de antecipar liminarmente dos efeitos da tutela pretendida em sentença, em nenhum dos sistemas examinados observa-se estrita correspondência à antecipação de tutela espelhada essencialmente nos artigos 273 e 461, do Código de Processo Civil brasileiro.

2.3 A tutela antecipada no Brasil

A inserção do instituto da antecipação de tutela no direito processual brasileiro, cristalizada por meio da modificação do artigo 273 do Código de Processo Civil, não pode ser considerada novidade absoluta.

Mesmo sem a denominação de antecipação de tutela, este instituto já restava presente em disposições esparsas da legislação processual. Nesse sentido, os efeitos decorrentes da antecipação de tutela já podiam ser observados nas medidas liminares possessórias, de busca e apreensão (ventilada no Decreto-Lei nº 911/1969), nas liminares relativas à ação civil pública e à ação de despejo, assim como na liminar do artigo 84, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

As hipóteses indicadas acima apresentam caráter especial, pois de acordo com a sistemática processual civil clássica, antes da satisfação de uma determinada pretensão, é

necessário que o respectivo processo passe por robusta fase de cognição, respeitando, essencialmente, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Em outras palavras, isto queria dizer que a regra geral era a de que somente eram admitidos atos executivos em face do devedor tão-somente após ser proferida decisão terminativa de mérito.

Entretanto, em vista da crescente morosidade do trâmite dos processos no Brasil, os legisladores entenderam necessário realizar simples, porém determinante modificação no código de processo civil ao passar a permitir em seu artigo 273, a partir da promulgação da Lei nº 8.952/94, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida apenas em sentença em sede de cognição sumária.

Nesse passo, confira-se a transcrição do atual artigo 273, já ostentando as modificações inseridas por meio da Lei nº 10.444/02:

“Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

§ 1º Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro e preciso, as razões do seu convencimento.

§ 2º Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.

§ 3º A efetivação da tutela antecipada observará, no que couber e conforme sua natureza, as normas previstas nos arts. 588, 461, §§ 4º e 5º, e 461-A. (redação dada pela Lei nº 10.444/02)

§ 4º A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 5º Concedida ou não a antecipação da tutela, prosseguirá o processo até final julgamento.

§ 6º A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso. (incluído pela Lei nº 10.444/02)

§ 7º Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado.” (incluído pela Lei nº 10.444/02)

Ao parafrasear Ovidio Baptista da Silva, João Batista Lopes¹⁷ reforça o quanto mencionado acima, bem como afirma que a positivação do instituto a tutela antecipada apenas transformou em regra geral o que já vinha sendo praticado pelos tribunais brasileiros, a saber:

“A chamada ‘ordinarização do processo civil’ – é responsável, em grande parte, pela morosidade da justiça e desgaste da imagem do Poder Judiciário e acabou por precipitar a reforma do Código de Processo Civil que, entre as principais inovações, admitiu a tutela antecipada, medida de caráter provisório e satisfativo.”

“Em verdade, o art. 273 do CPC não criou o instituto da tutela antecipada, mas apenas converteu em regra geral o que já estava prescrito para situações particulares.”

Por outro lado, ainda com relação à introdução do instituto da antecipação de tutela no direito brasileiro, José Roberto dos Santos Bedaque¹⁸ entende que a modificação do artigo 273 do Código de Processo Civil ampliou sobremaneira o leque do atendimento, em sede de cognição sumária, da pretensão do demandante. Confira-se:

“Com a alteração do art. 273 do Código de Processo Civil ampliaram-se, sem dúvida, as oportunidades para a concessão da tutela antecipada, que pode ser requerida em qualquer hipótese submetida a procedimento comum ou especial, não mais se limitando aos casos específicos anteriormente previstos.”

¹⁷ *Op. cit.* pp. 71/72.

¹⁸ *Op. cit.* pp. 305/306.

“Daí decorre, em consequência, os poderes do juiz, a quem compete zelar pela rápida solução do litígio (CPC, art. 125, I). Ante os termos genéricos utilizados na lei, compete-lhe, com grande margem de flexibilidade, fixar o sentido das expressões vagas, de conteúdo indefinido, encontradas na previsão legal e adequá-las às situações da vida carentes de proteção urgente.”

Por outro lado, esse mesmo jurista destaca que ao mesmo tempo em que a modificação do artigo 273 confere poderes mais amplos aos juízes, assim como a majoração das opções em a tutela pode ser antecipada em sede de cognição sumária, alerta que a positivação deste instituto evita “abusos muito comuns verificados em sede das chamadas cautelares satisfativas. Em última análise, pretendeu o legislador colocar ordem na casa.”

2.4 Conceito e natureza jurídica

Conforme já mencionado nos itens anteriores, a principal função da antecipação de tutela é acelerar os efeitos práticos do quanto pretendido pelo demandante, a fim de abrandar os eventuais danos causados à parte pela demora do deslinde do processo.

Nesse contexto, mais uma vez vale mencionar o teor do artigo 273, do Código de Processo Civil, que versa a respeito do juiz antecipar total ou parcialmente, a requerimento da parte, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ou reste caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto caráter protelatório do réu.

Em vista da didática definição trazida pelo artigo de lei em exame, é possível afirmar que a decisão que antecipa, no início do processo, os efeitos da tutela pretendida, evidentemente apresenta natureza de decisão interlocutória.

Assim, apesar de ostentar caráter satisfativo, a tutela antecipada não apresenta natureza de decisão terminativa de mérito, tratando-se, na verdade, de medida de caráter provisório, concedida pelo juiz quando presentes os requisitos mencionados no artigo 273, do Código de Processo Civil.

José Roberto dos Santos Bedaque¹⁹ reforça o quanto afirmado ao acima ao dispor que “a tutela antecipada, além de provisória, implica satisfação do interesse material. Não se limita à conservação, confundindo-se com o próprio resultado final.”

Por seu turno, apesar de revestida do cunho satisfativo, a decisão interlocutória que concede a antecipação é provisória, podendo ser cassada a qualquer momento, quando e se deixarem de figurar no curso do processo os requisitos que ensejam a sua concessão.

Ademais, resta necessário esclarecer que a antecipação de tutela implica no adiantamento dos pedidos formulados pela parte, sendo certo que as questões relativas ao mérito da demanda não são objeto de apreciação do juízo. Nesse sentido, confira-se esclarecedor trecho de acórdão proferido por Teori Albino Zavascki²⁰, Ministro do Superior Tribunal de Justiça:

“Não merece ser conhecido o recurso especial quanto à alegada ofensa aos arts. 280 a 282 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que as medidas de urgência, em processo civil, têm regime jurídico próprio e estão subordinadas a requisitos especiais, como os da relevância do direito (*fumus boni iuris*) e do risco de dano (*periculum in mora*) previstos fundamentalmente nos arts. 273 (para medidas antecipatórias de tutela) e 804 (para medidas de natureza cautelar) do CPC. A decisão que defere ou indefere a medida não faz juízo sobre o mérito da demanda, mas apenas sobre a presença ou não dos requisitos da medida provisória requerida. Sendo assim, em recurso especial contra acórdão que nega ou concede medida cautelar ou antecipação da tutela, o objeto da discussão não pode ser outro senão o

¹⁹ *Op. cit.* p. 308.

²⁰ REsp. 1.007.268, 1ª Turma, j. 05.02.2009.

relacionado com as normas que disciplinam o regime jurídico dessas medidas. Não é cabível pretender que nele se faça julgamento do próprio direito material objeto da demanda principal, matéria essa ainda sujeita a apreciação das instâncias ordinárias.

No caso, conforme relatado, o Tribunal de origem manteve o entendimento do juiz de primeiro grau no sentido de não estarem presentes tais requisitos. Entretanto, em seu recurso especial, interposto em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento de decisão que indeferira pedido de antecipação da tutela, o recorrente aponta como violados os arts. 280, 281 e 282 do CTB, pretendendo provocar discussão acerca do mérito da demanda, sem trazer ao debate a questão atinente aos citados pressupostos reclamados pelo art. 273 do CPC. Se ofensa houve, por parte do acórdão recorrido, à legislação federal, esta teria se dado em relação ao citado dispositivo do CPC, devendo este ter sido objeto do recurso especial, o que não ocorreu.”

Nota-se, ante o exposto, as particularidades que circundam a antecipação de tutela, vez que ao mesmo tempo em que antecipa determinados pedidos formulados pelo demandante, as questões atinentes ao mérito da demanda não são objeto de análise do juízo.

2.5 Objeto da antecipação

Ao examinar o artigo 273, do Código de Processo Civil, nota-se que o legislador objetivou, por meio deste dispositivo de lei, conferir poderes ao juiz no sentido de conceder à parte a antecipação de efeitos práticos da sentença, que podem ostentar caráter executivo ou mandamental, dependendo da situação enfrentada.

Importante deixar consignado que tal medida não objetiva antecipar, de forma plena e irrevogável, a eficácia declaratória, constitutiva ou condenatória que permeia uma determinada demanda.

Por seu turno, observa-se, sem sombra de dúvidas, o cunho satisfativo da antecipação de tutela. Nesse contexto, João Batista Lopes²¹ esclarece com maestria a intrincada definição do caráter satisfativo ora em análise:

“O termo *satisfatividade*, utilizado em oposição a *cautelaridade*, não coincide com a obtenção do bem da vida ou ta tutela efetiva do direito (v.g., a recuperação da coisa, o pagamento de indenização etc.). Nem mesmo após o trânsito em julgado se obtém, as mais das vezes, a plena satisfação material, porque necessário será promover o cumprimento do julgado.”

Todavia, o mesmo jurista afirma que em alguns casos específicos a antecipação da tutela apresenta caráter satisfativo pleno, ou seja, a decisão que antecipa a tutela acaba por adiantar a plena eficácia declaratória, constitutiva ou condenatória, a saber:

“Há casos, porém, em que a antecipação representa efetiva satisfação no plano do direito material: a realização de cirurgia inadiável, no curso do processo em que se discute a latitude de cláusula de plano de saúde, é exemplo emblemático de satisfação plena no direito material ou no mundo dos fatos.”

Em vista dos quanto mencionado acima, resta manifesto que o objetivo precípuo da antecipação de tutela é trazer para momento anterior à sentença a ser proferida, pedidos deduzidos pelo demandante, sendo em possível afirmar que na maioria das vezes a *satisfatividade* da concessão é precária, podendo ser revogada no curso do processo.

2.6 Requisitos para a sua concessão

Conforme já transcrito anteriormente, o artigo 273, do Código de Processo Civil é bastante didático ao espelhar os requisitos e forma de concessão da antecipação de tutela.

²¹ *Op. cit.* p. 78.

Nesse sentido, notam-se, essencialmente, três fatores primordiais a serem levados em consideração quando da concessão da antecipação de tutela: (i) provocação pela parte; (ii) existência de prova inequívoca e de verossimilhança das alegações; e (iii) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou o abuso do direito de defesa ou a prática de atos manifestamente protelatórios.

Repisa-se ser necessária a presença dos três requisitos mencionados acima para que seja concedida a antecipação de tutela pleiteada pela parte. Assim, caso algum dos itens acima não esteja presente, não é possível antecipar os pedidos deduzidos pela parte.

2.6.1 Necessidade de provocação

Resta expresso no próprio texto do artigo 273, do Código de Processo Civil, a necessidade do demandante deduzir o pedido de antecipação de tutela em sua petição inicial.

Da análise do supracitado dispositivo de lei decorrem duas características bastante interessantes, a saber: (i) somente o autor da demanda pode pleitear a antecipação de tutela; e (ii) a antecipação de tutela não poderá ser concedida de ofício, devendo necessariamente ser pleiteada pela parte.

Por sua vez, com relação à possibilidade da antecipação de tutela poder ser deduzida apenas pelo autor, é necessário salientar que o alcance e sentido do termo “autor” deve não deve ser examinado de forma parcimoniosa.

Quando se estuda o instituto da antecipação de tutela deve-se examinar o sentido da expressão “autor” é mais amplo, ou seja, não só a parte que ajuizou a ação deve ser considerada autora, mas também o reconvinte quando oferta a sua reconvenção.

Nesse passo, o réu, na qualidade de reconvinte, também terá a faculdade de requerer a antecipação de tutela em sua reconvenção.

João Batista Lopes²² compartilha do entendimento expresso nas linhas acima ao afirmar:

“A lei processual alude imprecisamente a pedido da parte, o que poderia dar ensanchas a interpretação mais abrangente (partes são o autor e o réu). Entretanto, logo a seguir, refere-se a norma à *antecipação dos efeitos da tutela pretendida na inicial*, o que torna patente que só ao autor foi concedido tal direito.

Resulta claro, pois, da sistemática adotada pelo Código que a tutela antecipada só pode ser pleiteada pelo autor, com o registro, porém, de que o réu, na reconvenção, exerce o papel de verdadeiro autor.”

Quanto à possibilidade da antecipação da tutela ser concedida apenas após a provocação da parte, importante deixar consignado que já no artigo 2º, do Código de Processo Civil, observa-se a cristalização do princípio dispositivo, que versa a respeito da inércia do poder jurisdicional enquanto não provocado pela parte. Confira-se:

“Art. 2º Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a requerer, nos casos e formas legais.”

A fim de melhor ilustrar a observância do processo civil no direito processual civil brasileiro, segue elucidativa lição de Maria Elizabeth de Castro Lopes²³:

“O princípio dispositivo não foi abolido de nosso processo civil e continua em vigor, ainda que com nova roupagem, da mesma forma que ocorre em outros países como Itália, Espanha e Portugal.

Quando se fala na atuação dinâmica do juiz na busca da verdade real, da efetividade da tutela jurisdicional, da plena satisfação dos direitos e do acesso à ordem jurídica justa coloca-se o processo no plano ideal, para não dizer utópico, já que a realidade forense é bem outra, como é público e notório.

²² *Op. cit.* p. 90.

²³ LOPES, Maria Elizabeth de Castro. pp. 116 e 117, São Paulo, editora Revista dos Tribunais, 2006.

Quando se transforma o juiz em ‘dono do processo’, ignora-se que o processo não tem dono, já que é um instrumento público para atuação da jurisdição.”

Considerando o princípio dispositivo, combinado com o quanto disposto no próprio artigo 273, do Código de Processo Civil, claro está que não existe a possibilidade do juiz conceder a tutela antecipada de ofício.

2.6.2 Existência de prova inequívoca e de verossimilhança das alegações

Em consonância com o artigo 273, do Código de Processo Civil, a concessão da antecipação de tutela somente é autorizada quando se observa a existência de “prova inequívoca” e se o juiz se convencer da verossimilhança das alegações formuladas pela parte.

Inicialmente, resta necessário delimitar o sentido e alcance da expressão “prova inequívoca” inserida pelo legislador no supracitado dispositivo legal.

Após uma leitura mais desatenta, poder-se-ia imaginar que se trata de uma expressão vaga e imprecisa, vez que não tece maiores comentários, por exemplo, a respeito de qual modalidade de prova apresentaria maior poder de comprovar o fato alegado e, conseqüentemente, autorizar a concessão da antecipação de tutela pretendida pelo respectivo requerente.

Tal forma de proceder consagra a manifesta falta de hierarquia existente entre as provas no direito processual civil brasileiro, possuindo, por consequência, manifesto valor relativo.

João Batista Lopes²⁴ traz elucidativos comentários a respeito da inexistência de graus de valoração das provas apresentadas em um determinado processo, senão vejamos:

²⁴ *Op. cit.* p. 93.

“A doutrina costuma por em relevo que todas as provas têm valor relativo, do que se poderia concluir pela inexistência de hierarquia entre elas. Tal orientação encontra apoio no art. 131 do CPC, que consagra o princípio da persuasão racional. Pelo princípio em exame, o juiz dispõe de liberdade, mas não absoluta, na avaliação da prova, uma vez que não pode valer-se exclusivamente de suas impressões pessoais, cumprindo-lhe atentar para as normas jurídicas, os princípios científicos, as máximas de experiência, as leis econômicas etc.”

Por seu turno, o termo “verossimilhança das alegações” quer significar algo mais plausível que a mera fumaça do bom direito, que se mostra suficiente para a concessão de medida liminar em determinada medida cautelar, por exemplo.

Importante consignar que embora indique a forte plausibilidade do direito alegado, a verossimilhança das alegações não representa a existência de evidência indiscutível a respeito do direito alegado, mas apenas uma a grande probabilidade da veracidade a respeito do quanto alegado pela parte.

Resta claro, diante disso, a existência de uma gradação entre a “verossimilhança das alegações”, que demonstra o direito alegado com robustez e consistência e o “*fumus boni iuris*”, que revela existir o direito alegado de forma mais tênue e menos contundente.

A esse respeito, confira-se a elucidativa lição de Athos Gusmão Carneiro²⁵:

“a verossimilhança, em seu conceito jurídico-processual, é mais que o *fumus boni iuris* exigível para o deferimento de medida cautelar; mas não é preciso chegar a uma evidência indiscutível. A evidência, aliás, levará ao julgamento antecipado da lide, o que todavia não elide, como já foi dito, a utilidade de uma antecipação de tutela *limine litis*.”

²⁵ CARNEIRO, Athos Gusmão. *Da Antecipação de Tutela*. p. 25, 4ª Edição, Rio de Janeiro, Forense, 2002.

Com efeito, ao conjugar a expressão “prova inequívoca” com “verossimilhança das alegações”, é possível concluir que a prova apresentada pelo requerente da antecipação de tutela não precisa ter valor absoluto, mas deve ter a faculdade de conferir ao magistrado segurança suficiente para a sua concessão.

Com base nos ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, José Mauro Decoussau Machado²⁶ corrobora o quanto alegado nas linhas acima ao afirmar:

“Portanto, para que se dê a antecipação da tutela, deve ocorrer a apresentação de prova capaz de convencer o magistrado de que as alegações do autor são *fortemente prováveis*, e não a apresentação de uma prova cabal, que dispense a produção de qualquer outra, e que permita, a partir da sua análise, proferir de pronto sentença sobre a lide. Em suma, a prova inequívoca pode ser entendida como a suficiente ao surgimento do verossímil.”

Após examinar o sentido e alcance dos termos “prova inequívoca” e “verossimilhança das alegações”, resta evidente que todos os meios de prova que estiverem ao alcance da parte que formula o pedido de antecipação de tutela são pertinentes para evidenciar a plausibilidade de seu pedido.

2.6.3 Fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

Conforme já explorado no início deste capítulo, outro requisito que encampa o pedido de antecipação de tutela é existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Assim como observado com relação ao sentido e alcance das expressões “prova inequívoca” e “verossimilhança das alegações”, o termo “fundado receio de dano

²⁶ MACHADO, José Mauro Decoussau. *Aspectos da antecipação da tutela na propriedade industrial: patentes, desenhos industriais e marcas*. p. 57, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007.

irreparável ou de difícil reparação” também não encontra significado preciso, competindo ao juiz a árdua tarefa atinente a sua aferição nos autos do processo.

Nesse passo, considerando o alto grau de subjetividade da expressão ora em exame, é possível depreender que se observa a existência do receio de dano irreparável ou de difícil reparação quando a pendência a respeito da concessão da antecipação de tutela puder causar prejuízos ao autor da demanda.

Os supracitados prejuízos podem ser de ordem patrimonial – causando perdas financeiras em virtude da violação do direito do requerente da antecipação de tutela – ou de caráter moral, consubstanciados, por exemplo, na violação dos direitos da personalidade.

Necessário consignar, por sua vez, que a intensidade do prejuízo deverá ser apresentar intensidade que justifique a antecipação da tutela pleiteada pela parte. Nesse sentido, confira-se a lição de Athos Gusmão Carneiro²⁷ sobre o tema:

“haverá dano quando a permanência do *status quo*, enquanto se sucedem os atos processuais, seja de molde a acarretar ao autor prejuízos de média ou grande intensidade (os prejuízos mínimos não autorizam provimentos de urgência, invasivos da esfera jurídica do demandado) a direito seu, que direito personalíssimo (como o direito à reputação, à imagem, ao direito-dever de ter sob guarda os filhos ou de visitá-los), que direitos patrimoniais; dentre estes, de gravidade máxima será o dano consistente na privação de prestações de natureza alimentar, ou no perecimento do próprio direito, caso não concedida a tutela de urgência.”

O dano irreparável pode apresentar natureza absoluta ou relativa. Será absoluto quando não existir a possibilidade de sua reparação caso não seja cessada a violação de seu direito (pode-se citar como exemplo a possibilidade de falecimento do autor da demanda caso a antecipação de tutela não seja concedida ao autor).

²⁷ *Op. cit.* p. 30.

Por outro lado, apresentará caráter relativo quando, apesar de sofrer efetivos prejuízos decorrentes da prática delituosa de terceiros, a parte conseguir, mesmo que de forma não plena recuperar-se da violação praticada.

Nessa esteira, pode-se ilustrar a existência de dano irreparável relativo nos casos em que se pleiteia indenização pela perda do poder atrativo de uma determinada marca quando este sinal distintivo é desautorizadamente imitado ou reproduzido por terceiros.

2.6.4 Abuso do direito de defesa e a patente intenção protelatória do demandado

O inciso II do artigo 273, do Código de Processo Civil, revela outra situação em que é possível a concessão de antecipação de tutela. Este dispositivo de lei versa a respeito da possibilidade da concessão de tal instituto quando se observar abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do demandado.

Antes de imergir nas hipóteses em que são permitidas a concessão da antecipação de tutela com fundamento no dispositivo de lei mencionado acima, é necessário asseverar que as expressões “abuso do direito de defesa” e “intenção protelatória” da parte apresentam significados distintos.

Nos dizeres de Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes²⁸, “o abuso do direito de defesa diz respeito à utilização abusiva, desvirtuada de sua finalidade, das prerrogativas concedidas ao demandado para exercer regularmente seu direito de defesa, no que se refere ao conteúdo das alegações de defesa ou no modo como são utilizados os instrumentos processuais.”

O mesmo jurista²⁹ também ensina que “a expressão ‘manifesto propósito protelatório do réu’, de outra parte, diz respeito a atos do demandado não convertidos em atos processuais, ou seja, praticados fora do processo, os quais necessariamente devem visar a protelar a satisfação do direito do demandante.”

²⁸ LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. *Tutela Antecipada Sancionatória (art. 273, inc. II, do Código de Processo Civil)*. pp. 117 e 118 São Paulo, Malheiros, 2006.

²⁹ *Op. cit.* pp. 123 e 124.

Examinados os sentidos dos termos contidos no inciso II, do artigo 273, do Código de Processo Civil, importante salientar que este dispositivo legal, ao contrário do quanto estudado até o momento, não objetiva resguardar situações urgentes, mas tornar o processo efetivo, evitando, por consequência, que o demandado faça uso do processo para impedir, de forma indevida, a satisfação do direito do demandante.

Necessário se faz consignar que o intento do legislador é fazer com que as garantias constitucionais do processo – contraditório, ampla defesa, devido processo legal etc. – não sejam indevidamente utilizadas pelo demandado que impede o regular andamento do processo.

Para que reste configurada a existência do abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do demandado, basta a existência de nexo de causalidade entre a conduta da parte e o resultado alcançado, não sendo necessário, nesse sentido, a existência de dolo para que surja a possibilidade de antecipar a tutela pretendida.

É nessa linha de raciocínio que seguem os ensinamentos de Pedro Baptista Marins³⁰:

“(...) o juiz não precisa mergulhar no pélago das intenções humanas para responsabilizar o titular de um direito pelos danos produzidos pelo seu exercício irregular, antifuncional ou imoderado. Só as circunstâncias que envolvem o ato caem sob o controle da inspeção judiciária, que deve deter-se no fenômeno, na realidade tangível, no fato material e objetivo.”

E assim continua:

“para que o ato realizado no exercício de um direito gere a responsabilidade de seu agente, basta que esse exercício se tenha verificado de forma anormal ou irregular. Na apreciação da anormalidade

³⁰ MARTINS, Pedro Baptista. *O Abuso de Direito e Ato Ilícito*. p. 163, 3ª Edição, Rio de Janeiro, Forense, 2002.

o juiz não precisa ater-se à consideração do elemento intencional ou das razões subjetivas que teriam determinado o exercício do direito. A sua tarefa limita-se a examinar, à luz de dados materiais e objetivos, se o ato danoso transborda efetivamente da justa medida que o titular do direito deve observar por ocasião de seu exercício.”

Em vista o exposto, conforme leciona Cássio Scarpinella Bueno³¹, a antecipação de tutela prevista no inciso II, do artigo 273, Código de Processo Civil, objetiva impedir a atuação de demandado “chicaneiro” que “deixa tudo para o último dia de prazo, retira os autos e só os devolve depois de muito tempo, protocola as petições, nos locais em que há protocolo integrado, o mais longe possível, para que elas demorem a chegar ao juízo de origem, manda os autos, com frequência assustadora ao juízo de origem e peticiona para tudo, por mero gosto de os autos nunca estarem onde deveriam estar, mas ‘no expediente’, mais especificamente, ‘na costura’ ou ‘na juntada’”.

2.6.5 Reversibilidade do provimento

Em conformidade com o § 2º, do artigo 273, do Código de Processo Civil, nota-se a existência de um pressuposto negativo para a antecipação de tutela, que apresenta o objetivo de obstar que o seu deferimento origine situação fática irreversível, sendo incompatível, por conseguinte, com as características de provisoriedade e revogabilidade da decisão que defere tal medida.

Nesse sentido, Sergio Bermudes³² afirma o seguinte:

“Urge que a providência antecipada não produza resultados irreversíveis, isto é, resultados de tal ordem que tornem impossível a devolução da situação ao seu estado anterior.”

³¹ BUENO, Cassio Scarpinella. *Tutela antecipada*. p. 61, 2ª edição, São Paulo, Saraiva, 2007.

³² BERMUDES, Sergio. *A Reforma do Código de Processo Civil*. p. 36, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1995.

Nesse mesmo diapasão, José Manoel Arruda Alvim³³ leciona que “a reversibilidade é necessária até mesmo pela regra do art. 5º, LIV, da Constituição, pois se irreversível fosse, alguém estaria condenado sem o devido processo legal e, ainda, teria sido esse alguém privado desses bens sem o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes.”

Assim como a difícil tarefa de tentar conceituar outros termos constantes no texto do artigo de lei referido no parágrafo anterior, também é árdua a tentativa de definir a expressão “reversibilidade”, vez que varia de caso para caso, cabendo ao magistrado aferir pontualmente a possibilidade de um determinado provimento apresentar a característica em comento.

Com efeito, a aferição da reversibilidade do provimento jurisdicional que antecipa a tutela pretendida pelo demandante pode amparar-se nos mais diferentes parâmetros, tais como: (i) os custos envolvidos para que a situação anterior seja restabelecida; (ii) o lapso temporal necessário para o seu restabelecimento; (iii) a existência da possibilidade de reparação pecuniária etc.

A vedação contida no § 2º, do artigo 273, do Código de Processo Civil, deve, por outro lado, ser examinada com reservas, vez que se aplicada de forma muito rigorosa, impossibilita a concessão da antecipação de tutela prevista em seu caput.

Importante destacar que existem situações que exigem a adoção de medidas que poderão futuramente ser irreversíveis, mas que não podem deixar de ser apreciadas e conseqüentemente deferidas, sob pena de haver danos irreparáveis de gravidade ainda maior que a irreversibilidade do respectivo provimento jurisdicional.

Com efeito, em recente acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o ilustre desembargador Teixeira Leite³⁴ proferiu o seguinte voto:

³³ ALVIM, José Manoel Arruda. *Manual de Direito Processual Civil*. p. 384, 6ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1997.

³⁴ AgIn 621.345-4/7-00, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 05.03.2009.

“(…) Ressalvado r. entendimento em contrário, entendemos que a decisão atacada merece reparo, para manter válida e eficaz a tutela antecipada concedida em favor do agravante, consoante permitem os arts. 527, III e 558, *caput*, parágrafo único, do Código de Processo Civil, até o trânsito em julgado da apelação, até porque não houve revogação expressa na sentença e a apelação foi recebida no duplo efeito, não havendo notícia de recurso por parte da agravada.”

“O perigo de a suspensão do tratamento *home care* resultar lesão grave e de difícil reparação ao agravante é evidente. Trata-se de pessoa em frágil estado de saúde, decorrente de tentativa de assassinato do qual foi vítima em 2002. Há de se analisar a questão sob o princípio da proporcionalidade.”

Assim, a possibilidade de se reverter um determinado provimento jurisdicional que defere a antecipação de tutela deve ser apreciada sob dois enfoques distintos: caso a medida seja deferida, pode causar dano irreparável ao demandado. Por outro lado, caso a antecipação de tutela seja indeferida, o autor, dependendo da situação fática, poderá amargar prejuízos devastadores.

Feitas essas considerações, após examinar todos os elementos de fato que permeiam o processo, o juiz deverá ter a temperança de optar pela antecipação integral ou parcial da tutela pretendida ou até mesmo postergar a sua apreciação para momento posterior, a fim de obstar ou diminuir substancialmente eventuais prejuízos que poderão advir de sua decisão.

2.7 Momento da concessão

A apreciação e deferimento do pedido de antecipação de tutela pode ser realizado a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que preenchidos os requisitos espelhados no artigo 273, do Código de Processo Civil.

Com relação aos diferentes momentos em que tal medida pode ser concedida, importante salientar que a antecipação de tutela poderá ser deferida até mesmo antes da citação do demandado.

Nesse sentido, José Mauro Decoussau Machado³⁵ assevera que "negar essa possibilidade é negar o acesso à justiça e a uma tutela jurisdicional efetiva. Determinadas situações demandam uma solução com tamanha urgência, que diferir a apreciação do pedido de tutela antecipada para depois da citação do réu caracterizaria flagrante violação ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional."

Confira-se, por seu turno, a irretocável lição de Napoleão Nunes Maia Filho³⁶, que reforça o entendimento supracitado:

"seria contrário ao movimento pró-efetividade da jurisdição submeter a concessão da tutela antecipada ao requisito da prévia ouvida da outra parte, mas isso não importa em admitir que possa ser prodigalizada sem apreço aos seus requisitos específicos; contudo, presentes que se achem esses requisitos, há de ser admitido, sem maiores percalços, o deferimento dessa medida independentemente da pré-ouvida da parte adversa, para se prestar ao postulante o atendimento tempestivo e útil a seu pleito."

A antecipação de tutela poderá ser deferida, inclusive, quando do proferimento da sentença, vez que mesmo considerando-se o fato de que sua apreciação e deferimento são usualmente realizados em sede de cognição sumária, em certos casos o pleiteante da medida não pode aguardar a execução do provimento jurisdicional para a satisfação efetiva de seus direitos.

Tal forma de proceder encontra motivação no artigo 520, do Código de Processo Civil, que versa a respeito da possibilidade do recurso de apelação ser recebido no efeito

³⁵ *Op. cit.* p. 54.

³⁶ MAIA FILHO, Napoleão Nunes. *As Oportunidades Processuais de Deferimento de Tutela Antecipada* - *Revista Dialética de Direito Processual*, nº 5, p. 90-98. São Paulo, Agosto de 2003.

suspensivo, o que significa que após a sua interposição a parte pleiteante da antecipação de tutela somente poderia ter seu direito devidamente tutelado após o julgamento do recurso, que atualmente leva aproximadamente quatro anos³⁷.

Diante disso, considerando que o instituto da antecipação de tutela se presta a dar celeridade à prestação jurisdicional, a impossibilidade de sua concessão em sede de sentença iria frontalmente de encontro à própria sistemática do processo civil brasileiro.

Nesse diapasão, a antecipação de tutela pode ser deferida, ainda, em sede recursal. Nesse sentido, confira-se o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão³⁸:

"Antecipação de tutela em apelação cível cumulada com pedido de alimentos. Partilha dos bens. I - Não havendo mudança na situação financeira do requerente não pode o juiz, sem qualquer fundamentação, elevar o percentual dos alimentos ainda mais tratando-se de uma só pessoa que os recebe já que os litigantes não têm filhos. II- Imóvel que continua a ser residência da requerida, no que, por isso, não assiste razão ao requerente pois a partilha dos bens ocorrerá quando da conversão da separação judicial em divórcio. tutela parcialmente antecipada."

Em vista das diversas hipóteses ventiladas acima, basta que restem presentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil para que reste autorizada a possibilidade de concessão de tutela antecipada, independentemente da fase processual ou grau de jurisdição.

2.8 Duração da tutela antecipada

Não há na legislação processual civil vigente qualquer dispositivo legal que verse a respeito do tempo de duração da decisão que defere a antecipação de tutela.

³⁷ Estimativa de tempo atinente ao julgamento de recurso de apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

³⁸ TJMA, Apelação Cível nº 283782004, Desembargador Relator Raymundo Liciano de Carvalho, j. 18/10/2005.

É possível asseverar, portanto, que persistem os efeitos da antecipação de tutela até o momento em que ainda restarem presentes no caso concreto os requisitos para a sua concessão, constantes no artigo 273, do Código de Processo Civil.

Diante disso, somente o magistrado tem poderes para revogar a decisão que antecipou a tutela pretendida pelo demandante. Nesse diapasão, é necessário ressaltar que a revogação da antecipação de tutela poderá ser realizada em qualquer momento processual e grau de jurisdição, desde que existam motivos para tanto.

Araken de Assis³⁹ traz lição bastante elucidativa a respeito da manutenção e cassação da decisão que antecipa a tutela pleiteada pela parte, a saber:

"Evidentemente, há que surgir fato novo, pois é manifesta a inconveniência de o juiz, a seu talante e em conformidade com os humores do momento, conceder o bem da vida para retirá-lo logo depois, ou vice-versa. A faculdade do § 4º [do art. 273 do CPC] é do próprio juiz que concedeu a antecipação. Ela convive, perfeitamente, com eventual reforma do ato, através do provimento do recurso próprio."

Considerando que a concessão e manutenção da antecipação de tutela competem única e exclusivamente aos juízes e desembargadores, não se pode deixar de vislumbrar intrincada situação atinente à eventual manutenção de tal medida quando da interposição e recebimento do recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Analisando-se o instituto da antecipação de tutela, embora a sustação dos efeitos desta medida se dê após expressa revogação da decisão antecipatória por um juiz ou desembargador, parece incoerente sua manutenção após o proferimento de sentença que não confirma ou revoga expressamente mencionada decisão.

Isto porque conforme estudado em capítulo anterior, a antecipação de tutela é concedida em sede de cognição sumária, ou seja, em fase processual preliminar e precária,

³⁹ ASSIS, Araken. *Antecipação de Tutela, Aspectos Polêmicos da Antecipação de Tutela*, coord. Teresa Arruda Alvim Wambier, p. 31.

pois muitas vezes não se encontram nos autos do processo todas as provas que ainda deverão produzidas no curso do processo – periciais e testemunhais, por exemplo – para o efetivo e correto deslinde da demanda.

Aliás, em muitos casos nem mesmo o demandado teve a oportunidade de apresentar sua contestação e eventuais provas documentais quando do deferimento da antecipação de tutela pleiteada pelo demandante, o que confere ainda mais fragilidade à manutenção desta medida se alguma dúvida pairar sobre os elementos que fundamentaram sua concessão.

Por seu turno, a sentença é proferida em sede de cognição exauriente, que, ao contrário do momento processual em que usualmente é concedida a tutela antecipada, o processo resta devidamente instruído, tendo o juiz plenas condições de sentenciá-lo com base nas provas e alegações apresentadas pelas partes.

Dessa forma, mesmo que assim não reste expressamente disposto pelo juiz, caso a sentença deixe de confirmar a antecipação de tutela concedida no início do processo, esta terá sido tacitamente revogada, vez que ilógica a sua manutenção nessas condições.

Nessa mesma toada deve ser examinada a eventual interposição de recurso de apelação (quando recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo) contra sentença que confirma a antecipação de tutela – mesmo que de forma tácita – vez que persistindo os motivos que autorizaram a concessão da antecipação de tutela, deve ser mantida a sua eficácia. Nesse sentido, confira-se o entendimento de João Batista Lopes sobre o tema em debate⁴⁰:

"É certo, porém, que, uma vez concedida, a tutela antecipada deve manter a eficácia que lhe é própria até ser revogada pelo juiz ou relator.

Diante disso, eventual interposição de apelação no duplo efeito contra a sentença de mérito não tem o condão de retirar a eficácia da tutela antecipada, que se mantém enquanto persistir a situação de perigo que a autorizou, salvo revogação expressa da medida."

⁴⁰ *Op. cit.* p. 123.

2.9 Procedimento da antecipação de tutela

O procedimento da antecipação de tutela é relativamente simples e se coaduna integralmente com o roteiro estabelecido no próprio artigo 273, do Código de Processo Civil.

Nessa esteira, ressalvadas situações específicas, tal medida inicia-se com o pedido da parte, em estrita conformidade com o princípio dispositivo que, conforme estudado anteriormente, não foi extirpado da sistemática processual brasileira, em estrita consonância com os artigos 2º, 128, 333, dentre outros dispositivos legais constantes no Código de Processo Civil.

O pedido de antecipação de tutela poderá, por sua vez, ser feito pelo autor ou pelo réu, na condição de reconvinte ou nas ações dúplices, conforme disposto no artigo 922, do Código de Processo Civil.

Quanto à formalidade para a realização do pedido de antecipação de tutela, ressalta-se que este poderá ser efetuado no corpo da petição inicial ou mesmo por meio de petição em apartado, sendo certo que o seu processamento é realizado nos próprios autos da ação em que se pleiteia essa medida.

Antes da apreciação do pedido de antecipação de tutela, o juiz, em conformidade com o princípio do contraditório, deverá ouvir a parte contrária. Entretanto, em alguns casos específicos o juiz poderá deferir a medida sem a oitiva da parte contrária.

Essa forma de proceder encontra respaldo na urgência da tutela pleiteada, vez que em determinados casos não é possível aguardar a manifestação do demandado, sob pena de perecer o direito a ser tutelado caso tente se respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, confira-se fragmento extraído de elucidativo acórdão emanado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo⁴¹, que demonstra seu pacífico entendimento no sentido da possibilidade de se suprimir a observância do princípio do contraditório em determinados casos especiais:

"Se houver urgência no deferimento do pedido, de tal forma a intervenção do requerido cause sua ineficácia, ou se essa possa vir a suceder por outra razão quando se ouvir o requerido, é possível o deferimento da liminar. Não sendo assim, o juiz deve apreciar o pedido somente depois da resposta do requerido ou do decurso em branco do prazo para ela. A necessidade de urgência do deferimento da medida ou de possibilidade de sua ineficácia para que haja o deferimento da tutela sem a citação do réu é entendimento tranquilo desta Câmara, expresso pela decisão publicada em JTJ 254/335, relator Paulo Dimas Mascaretti, e por seguramente mais de cinquenta decisões relatadas pelo signatário, nas quais a afirmação indicada jamais foi objeto de divergência."

Interessante deixar consignado, por sua vez, que nos casos em que se pleiteia a antecipação de tutela após a apresentação de resposta pelo demandado, a outra parte deverá apresentar resposta ao pleito do requerente no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 185, do Código de Processo Civil.

Após o pedido de antecipação de tutela e apresentação da respectiva manifestação da parte contrária, quando for o caso, o magistrado deverá se manifestar a respeito do requerimento realizado pela parte, justificando o deferimento ou indeferimento da medida pleiteada.

Conforme já explanado anteriormente, necessário salientar que a decisão que defere o pedido de antecipação de tutela pode, a qualquer tempo, ser revogada, nos termos do próprio § 4º, do artigo 273, do Código de Processo Civil.

⁴¹ Apelação Cível nº 594.327-45, Desembargador Relator Maurício Vidigal, 10ª Câmara de Direito Privado, j. em 18.11.2008.

Busca-se, por meio de sua revogação, a plena restituição da situação existente antes da concessão de tal medida, embora em muitas situações fáticas não seja possível seu pleno restabelecimento.

2.10 Execução da tutela antecipada

Em conformidade com o artigo 273, § 3º, do Código de Processo Civil, a execução da decisão de antecipação de tutela deve se pautar nas normas erigidas nos artigos 588, 461, §§ 4º e 5º, e 461-A, todos do Código de Processo Civil.

Entretanto, com a revogação do artigo 588 por meio da lei nº 11.232/ 05, a respectiva referência passa a ser o artigo 475-O, norma atinente à execução provisória das obrigações por quantia certa.

Com relação à forma de efetivação da antecipação de tutela, as normas mencionadas acima permitem que ela ocorra da forma mais adequada à situação fática. Desse modo, deve o magistrado avaliar a situação fática desfiada por meio do pleito de antecipação de tutela e decidir a modalidade da tutela jurisdicional a ser concedida.

Nesse sentido, poderá o magistrado conceder antecipadamente medidas declaratórias, constitutivas, condenatórias, executivas e mandamentais, devendo lançar mão dos expedientes pertinentes para proporcionar a efetivação da tutela.

Corroborando o quanto mencionado nas linhas acima os seguintes ensinamentos de José Roberto dos Santos Bedaque⁴²:

"Em primeiro lugar, o instituto da tutela antecipada não se refere apenas a efeitos da tutela condenatória. Também as tutelas declaratória e constitutiva podem ter a eficácia prática total ou parcialmente antecipada, o que revela a impropriedade da remissão legal.

⁴² *Op. cit.* p. 430.

Mas, mesmo tratando-se de tutela condenatória, não se pode admitir que a atuação da tutela antecipada seja efetivada nos moldes do processo de execução, sob pena de retirar-lhe completamente a utilidade prática.

Caberá ao juiz, dependendo do conteúdo da tutela antecipada, determinar qual a melhor forma a ser adotada para dotá-la de efetividade."

Em vista disso, nota-se que os artigos legais mencionados acima servem tão-somente de balizamento para a efetivação da antecipação de tutela pleiteada pela parte, devendo tais dispositivos serem aplicados apenas no que couber e de acordo com a natureza da medida requerida.

2.11 Distinções essenciais entre a tutela antecipada e a medida cautelar

Conforme já asseverado no início deste trabalho, logo após a promulgação do Código de Processo Civil de 1973, este diploma legal já apresentava deficiências, ante a sua inadequação frente aos anseios e necessidades da sociedade brasileira.

Nesse diapasão, já existia no atual Código de Processo Civil previsão a respeito do poder geral de cautela como meio de se afastar a possibilidade iminente de ameaça ou efetiva lesão a determinado direito, garantindo, assim, que pudesse ser aferido e satisfeito em demanda própria.

Contudo, conforme já mencionado em capítulo anterior, inexistia no ordenamento processual brasileiro qualquer dispositivo de lei que autorizasse a imediata e integral satisfação da tutela pretendida pela parte.

Em vista da completa inexistência de regramento nesse sentido, parte da doutrina e da jurisprudência enveredou para a possibilidade de se admitir a existência das medidas antigamente denominadas “medidas cautelares de caráter satisfativo”, que interpretavam de forma extensiva e distorcida o artigo 798, do Código de Processo Civil.

Com base no dispositivo mencionado acima, estendia-se sua interpretação para a tutela satisfativa imediata do quanto pleiteado pela parte, deixando-se de lado o objetivo inicial de tal norma, que visava à garantia de proteção e eficácia processual futura sobre tal pleito.

Em vista desse cenário, Ovídio Batista da Silva⁴³ reconheceu que o instituto da antecipação de tutela já vinha sendo aplicado no Brasil, utilizando-se, nesse passo, a mencionada interpretação extensiva ao artigo 798, do Código de Processo Civil, a saber:

“Não se ignora que esta forma de tutela processual [instituto da antecipação de tutela] vinha sendo praticada por nossos juízes e tribunais, desde longa data, com fundamento nos arts. 798 e 799 do Código de Processo Civil.”

Por outro lado, para Kazuo Watanabe⁴⁴ o uso de cautelares com manifesto cunho satisfativo não era saudável para o direito processual civil brasileiro, justamente em vista do fato de que inexistia qualquer dispositivo legal que autorizasse tal medida. Confirma-se, diante disso, didática lição proferida pelo mencionado jurista:

“A práxis forense vem utilizando intensamente, e até com certo abuso, a ação cautelar inominada para a obtenção da tutela antecipada. A grande inconveniência dessa solução, embora inteligente, estava no fato de inexistir qualquer critério para a concessão da tutela antecipada, dependendo muito da formação e convencimento do juiz, ocorrendo com frequência a hipótese de o juiz conceder a liminar sem qualquer motivação adequada (limitando-se a utilização do chavão forense: ‘presentes os pressupostos legais, concedo a liminar’, ou presentes os ‘*fumus boni iuris*’ e o ‘*periculum in mora*’, concedo a liminar), o mesmo ocorrendo na hipótese de indeferimento da liminar.”

⁴³ SILVA, Ovídio Batista da. *A Antecipação de Tutela na Recente Reforma Processual* in coord. TEIXEIRA, Salvio de Figueiredo. *Reforma do Código de Processo Civil*. p. 129, São Paulo, Saraiva, 1996.

⁴⁴ WATANABE, Kazuo. *Dois Modificações em Tutela* in *Jornal Tribuna do Direito*. p. 22, São Paulo, março de 1995.

Com a relativamente recente reforma do Código de Processo Civil brasileiro, corrigiu-se a anomalia bem apontada por Kazuo Watanabe com relação ao uso inadequado das medidas cautelares, vez que foi criado o instituto da antecipação de tutela.

Mencionado instituto, conforme já oportunamente apontado neste trabalho, objetiva antecipar, total ou parcialmente, a tutela pleiteada pela parte, quando estiverem presentes os requisitos autorizadores de sua concessão pelo magistrado, em conformidade com o quanto disposto no artigo 273, do Código de Processo Civil.

Resta evidente que a criação e incorporação da antecipação de tutela à legislação processual tiveram o condão de preencher inegável lacuna existente no ordenamento jurídico brasileiro, pois o uso inadequado das medidas cautelares revelava, sem sombra de dúvidas, os clamores dos juristas pela criação de um instituto capaz de conferir satisfatividade a determinado pleito antes do moroso desfecho de uma determinada demanda.

Nesse contexto, inegável é a existência de diferenças fundamentais entre a medida cautelar e a antecipação de tutela, embora alguns juristas, como José Roberto dos Santos Bedaque⁴⁵, entendam que inexistem distinções basilares entre tais institutos, a saber:

“Todas essas soluções provisórias e instrumentais possuem nítida função cautelar, pois voltadas para a segurança do resultado final e definitivo, quer conservando situações e coisas, quer antecipando efeitos.

Temos então, no sistema, as tutelas satisfativas, jurídica e definitivamente satisfativas melhor dizendo, e as cautelares, destinadas não à produção de efeitos definitivos no plano material, mas apenas a permitir, mediante medidas provisórias, que a eficácia da tutela satisfativa seja útil. Visam a proporcionar, em última análise, a efetividade da tutela jurisdicional.

⁴⁵ *Op. cit.* p. 448.

Por isso, não se afigura correta a classificação das tutelas em três categorias, visto não haver homogeneidade do critério levado em conta.”

Contudo, não obstante o bem fundamentado posicionamento jurídico mencionado nas linhas acima, esse não parece ser o entendimento majoritário da doutrina brasileira a respeito do tema, existindo, sim, diferenças basilares entre as medidas cautelares e a antecipação de tutela.

Embora tais institutos tenham em comum o fato de poderem ser aplicados a hipóteses que demandem urgência na concessão do provimento jurisdicional, a tutela antecipada e as medidas cautelares apresentam finalidades bastante distintas.

As medidas cautelares não apresentam fim em si mesmas, ou seja, são meramente preparatórias, dependentes e destinadas à proteção e eficácia de outra demanda, na qual se buscará a tutela definitiva – por meio do processo de conhecimento e sucessiva execução – do direito acautelado.

De outro lado, a antecipação de tutela não tramita em processo acessório, sendo requerida nos autos da ação principal, funcionando, na verdade, como uma espécie de catalisador da medida final pretendida pela parte requerente do instituto.

Novamente Kazuo Watanabe⁴⁶ traz elucidativos ensinamentos concernentes à diferenciação da tutela antecipada e das medidas cautelares:

“A tutela antecipatória é satisfativa, parcial ou totalmente, da própria tutela postulada na ação de conhecimento. A satisfação se dá através do adiantamento dos efeitos, no todo ou em parte, do provimento postulado.

Já na tutela cautelar, segundo a doutrina dominante, há apenas a concessão de medidas colaterais que, diante da situação objetiva de perigo, procuram preservar as provas ou assegurar a frutuosidade do

⁴⁶ WATANABE, Kazuo. *Tutela Antecipatória e Tutela Específica das Obrigações de Não Fazer* in TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). *Reforma do Código de Processo Civil*. p. 38, São Paulo, Saraiva, 1996.

provimento da ação principal. Não é dotada assim de caráter satisfativo (...).”

Diante disso, nota-se que apesar da tutela antecipada e das medidas cautelares tratarem de situações de urgência, existe inegável distinção ao enfoque conferido a cada um desses institutos.

Enquanto nas medidas cautelares busca-se a preservação de um determinado direito para futura discussão e consequente execução em demanda própria, na antecipação de tutela vislumbra-se a efetiva execução antecipada do direito no curso do processo de conhecimento.

Com efeito, parafraseando Ovídio Baptista da Silva, confira-se a precisa lição de Marcelo Junqueira Inglez de Souza⁴⁷ sobre o tema:

“A idéia foi desenvolvida, então, por OVÍDIO BAPTISTA DA SILVA, resultando no entendimento de que provimentos cautelares trazem ‘segurança para a execução’, enquanto provimentos antecipatórios consistem em verdadeira ‘execução para segurança’.

Nesse contexto, podemos concluir com o ilustre jurista que, quando se antecipam efeitos da tutela, atendendo-se desde logo pretensão da parte, satisfaz-se por antecipação, em verdadeiro adiantamento da execução. Situação totalmente distinta, portanto, da proteção cautelar, que visa apenas a proteger a futura tutela jurisdicional do direito.”

⁴⁷ *Op. cit.* p. 59.

3. O direito marcário brasileiro

3.1 Linhas gerais sobre a propriedade intelectual e o conceito de propriedade industrial

Nos capítulos anteriores restaram delineadas as principais características que permeiam o instituto da antecipação de tutela para que, a partir de então, restem presentes os subsídios necessários para entender como é que ela se opera no que se refere aos bens imateriais, notadamente com relação às marcas.

Entretanto, antes da análise do fenômeno da antecipação de tutela no direito marcário, é essencial identificar as características essenciais das marcas, bem como das características gerais da propriedade intelectual, assim como do gênero propriedade industrial, onde as questões atinentes às marcas restam inseridas.

A expressão “propriedade intelectual” se refere ao conjunto de bens imateriais derivados do trabalho intelectual do homem, que se distinguem dos demais em vista do fato de que recaem sobre bens incorpóreos.

Dentre os bens imateriais que integram a “propriedade intelectual” destacam-se, essencialmente, as obras literárias, artísticas e científicas, as invenções, os modelos de utilidade, os desenhos industriais, os nomes empresariais, os cultivares e as marcas.

Ressalta-se, por seu turno, que ao contrário dos bens corpóreos, os bens imateriais não se confundem com o seu suporte físico. Diante disso, uma peça do vestuário identificada por uma determinada marca é tão-somente uma manifestação física do bem imaterial, ou seja, da marca.

Diante disso, nota-se que um determinado bem imaterial pode ser utilizado ao mesmo tempo por diversas pessoas distintas, sem que o seu titular seja desapossado de sua propriedade. Com efeito, as normas que regem os direitos de propriedade intelectual têm a finalidade de regulamentar a correta e lícita forma de utilização de tais bens imateriais.

A propriedade intelectual é assegurada pela Constituição Federal, que determina em seu art. 5º, incisos XXVII e XXIX, o direito de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, além do privilégio temporário atinente à exploração de inventos industriais, à propriedade das marcas, nomes empresariais e outros signos distintivos. Confira-se:

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:"

(...)

"XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;"

(...)

"XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;"

Em conformidade com os dispositivos transcritos acima, nota-se que a resta assegurada, notadamente, a possibilidade de utilização pelo titular de um determinado direito de propriedade intelectual de forma exclusiva, podendo, consequentemente, impedir que terceiros não autorizados façam uso de tais bens imateriais.

Nesse contexto, percebe-se que os bens imateriais inegavelmente apresentam natureza jurídica de direitos de propriedade. Entretanto, apesar de efetivamente ostentarem diversas características dos direitos de propriedade, é necessário deixar consignado que apresentam particularidades específicas.

Os bens imateriais apresentam, por exemplo, limitação temporal de apropriação (possibilidade de deter uma determinada patente de invenção pelo prazo máximo de 20 anos), bem como respeito aos princípios da territorialidade e especialidade, que restarão devidamente detalhados no capítulo pertinente.

O direito autoral compreende a propriedade artística, científica e literária, os direitos sobre programas de computador, além dos direitos que lhe são conexos e pertencentes a artistas, intérpretes, executantes, produtores de fonograma e organismos de radiodifusão.

Tal direito resta essencialmente regulamentado no Brasil por meio das Leis nº 9.609/98 (Lei de Software) e 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais e Conexos), que incorporou o sistema dualista francês. São garantidos ao titular de um determinado bem protegido pela legislação autoral prerrogativas de natureza moral e patrimonial, que demonstra o caráter heterogêneo dessa espécie de direito.

Importante consignar que os direitos autorais apresentam a peculiaridade de não necessitarem de registro de natureza constitutiva, que, quando realizado em órgão próprio (Biblioteca Nacional, Escola de Belas Artes, Escola Nacional de Música, Cartório de Registro de Títulos e Documentos etc.), apresenta mero caráter declaratório.

Por outro lado, a outra vertente dos direitos de propriedade intelectual é denominada propriedade industrial, que compreende a regulamentação jurídica das invenções, dos modelos de utilidade, dos direitos atinentes aos desenhos industriais, às marcas, aos nomes de empresa e demais signos distintivos utilizados na indústria e no comércio, as indicações geográficas, segredos industriais, assim como as normas relativas à repressão da concorrência desleal nas práticas comerciais.

Em vista do conteúdo exposto acima, é possível asseverar que a propriedade industrial objetiva proteger o esforço empregado pelos entes que se dedicam às atividades empresariais para angariar clientela, obstando o desvio de clientela de forma desleal e injustificada em favor de terceiros.

Diante disso, nota-se que a função primordial da propriedade industrial é a proteção da concorrência, devendo-se ressaltar que a proteção ao consumidor ocorre tão-somente de forma reflexa à proteção dos institutos inseridos neste ramo do direito.

O jurista João da Gama Cerqueira⁴⁸ corrobora o entendimento delineado acima nos seguintes termos:

"(...) quando a nossa lei se refere à possibilidade de erro ou confusão por parte do consumidor, como critério para a apreciação das imitações, não tem ela em vista, senão secundariamente, o prejuízo que dessa confusão possa advir para o comprador, seu fim evitar o prejuízo do titular da marca resultante dos erros em que os consumidores podem ser induzidos pela semelhança das marcas."

A regulamentação da propriedade industrial no Brasil é feita essencialmente por meio da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), que adaptou a legislação brasileira aos termos e condições estabelecidos no TRIPS - "Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights" (Acordo Relativo aos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), executado em 1994 pelos membros da Organização Mundial do Comércio - OMC.

Restaram estabelecidas no TRIPS as diretrizes de proteção à propriedade intelectual para os países membros da OMC, em vista da importância que esses direitos passaram a ter no comércio internacional.

Quando da assinatura do TRIPS, existia o receio de que o desrespeito aos direitos de propriedade intelectual poderia, de alguma forma, abalar o relacionamento comercial entre diferentes países.

Além do TRIPS, o Brasil também é signatário de outro importante tratado internacional destinado à proteção dos direitos de propriedade industrial, denominado Convenção da União de Paris. Este tratado foi inicialmente assinado em 1883 e atualmente conta com a adesão de mais de cento e cinquenta países.

Conforme indicado no início deste capítulo, o bem imaterial objeto deste trabalho, qual seja a marca, resta situada no âmbito de proteção da propriedade industrial, sendo o

⁴⁸ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, 1982, V. 1, p. 70 e ss.

principal objetivo desta monografia o exame das particularidades do instituto da antecipação de tutela em demandas que se relacionem a ela.

Diante disso, faz-se necessário examinar de forma mais detalhada as principais peculiaridades das marcas, principalmente no que se refere à proteção conferida por seu título aquisitivo de propriedade (registro conferido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI), além da forma e requisitos para a sua obtenção.

3.2 Das características essenciais das marcas

Em conformidade com a legislação brasileira, as marcas podem ser conceituadas como sinais visualmente perceptíveis, utilizados para identificar determinados produtos ou serviços, distinguindo-os de outros itens fabricados ou comercializados por terceiros.

Com efeito, a Lei da Propriedade Industrial esclarece em seu art. 122 que podem ser objeto de registro marcário perante o INPI quaisquer sinais distintivos visualmente perceptíveis, desde que não estejam compreendidos nas vedações legais detalhadas no art. 124 da mesma Lei, a saber:

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.”

Diante das proibições contidas acima, resta evidente que a marca, para que possa ser objeto de registro perante o INPI, deverá preencher determinados requisitos, sendo eles, de acordo com o jurista João da Gama Cerqueira⁴⁹ “a) cunho distintivo; b) novidade; c) veracidade; d) caráter lícito.”

Quanto à finalidade distintiva das marcas, além de diferenciar um produto ou serviço de outros oferecidos no mercado de consumo, também se presta a garantir a qualidade de determinado item assinalado por certo signo distintivo.

⁴⁹ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, 1982, V. 2, p. 777.

Em outras palavras, quando um consumidor escolhe um determinado produto ou serviço, ele não está apenas adquirindo o bem em si, mas sim o que ele representa em vista da marca que o identifica.

Além disso, considerando o desenfreado crescimento das empresas, além do aumento considerável da quantidade de fusões e aquisições de empresas no Brasil e no exterior, fica cada vez mais difícil atrelar um certo produto a determinado comerciante ou industrial.

Nesse contexto, a importância da construção de marcas sólidas e de boa reputação cresce consideravelmente, pois os comerciantes e industriais paulatinamente deixam de associar sua boa fama aos seus produtos e serviços, servindo as marcas que os identificam como verdadeiras fontes de reconhecimento da boa qualidade de um determinado item oferecido no mercado de consumo.

Exemplo disso é o fato de que as marcas “DOVE”, “REXONA”, “CLOSE UP”, “MAISENA”, “SEDA”, “ADES”, “KIBON”, “HELLMANN’S”, “BECCEL”, “COMFORT” - inegavelmente sinônimos de produtos de boa qualidade - pertencem exatamente à mesma empresa, a “UNILEVER”, sociedade anglo-holandesa, fundada em 1929 e atualmente presente em mais de 100 países⁵⁰.

O jurista José Mauro Decoussau Machado⁵¹ corrobora o quanto indicado nas linhas acima ao afirmar:

“A marca tem assumido cada vez mais importância, pois é uma das únicas formas de o consumidor identificar os produtos do titular da marca em relação aos oferecidos pelos concorrentes. Essa importância pode ser bem mais compreendida se considerarmos o fenômeno da globalização, que acarreta o distanciamento entre o fabricante e o mercado em que o produto é comercializado. Nesse contexto, o elo exclusivo entre eles, isto é, o elemento que transmite confiança ao consumidor, é justamente a marca.”

⁵⁰ Dados extraídos do site www.unilever.com.br em 11.03.2010.

⁵¹ *Op. cit.* p. 73.

No que se refere à novidade das marcas, esta deve ser considerada de forma relativa. Desse modo, para que um determinado sinal distintivo seja considerado novo, basta que se distinga das demais marcas pertencentes a terceiros, já utilizadas para identificar outros produtos ou serviços idênticos ou semelhantes.

Parafraseando Allart em sua obra intitulada “Marques de Fabrique”, novamente João da Gama Cerqueira⁵² traz lição bastante elucidativa a respeito da novidade relativa das marcas ao afirmar que:

“a novidade exigida em matéria de marcas consiste na ‘especialização’ do sinal adotado pela sua aplicação a certo produto; é o que se costuma exprimir dizendo-se que a marca deve ser ‘especial’, isto é, não deve confundir-se com qualquer outra anteriormente empregada para objetos semelhantes.”

Dáí se observa o princípio da especialidade, que norteia o direito marcário, no sentido de que um determinado sinal distintivo poderá conviver com outro idêntico ou semelhante, caso tais marcas se prestem a identificar produtos que não apresentem identidade ou afinidade.

Nesse passo, apenas para que não fique sem o necessário apontamento, o princípio da especialidade comporta exceções, conforme restará detalhado nos capítulos atinentes às marcas notoriamente conhecidas e as marcas de alto renome, indicadas nos arts. 126 e 125, ambos da Lei da Propriedade Industrial.

Ainda no que se refere à novidade relativa das marcas, importante salientar que também são passíveis de registro os sinais compostos por elementos comuns, desde que arrançados de forma peculiar e distintiva, afastando a possibilidade de confusão com outros signos distintivos.

⁵² *Op. cit.* p. 778.

Assim, letras, cores e números indicados de forma isolada não são passíveis de registro como marca, mas se compostos de forma diferenciada, podem ser objeto de registro perante o INPI.

Com relação à veracidade das marcas, tal requisito reside no fato de que um determinado sinal distintivo deve ser diferente das demais marcas ou sinais empregados no mercado, já utilizadas para assinalar certos itens, evitando-se a confusão com outros comerciantes, industriais, produtos ou serviços idênticos ou similares.

Embora este requisito apresente certa similaridade com a exigência de cunho distintivo, aquele se distingue deste em vista do fato de que seu mote não é a distintividade causada pelo uso da marcas, mas a preocupação de que a marca não cause confusão com outros sinais utilizados na indústria e no comércio para assinalar os próprios empresários, seus estabelecimentos, assim como seus produtos e serviços.

Diante disso, um sinal distintivo de titularidade de um determinado ente não pode gerar na mente do consumidor a idéia de que identifica um produto ou serviço oferecido por comerciante ou industrial diverso, assim como outros empresários e estabelecimentos comerciais.

Ademais, a veracidade das marcas também resta atrelada ao fato de que um determinado signo distintivo não poderá induzir o consumidor em erro no que se refere à natureza, qualidade, composição do produto ou do serviço assinalado.

Quanto à licitude das marcas, este último requisito se refere ao fato de que além de não ser contrário à legislação vigente, o sinal distintivo também não poderá ser contrário à moral, aos bons costumes, nem contrário à ordem pública. Deve-se, por conseguinte, distinguir a marca ilícita do uso indevido de marcas lícitas.

3.3 Direitos sobre as marcas no Brasil

No que se refere à forma de aquisição da propriedade, ao contrário do que ocorre com relação aos direitos autorais, em que o registro apresenta mero caráter declaratório, no direito marcário o registro tem característica constitutiva.

O art. 129 da Lei da Propriedade Industrial menciona de forma expressa que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente concedido pelo INPI, em conformidade com as disposições legais.

Ainda de acordo com tal artigo, apenas após a concessão do registro seu titular passa a ter o direito de impedir que terceiros desautorizados façam uso de sinais idênticos ou similares para assinalar produtos afins.

Tal disposição contida no art. 129, da Lei da Propriedade Industrial, demonstra a positivização do princípio da especialidade das marcas - já mencionado no capítulo anterior - no sentido de que a exclusividade de utilização de um determinado sinal distintivo queda adstrito a um determinado segmento de negócio.

Contudo, os parágrafos 1º e 2º do supracitado artigo de lei trazem exceção ao caráter atributivo do registro de marca. Em conformidade com tais dispositivos, o usuário de boa-fé que utilizar no Brasil, há pelo menos 6 (seis) meses antes da data da realização de pedido de registro para marca idêntica ou semelhante em nome de terceiro, para assinalar produtos idênticos, semelhantes ou afins, terá direito de precedência ao registro.

Entretanto, para ser agraciado com o direito de precedência ao registro, o usuário de boa-fé deverá comprovar a efetiva utilização da marca há pelo menos 6 (seis) meses antes da data do pedido de registro efetuado em nome de terceiros, bem como ter realizado o pedido de registro da marca pretendida perante o INPI.

Esse, aliás, é o entendimento expresso pelo IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual⁵³:

“Para reivindicar o direito de precedência previsto no dispositivo, o interessado deve cumprir alguns requisitos. O principal é demonstrar que já utilizava, de boa-fé, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico ou afim há, pelo menos, seis meses, na data do pedido de registro no Brasil ou da prioridade.”

E assim continua:

“Outro requisito a ser cumprido pelo requerente é a efetivação do depósito de um pedido de registro para a marca sobre a qual se reivindica direito de precedência. Embora a obrigatoriedade de tal depósito não tenha sido expressamente prevista pelo legislador, entendemos que ela está implicitamente contida na sistemática vigente.”

Importante salientar, por seu turno, que a titularidade sobre uma determinada marca e o consequente direito de utilização de tal signo de forma exclusiva se restringe ao território nacional, âmbito de abrangência do registro concedido pelo INPI.

Revela-se, nesse ponto, outro princípio atinente ao direito marcário, denominado princípio da territorialidade, que versa a respeito da validade de um determinado registro de marca apenas em certa zona geográfica.

Por sua vez, apesar da propriedade sobre uma determinada marca ser adquirida somente após a concessão do respectivo registro pelo INPI, o titular de um determinado pedido de registro goza de certas prerrogativas, conforme preconizado no art. 130, da Lei da Propriedade Industrial.

Com efeito, apesar do pedido de registro se constituir em mera expectativa de direitos, vez que a propriedade sobre a marca somente é adquirida por meio do registro, o

⁵³ IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. 2005. p. 257.

titular de um determinado pedido de registro terá o direito de ceder ou de licenciar o uso de seu sinal distintivo a terceiros.

Justamente por se tratar de mera expectativa de direitos, o INPI entende que a remuneração decorrente da licença ou cessão do pedido de registro de marca somente poderá ser realizada após a concessão do registro correspondente.

Além disso, outra importante faculdade conferida pelo art. 130 se refere ao fato de que o titular de pedido de registro também poderá zelar pela integridade material ou reputação de sua marca.

Trata-se de interessante direito conferido ao titular de pedido de registro de marca, que poderá, antes mesmo de ser o proprietário do respectivo sinal distintivo, impedir, administrativamente, no âmbito do INPI, ou judicialmente o uso, por terceiro, de sinais que de alguma forma possam denegrir a imagem e caráter distintivo da marca pretendida, evitando, assim, a sua diluição.

Novamente o IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual traz lição bastante elucidativa sobre o tema:

“O inciso III, do art. 130, sem dispositivo correspondente no antigo Código da Propriedade Industrial, vem, oportunamente, munir o titular de registro ou pedido de registro de marca com uma importante arma contra atentados à unicidade, consistência ou reputação do seu bem imaterial. Em outras palavras, essa norma tem por fim evitar a diluição da marca.”

“Diluição de marca é uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, por um agente que não necessariamente compete com o titular do sinal. O efeito da diluição de marca é a diminuição do poder de venda do sinal distintivo, seja pela lesão à unicidade, à consistência no uso ou à sua reputação.”

Apesar dos diversos direitos conferidos aos titulares de registros e pedidos de registro de marca, resta expresso no art. 132, da Lei da Propriedade Industrial que não poderá ser impedido que comerciantes ou distribuidores utilizem suas marcas juntamente com marcas de terceiros na sua promoção e comercialização dos produtos identificados por estas marcas.

Exemplo disso é a licitude da aposição da marca de sabão em pó “OMO” em cartazes do hipermercado “CARREFOUR”, utilizada tão-somente para divulgar uma determinada ação promocional desta empresa.

Também será permitido o uso de marca de terceiros para indicar a destinação do produto, desde que tal forma de agir não configure concorrência desleal. Neste caso, o usuário da marca de terceiros poderia, de forma lícita, divulgar que seu produto seria destinado à fabricação do produto identificado por tal marca ou até mesmo mencionar apenas que com ele seria compatível.

Com o intuito de melhor ilustrar a presente exceção ao direito de uso exclusivo da marca, seria como, por exemplo, a “MICROSOFT” noticiar em seu site na Internet a compatibilidade de seu software denominado “MICROSOFT OFFICE” com processadores da marca “PENTIUM”.

O titular de uma determinada marca também não poderá impedir a livre circulação das mercadorias identificadas por seu sinal distintivo, quando a primeira disponibilização do produto no mercado tiver sido previamente por ele autorizada.

Esta possibilidade demonstra outro princípio próprio dos direitos de propriedade industrial, denominado exaustão de direitos. De acordo com este princípio, após a primeira venda do produto ou do serviço pelo titular da marca que o identifica, não mais poderá pleitear qualquer verba decorrente das futuras comercializações e circulações do produto no mercado.

Nesse contexto, o fabricante de carros “FORD”, não poderá reclamar qualquer direito de perceber remuneração pela utilização da marca aposta em seus veículos quando,

por exemplo, um proprietário de um veículo por ele produzido revende este bem para terceiros.

A quarta e última permissão legal relativa ao uso de marcas de terceiros se refere à possibilidade de seu uso em discursos, obras científicas ou literárias, bem como em qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo, como vem sendo realizado no presente trabalho.

Outro aspecto a ser analisado se refere à duração dos direitos de propriedade do titular da marca. Nesse sentido, em conformidade com o art. 133, da Lei de Propriedade Industrial, a pós sua concessão pelo INPI, o registro marcário vigorará pelo período de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado por seu titular por períodos iguais e sucessivos.

Todavia, é essencial ressaltar que embora vigore pelo prazo inicial de 10 (dez) anos, nos termos do art. 142, da Lei da Propriedade Industrial, poderá ser requerida a caducidade do registro de marca se, decorridos 5 (cinco) anos da concessão do registro, seu titular não tenha iniciado a utilização da marca no Brasil.

Em conformidade com o mesmo artigo de lei indicado acima, poderá ser requerida a caducidade do registro marcário caso o uso do respectivo sinal distintivo tenha sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos ou, neste mesmo período, tenha sido utilizado com modificações que impliquem alteração de seu caráter distintivo original.

Além disso, de acordo com o art. 142, da Lei da Propriedade Industrial, o registro de marca também poderá se extinguir com a expiração de seu prazo de vigência, pela renúncia de seu titular e caso o titular do registro reste domiciliado em outro país e não tenha procurador constituído no Brasil com poderes, inclusive, para receber citação judicial.

3.4 Espécies de marca

A Lei da Propriedade Industrial traz em seu art. 123 as diversas espécies de marca tuteladas pelo direito brasileiro. Nesse diapasão, restam identificados 3 (três) espécies distintas de marca: as marcas de produto ou serviço; as marcas de certificação; e as marcas coletivas.

3.4.1 Marcas de produto e serviço

Em conformidade com o inciso I, do art. 123, da Lei da Propriedade Industrial, é considerado marca de produto ou serviço o sinal utilizado para identificar determinados produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins, que sejam de origem distinta.

São exemplos desta espécie de marca os sinais distintivos “CULTURA INGLESA”, “NIKE”, “FOLHA DE SÃO PAULO” e “JOHNSON & JOHNSON”.

3.4.2 Marcas de certificação

As marcas de certificação, por sua vez, restam definidas no inciso II, do art. 123, da Lei da Propriedade Industrial. Nessa esteira, considera-se marca de certificação o sinal utilizado para atestar o atendimento de um determinado produto ou serviço a determinadas normas ou especificações técnicas.

Referidas especificações técnicas dizem respeito, principalmente, à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada por um determinado comerciante ou industrial atinente a um determinado produto ou serviço prestado.

Apenas para melhor ilustrar esta espécie de signo distintivo, indica-se como exemplos de marca de certificação o sinal “ISO 9000” e os selos “ABRINQ”, “ABIC” e “INMETRO”, conferidas por diferentes instituições.

3.4.3 Marcas coletivas

Por fim, as marcas coletivas restam delineadas no inciso III, do art. 123, da Lei da Propriedade Industrial, que assim definem esta espécie de marca: “marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.”

Diante disso, são consideradas marcas coletivas os sinais pertencentes a sindicatos, corporações e outras instituições ou associações de produtores e comerciantes, que têm a finalidade de identificar os produtos manufaturados pelos trabalhadores pertencentes a um sindicato de classe.

Nesse passo, pode-se exemplificar as marcas coletivas por meio dos sinais “CAC – COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA” e “COOPERTAXI”.

3.5 Formas de apresentação das marcas

Após destrinchar as diversas espécies de marca amparadas pela legislação brasileira, também é necessário mencionar que as marcas podem ser apresentadas de diferentes formas.

Nesse contexto, são quatro as formas de apresentação das marcas, que se traduzem nas marcas nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais.

Importante salientar, nesse passo, que outras formas de apresentação das marcas, tais como as marcas olfativas e sonoras - que são amparadas pelo direito europeu e norteamericano - não encontram respaldo similar no direito brasileiro.

Isto porque o já mencionado art. 122, da Lei da Propriedade Industrial, é bastante claro ao delimitar no conceito de marca que este se resumiria apenas aos sinais visualmente perceptíveis, não compreendidos nas vedações legais.

3.5.1 Marcas nominativas

Nos dizeres de João da Gama Cerqueira⁵⁴, “as marcas ‘verbais’ ou ‘nominativas’” compõem-se exclusivamente de uma ou mais palavras, compreendendo-se nessa classe as ‘denominações arbitrárias’ ou de ‘fantasia’, as ‘denominações necessárias’ ou ‘vulgares’ as ‘firmas’ e ‘razões sociais’, os ‘nomes de pessoa’, etc.”

As marcas nominativas, diante disso, compreendem todo e qualquer sinal formado exclusivamente por letras e números do alfabeto romano, também conhecido como alfabeto latino.

São exemplos de marcas nominativas os sinais: “COCA-COLA”, “DELL”, “SEMPRELIVRE” e “PANASONIC”.

Importante salientar, nesse aspecto, que as marcas nominativas podem ser utilizadas por seu titular acompanhadas por outras figuras ou grafadas em caracteres especiais. Em vista disso, é considerada pelos estudiosos na matéria como a marca que apresenta o maior escopo de proteção, pois resta legalmente protegida contra o uso indevido por parte de terceiros, independentemente da forma como é utilizada.

Reforça este entendimento o jurista José Mauro Decoussau Machado⁵⁵ ao afirmar o seguinte:

“O titular do registro de uma marca nominativa tem a proteção mais ampla que se pode esperar de uma marca registrada, gozando da prerrogativa de impedir que terceiros a utilizem em qualquer forma. A proteção da marca nominativa recai sobre a expressão em si, independentemente da maneira pela qual ela se apresenta.”

⁵⁴ *Op. cit.* p. 791.

⁵⁵ MACHADO, José Mauro Decoussau. *Aspectos da Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial – Patentes, Desenhos Industriais e Marcas*. 2007. p. 91.

3.5.2 Marcas figurativas

Por sua vez, as marcas figurativas podem ser conceituadas como sendo sinais formados apenas por figuras. O jurista João da Gama Cerqueira assim define esta forma de apresentação marcária: “as marcas ‘figurativas’ ou ‘emblemáticas’, como o nome indica, são constituídas de desenhos, imagens, emblemas, algarismos, letras e outros sinais gráficos.”

Confira-se a seguir apenas alguns exemplos de marcas figurativas:



Ao contrário no quanto observado com relação às marcas nominativas, as marcas figurativas são protegidas apenas nos estritos limites de sua forma de apresentação, devendo-se ressaltar, por outro lado, que o titular de uma determinada marca figurativa poderá impedir que terceiros utilizem sinais distintivos que com ela guardem semelhança.

3.5.3 Marcas mistas

As marcas mistas são, na verdade, fruto da união de sinais nominativos expressos em caracteres especiais e/ ou acompanhados por elementos figurativos. São exemplos de marcas mistas os seguintes sinais distintivos:



Alguns doutrinadores entendem que esta forma de apresentação marcaria não ostenta amplo espectro de proteção, pois a proteção conferida pelo registro recairiam apenas sobre a forma exata de apresentação da marca.

Nesse diapasão, o jurista José Mauro Decoussau Machado⁵⁶ menciona que “em princípio, a proteção da marca mista recai apenas sobre o conjunto registrado, pelo que o seu titular não poderá impedir que terceiros se utilizem separadamente dos elementos que a constituem.”

Embora não se trate de uma regra, usualmente procura-se o registro como marca mista de sinal distintivo que separadamente não seria passível de ser registrados perante o INPI. É o caso das marcas formadas exclusivamente por cores, letras, algarismos, datas e termos de uso genérico, que somente podem ser registrados se revestidos de suficiente caráter distintivo.

Interessante notar, por outro lado, que mesmo formada por caracteres de uso comum ou que não seriam passíveis de registro num primeiro momento, os elementos que compõem a marca poderão ostentar distintividade após maciços investimentos de seu titular em sua atividade empresarial, que, por consequência, aumenta a boa exposição deste sinal distintivo perante o público consumidor.

O fenômeno da transformação de sinais distintivos formados por caracteres de uso comum em marcas eivadas de suficiente caráter distintivo é denominado pela doutrina norteamericana de “secondary meaning” (significado secundário).

A marca ilustrada acima formada pela expressão “CASA DO PÃO DE QUEIJO” é um exemplo clássico de marca mista formada por elementos de uso comum e que ao longo dos anos alcançou incontestável notoriedade.

⁵⁶ *Op. cit.* p. 91.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu o significado secundário dos elementos nominativos que compõem a marca mista “CULTURA INGLESA”, nos seguintes termos:

“NOME. REGISTRO DA EXPRESSÃO “CULTURA INGLESA”. PALAVRA COMUM. “CULTURA”. SUA UTILIZAÇÃO PELA RÉ EM SEU NOME DE FANTASIA. INADMISSIBILIDADE.

Registrada a marca, não pode outra empresa industrial, comercial ou de serviços utilizá-la, ainda que parcialmente, na composição de seu nome comercial, em havendo similitude de atividades. Precedentes da Quarta Turma.

Recurso especial conhecido e provido.” (STJ – Resp nº 198.609/ES, Ministro Relator: Barros Monteiro, 4ª Turma, j. em 11.05.2004, publicado no DJ em 30.08.2004, p. 288)

Finalmente, confira-se elucidativo trecho extraído do respectivo acórdão atinente à ementa transcrita acima, que demonstra de forma irrefutável a ocorrência do fenômeno denominado “secondary meaning”:

“A Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa, titular da marca, ajuizou ação ordinária para que a ré se abstenha de usar palavras ‘cultura’ ou ‘cultura inglesa’ de seu nome fantasia, qual seja, Cultura Internacional Ensino de Línguas. Assim, a Turma, por maioria, entendeu que não é lícito a ora recorrida usar a palavra ‘cultura’ em seu nome fantasia, pois ambas exploram o mesmo ramo de comércio e a autora é conhecida pelos estudantes como a ‘cultura’. Logo, a reprodução parcial do nome de que é titular a autora afronta os arts. 189, I e 195, V, da Lei 9.279/1996. Condenou, ainda, a ré a abster-se de uso da marca ‘cultura’ bem como modificar o título de seu estabelecimento, substituindo o referido vocábulo por outro, sob pena de pagar multa diária no valor de mil reais, a partir de sessenta dias da intimação pessoal da parte e depois do trânsito em julgado da decisão.”

Por outro lado, com o intuito de evitar discussões a respeito da possibilidade de apropriação exclusiva de um determinado signo distintivo, quando da concessão de um

determinado registro, o INPI tem a faculdade de restringir o âmbito de proteção dos elementos que compõem a marca por meio de “apostilas”.

Caso a proteção não recaia sobre todos os elementos isoladamente considerados, o INPI poderá mencionar no respectivo certificado de registro que a exclusividade de utilização de uma determinada marca recai tão-somente sobre o conjunto formado por seus elementos nominativos e/ ou figurativos.

Além da delimitação do escopo de proteção mencionado acima, o INPI também poderá apor no respectivo certificado de registro marcário ressalva no sentido de que a possibilidade de utilização em caráter exclusivo não recai sobre os elementos nominativos que integram a marca. Neste caso, em uma determinada marca formada por palavras e figuras, apenas sua porção figurativa poderia ser exclusivamente utilizada.

As restrições indicadas acima apenas corroboram a tese de que efetivamente as marcas mistas são sinais distintivos eivados de baixo cunho distintivo, sendo usualmente depositados desta forma perante o INPI por seus titulares em vista do fato de que se requerido o respectivo registro na forma nominativa ou figurativa, dificilmente lograriam êxito na sua obtenção.

3.5.4 Marcas tridimensionais

Conforme já mencionado anteriormente, é necessário rememorar que o art. 122, da Lei da Propriedade Industrial, indica ser passível de registro como marca todo e qualquer sinal visualmente perceptível, não compreendido nas proibições legais.

Nesse passo, além da possibilidade do registro das tradicionais marcas nominativas, figurativas e mistas identificadas nos capítulos acima, a legislação brasileira permite o registro, como marca, a forma do produto ou de seu envoltório.

Esta categoria de sinal distintivo é denominada marca tridimensional pela doutrina especializada. Com efeito, confira-se a primorosa lição do jurista Hélio Fabbri Júnior⁵⁷ a respeito do tema:

"Com a adoção de uma definição que poderíamos classificar como sendo 'moderna', o legislador busca contemplar e, sobretudo, conferir proteção, via a concessão do competente título de propriedade representado pelo Certificado de Registro, não mais, somente, aos três tipos 'tradicionais' de marcas contidos no texto atual (nominativa, figurativa e mista), mas sim, indo muito mais além, na medida em que a extensão e alcance da expressão 'sinais distintivos visualmente perceptíveis' indubitavelmente passou a abarcar, também, a forma do produto ou de seu acondicionamento, desde que não se apresente de forma necessária, comum ou vulgar, ou, ainda, quando não puder ser dissociada de efeito técnico."

Embora as formas dos produtos e respectivos invólucros sejam passíveis de registro, é possível denotar da lição expressa acima o fato de que a marca tridimensional em hipótese alguma poderá consistir forma necessária, comum ou vulgar, além de não poder estar atrelada ao efeito técnico do item assinalado.

Tais proibições restam categoricamente expressas no art. 124, inciso XXI, da Lei da Propriedade Industrial, que textualmente indica não ser registrável como marca "a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico".

Além disso, além da proibição expressa acima, importante mencionar que não poderá ser objeto de registro como marca os sinais tridimensionais que configurarem desenho industrial registrado em nome de terceiros, nos termos do art. 124, inciso XXII, da Lei da Propriedade Industrial.

Apenas para que não fique sem o necessário apontamento, é necessário salientar que embora o supracitado dispositivo legal transmita a idéia de que apresentam certa

⁵⁷ FABBRI JÚNIOR, Hélio. *Marcas Tridimensionais, de Certificação e Coletivas sob a Perspectiva da Nova Legislação de Propriedade Industrial - Anais do XV Seminário Nacional de Propriedade Intelectual*. 1995. p. 56.

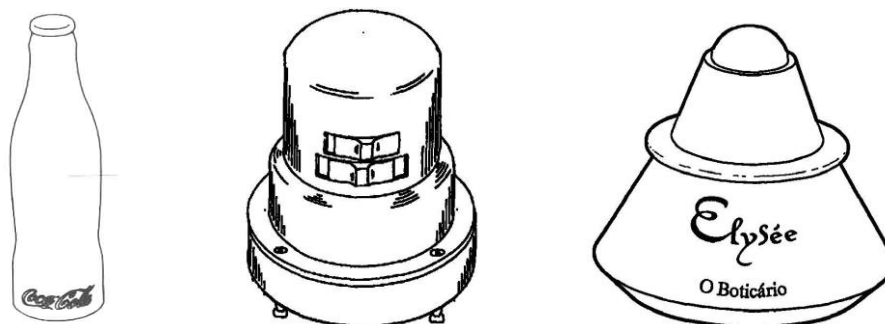
similaridade, em sua essência as marcas tridimensionais se distinguem dos desenhos industriais.

Conforme resta delineado no art. 95, da Lei da Propriedade Industrial, o desenho industrial apresenta finalidade meramente estética, sendo definido como a "forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores" aplicado a um produto, devendo necessariamente proporcionar resultado visual novo e original com relação à sua configuração externa, além de servir de tipo de fabricação industrial.

Com efeito, a jurista Maitê Cecília Fabbri Moro⁵⁸ corrobora o quanto disposto acima ao afirmar que "a finalidade dos desenhos industriais é produzir um efeito novo, meramente visual, seja por seu padrão bidimensional ou por seu formato, em um objeto utilitário."

Por outro lado, conforme já explorado anteriormente, as marcas não apresentam a finalidade estética do desenho industrial sendo, na verdade, sinais visualmente perceptíveis, destinados a identificar um determinado produto ou serviço.

Finalmente, com o intuito de melhor ilustrar o instituto das marcas tridimensionais, seguem abaixo alguns exemplos desta espécie de sinal distintivo devidamente registrados em nome de diferentes titulares perante o INPI:



⁵⁸ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas Tridimensionais - sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. Editora Saraiva. 2009. p. 213.

3.6 Notoriedade das marcas

Conforme já abordado anteriormente, a principal função das marcas é identificar determinados produtos ou serviços provenientes de certos entes, distinguindo-os dos demais itens oferecidos por terceiros pertencentes ao mesmo segmento de mercado.

Daí surge o princípio da especialidade das marcas, que versa essencialmente a respeito da proteção de determinada marca dentro dos limites do segmento de mercado ao qual está inserido o produto ou serviço por ela identificado.

Entretanto, seja em decorrência de maciços investimentos em marketing, seja em vista da qualidade de certos produtos e serviços, algumas marcas passaram a ser bastante conhecidas pelo público consumidor.

A presença cada vez mais constante de marcas globais que se traduziam em sinônimo de produtos e serviços eivados de incontestável qualidade, deu azo ao surgimento da exceção ao princípio da especialidade, consubstanciada na proteção especial conferida às marcas notoriamente conhecidas e de alto renome.

A proteção das modalidades de marca supracitadas resta estampada na Lei da Propriedade Industrial, mais precisamente em seus artigos 125 e 126, que tratam respectivamente da marca de alto renome e da marca notoriamente conhecida.

3.6.1 Marcas notoriamente conhecidas

As marcas notoriamente conhecidas são signos que atingiram certa fama dentro do segmento de mercado ao qual pertencem os produtos ou serviços por elas identificados, merecendo, diante disso, proteção especial e transcendendo, por conseqüência, os limites de proteção originalmente balizados na especificação dos itens assinalados por tais signos distintivos.

Apesar da subjetividade que reveste o critério de aferição das marcas notoriamente conhecidas, pode-se ilustrar como sinais pertencentes a esta categoria as marcas “SIL”

(utilizada para assinalar fios, cabos elétricos, ferramentas etc.), “SARANDI” (utilizada para identificar água, refrescos, refrigerantes etc.) e “AGAXTUR” (utilizada para distinguir serviços de turismo).

A Lei da Propriedade Industrial confere proteção especial à marca notoriamente conhecida ao assim dispor em seu artigo 126:

“Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.”

Da leitura do dispositivo legal transcrito acima é possível depreender que, na verdade, sua proteção efetiva encontra guarida no artigo 6 “bis”, da Convenção da União de Paris, que assim versa a respeito das marcas notoriamente conhecidas:

“Art. 6 bis

(1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando

a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.”

Além de transcender os limites de proteção inicialmente delimitados pela especificação dos produtos ou serviços indicados no pedido de registro originário da marca notoriamente conhecida, é possível depreender dos dispositivos legais transcritos acima que esta espécie de sinal distintivo também traz exceção ao princípio da territorialidade das marcas.

Conforme já debatido anteriormente, o princípio da territorialidade se refere à zona geográfica de proteção de um determinado sinal distintivo. Em conformidade com a legislação brasileira, as marcas somente são protegidas em território nacional se restarem previamente depositadas ou registradas perante o INPI.

Todavia, em conformidade com o artigo 126 da Lei da Propriedade Industrial, este princípio também resta mitigado ao restar expresso que a marca notoriamente conhecida receberá proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

Diante disso, nota-se a evidente preocupação do legislador em tentar conferir proteção especial às marcas notoriamente conhecidas, compensando, de certa forma, todo o esforço do comerciante ou industrial, que obviamente se empenhou para tornar seu signo distintivo amplamente conhecido em seu segmento de mercado.

3.6.2 Marcas de alto renome

Ao contrário do fenômeno observado com relação às marcas notoriamente conhecidas, as marcas de alto renome apresentam escopo de proteção ainda mais abrangente, atingindo todos os ramos de atividade, independentemente do fato de tal signo distintivo ter inicialmente se prestado a assinalar determinados produtos ou serviços.

Assim como observado com relação às marcas notoriamente conhecidas, o motivo para a atribuição de proteção especial às marcas de alto renome resta consubstanciado na

proteção do comerciante ou industrial que despendeu grandes esforços para tornar determinada marca sinônimo de produtos ou serviços de incontestável qualidade.

Importante salientar que tal forma de se proteger as marcas de alto renome preserva não só o empresário, mas também o público consumidor, vez que esta modalidade de sinal distintivo apresenta forte poder de atração, abrindo margem, por conseguinte, ao aparecimento de marcas idênticas similares, que buscam tirar proveito de sua irrefutável boa fama.

O jurista José Antônio B. L. Faria Correa⁵⁹ reforça o entendimento trazido nas linhas acima ao afirmar o seguinte:

“O princípio que informa a proteção às marcas de alto renome é a repressão ao enriquecimento sem causa. Como se viu, as marcas notórias são verdadeiros magnetos, aptos a atrair clientela pelo simples fato de sua presença, independentemente dos produtos ou serviços a que se destinavam na origem. Pelo seu valor distintivo muito mais alto, é natural que o direito lhes conceda amparo especial. Trata-se de proteção objetiva: apurada a qualidade da marca, não há que se cogitar da questão de saber se de seu emprego não autorizado deriva enriquecimento ilícito. Basta o fato da notoriedade para que se presuma o uso indevido.”

Por seu turno, a proteção especial conferida a esta espécie de marca resta categoricamente estampada no artigo 125 da Lei da Propriedade Industrial, que assim assevera: “à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”

Outra particularidade da marca de alto renome resta consubstanciada no fato de que atualmente a legislação brasileira não abre margem para a subjetividade com relação à aferição dos sinais distintivos que atingiram o status de marcas de alto renome.

⁵⁹ CORREA, José Antonio B. L. Faria. *O Tratamento das Marcas de Alto Renome e das Marcas Notoriamente Conhecidas na Lei 9.279/96* – Revista da ABPI nº 28. p. 34. São Paulo, 1997.

Atualmente, o reconhecimento do alto renome de uma determinada marca é realizado exclusivamente por meio de uma comissão especial criada pelo INPI, que afere se o sinal distintivo é merecedor das benesses atribuídas pelo artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial.

Para tanto, caso o titular da marca deseje que seu signo seja agraciado com os benefícios supracitados, é necessário que cumpra com os requisitos estatuídos pela Resolução nº 121/05, emitida pelo INPI, que substituiu a Resolução nº 110/04, que abordava exatamente esta mesma matéria.

Interessante notar que a própria Resolução nº 121/05 traz em seu artigo 2º o conceito de marca de alto renome, a saber:

“Art. 2º - Para os efeitos desta Resolução, considera-se de alto renome a marca que goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença.”

Nesse diapasão, para que seja considerada de alto renome, o titular da marca deverá alegar tal status pela via incidental, por meio da apresentação de manifestação à oposição do seu registro de marca, de recurso interposto contra a decisão de indeferimento do seu pedido de registro de marca ou de manifestação em processo administrativo de nulidade de seu registro de marca.

Para tanto, resta estampado no artigo 4º, da Resolução nº 121/05, rol exemplificativo dos documentos e informações que deverão ser apresentados pelo titular da marca juntamente com as peças mencionadas acima. Confira-se:

“Art. 4º - O requerente da proteção especial de que trata o art. 125 da LPI deverá apresentar ao INPI, incidentalmente, no ato da oposição ou do processo administrativo de nulidade, as provas cabíveis à comprovação do alto renome da marca no Brasil, podendo apresentar, em caráter suplementar às provas voluntariamente por ele coligidas, os seguintes elementos informativos:

- 1) data do início do uso da marca no Brasil;
- 2) público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica;
- 3) fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
- 4) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
- 5) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
- 6) meios de comercialização da marca no Brasil;
- 7) amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- 8) extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional;
- 9) meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;

10) extensão temporal da divulgação efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;

11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 3 (três) anos;

12) volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três) anos;

13) valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa.”

Caso o titular da marca consiga convencer a comissão especial mencionada nas linhas acima de se que seu signo distintivo atingiu o status de marca de alto renome, é realizada anotação especial no respectivo registro marcário, válida por 5 (cinco) anos. Após este período, o titular da marca novamente deverá enfrentar a burocracia estatuída pela Resolução nº 121/05, caso deseje manter a anotação especial conferida pelo INPI.

Nota-se, diante disso, a hercúlea tarefa a ser realizada pelo titular de marca que deseja ver seu sinal distintivo devidamente agraciado pelos benefícios indicados no artigo 125 da Lei da Propriedade Industrial.

Com o intuito de melhor ilustrar a presente situação, em conformidade com a Resolução 121/05, o INPI conferiu anotação especial aludida acima às marcas “NATURA”, “VOLKSWAGEN”, “COCA-COLA”, “JAGUAR”, “BRAHMA” e “MOÇA”.

Destarte, apenas para que não fique sem o necessário apontamento, já tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 4.890/09, que objetiva modificar a Lei de Propriedade Industrial para o fim de regulamentar de forma definitiva seu artigo 125.

4. A antecipação da tutela na propriedade industrial

Antes de adentrar especificamente no campo da antecipação de tutela nas ações que envolvem direitos de propriedade industrial – notadamente no que se refere aos direitos marcários – é necessário compreender com clareza o cenário jurídico brasileiro em que surgiram e se desenvolveram os mecanismos legais voltados para a sua regulamentação e respectiva proteção.

Nesse sentido, apesar de ser um dos mais antigos signatários das Convenções da União e Paris e da Convenção de Berna – tratados internacionais destinados à proteção de direitos de propriedade industrial e direitos autorais, respectivamente – o Brasil demorou certo tempo para criar mecanismos legais próprios destinados à proteção processual dos direitos de propriedade intelectual.

Em consonância com o quanto já estudado no início deste trabalho, tal desenvolvimento tardio da proteção processual dos direitos de propriedade intelectual se deu, inclusive, pelo atraso no desenvolvimento do próprio direito processual civil brasileiro.

Outro aspecto que deve ser ressaltado é a análise equivocada que usualmente é realizada quando da apreciação dos direitos de propriedade intelectual pelos operadores do direito, pois em diversas situações se observa a falta de compreensão com relação à verdadeira natureza jurídica dos respectivos bens imateriais que os integram, sendo tratados erroneamente como bens materiais.

Como bem delineado por Marcelo Junqueira Inglez de Souza⁶⁰, outras facetas que contribuíram para o moroso desenvolvimento da proteção processual dos direitos de propriedade intelectual foram os aspectos econômicos, políticos e culturais brasileiros, a saber:

⁶⁰ Op. cit. p. 13.

“(...) a deficiência na proteção dos Direitos de Propriedade Intelectual decorre das próprias linhas culturais, políticas e econômicas desenvolvidas na sociedade brasileira. Como reflexo da colonização exploratória portuguesa (que se contrapõe à colonização de desenvolvimento e povoação feita pelos ingleses na América do Norte), no Brasil, as políticas governamentais de modernização do setor industrial sempre foram implementadas de forma aleatória e imediatista, resultando em uma industrialização incompleta e tardia, desencorajadora de qualquer preocupação com o campo intelectual.”

A própria história política e econômica brasileira serve como fundamento para o tardio desenvolvimento dos mecanismos processuais de proteção dos direitos de propriedade intelectual, vez que apenas recentemente, a partir do governo do ex-presidente Fernando Collor de Mello, deixaram de existir as barreiras alfandegárias impostas pelo governo ditatorial militar brasileiro, permitindo-se, por conseguinte, a entrada de mercadorias e tecnologias estrangeiras.

Dessa forma, o empresariado brasileiro viu-se diante de uma nova realidade, vez que precisou modernizar-se rapidamente para poder competir com os itens advindos de outros países, passando a valorizar de forma crescente a produção intelectual nacional para que pudesse ter condições de disputar mercado com o produto e tecnologia estrangeiros.

Diante desse cenário de aceitação dos produtos e tecnologias estrangeiros, bem como em vista da nítida aceleração da produção intelectual doméstica, exigiu-se, conseqüentemente, a modernização e adequação das ferramentas processuais brasileiras para o fim de se proteger os respectivos direitos de propriedade intelectual.

4.1 A antecipação da tutela nas ações que objetivam a cessação de contrafação de marca

4.1.1 Significado de contrafação no direito marcário

Ao conceder um registro de marca, o INPI confere ao seu respectivo titular o direito de explorar o respectivo sinal distintivo com exclusividade enquanto perdurar tal privilégio estatal.

Com efeito, em vista da exclusividade conferida pelo registro, poderá o titular do registro marcário se opor contra terceiros que utilizem sinal que o imite ou reproduza de forma não autorizada.

As prerrogativas mencionadas acima restam expressas no artigo 129, da Lei da Propriedade Industrial, que assim dispõe:

“Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.”

Por seu turno, entende-se atualmente que não apenas o titular de registro marcário poderia se opor contra terceiros pelo uso indevido de sua marca, mas também o detentor de mero pedido de registro de marca, restando tal direito essencialmente fundamentado no artigo 130, inciso III, da Lei da Propriedade Industrial. Confira-se:

“Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

(...)

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.”

Os tribunais brasileiros⁶¹, inclusive, corroboram o quanto delineado no dispositivo legal mencionado acima, a saber:

“AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. LIMINAR. CONTRAFAÇÃO DE PRODUTO VENDIDO ATRAVÉS DA INTERNET. Mesmo que a propriedade da marca não lhe pertença, porque ainda não deferido o registro, ao depositante do pedido é assegurado o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação. Art. 130 da Lei nº 9.279/96. Caso em que o produto, objeto de contrafação, era comercializado em ‘site’ na Internet, sob a denominação de ‘réplica’ do original, fabricado pela agravada. Suspensão da atividade. Requisitos cautelares demonstrados. Legitimidade passiva da proprietária do domínio eletrônico. Agravo desprovido.”

Nesse diapasão, o termo contrafação surge, por consequência, da utilização indevida de direitos de propriedade industrial (marcas, patentes e desenhos industriais). Assim, no que se refere às marcas, basta a existência de um registro ou pedido de registro de marca, assim como um fato material que constitua ofensa ao direito tutelado nos artigos 129 e 130, inciso III, ambos da Lei da Propriedade Industrial.

A contrafação de marca resta prevista, essencialmente, nos artigos 189, 190 e 191, da Lei da Propriedade Industrial, que demonstra ser contrafator não apenas quem fabrica o produto contrafeito, mas também o ente que exporta, vende, expõe, oferece à venda, tem em estoque, oculta, recebe para utilização com fins econômicos ou mesmo quem importa tal produto. Confira-se:

“Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

- I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou
- II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.”

⁶¹ Agravo de Instrumento nº 70006298582, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, j. em 25.09.2003.

“Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou

II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.”

“Art. 191. Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou oferece à venda produtos assinalados com essas marcas.”

Importante salientar, ainda, que a existência de contrafação independe da obtenção de lucro ou existência de má-fé por parte do contrafator, bastando que seja vislumbrado o uso indevido da marca para que reste configurado o ato ilícito.

Nesse ponto, é necessário asseverar que a violação aos direitos marcários pertencentes a um determinado titular de um registro ou pedido de registro poderá ser realizada de duas formas: pela reprodução ou pela imitação do respectivo sinal distintivo por terceiros não autorizados.

A reprodução marcária apresenta o significado de “fazer de novo”, ou seja, copiar de forma servil - total ou parcialmente - um determinado signo distintivo pertencente a terceiros.

Por outro lado, na imitação não se observa a reprodução de marca alheia, mas sim a utilização de elementos – nominativos e/ou figurativos – que lembram a marca imitada. Em outras palavras, observa-se a utilização de artifícios, muitas vezes ardilosos, para fazer com que a marca do contrafator apenas se assemelhe com a marca contrafeita.

Com relação à imitação de marcas, João da Gama Cerqueira⁶² traz elucidativa lição sobre a matéria ao afirmar:

“o contrafator consegue dar à marca a mesma aparência da marca legítima sem reproduzir nenhum de seus elementos. Adota marca do mesmo gênero, imita o seu formato particular, emprega caracteres tipográficos semelhantes, disse de modo parecido os seus diversos elementos, escolhe cores aproximadas, procurando por esses meios emprestar à marca a mesma filosofia da marca legítima, aquele que ‘conseguem ser diversas, sem serem diferentes’”.

A contrafação de marca – por meio da reprodução ou pela imitação – somente restarão configuradas quando os sinais confrontados se prestarem a identificar produtos ou serviços pertencentes ao mesmo ramo de atividade, em estrita conformidade com o princípio da especialidade das marcas estudado em capítulo anterior.

Por outro lado, é necessário repisar que o princípio supracitado comporta exceções quando se está diante de conflito entre uma marca de alto renome a marca que a reproduz ou imita, pois, conforme já salientado anteriormente, tal signo merece proteção especial em todos os ramos de atividade, conforme bem delineado no artigo 125, da Lei da Propriedade Industrial.

Quanto à notoriedade das marcas, também é preciso fazer um adendo com relação aos conflitos que envolvem marcas notoriamente conhecidas, vez que nessa situação também se observará proteção mais abrangente, mas adstrita ao ramo de atividade dos produtos e/ou serviços identificados pelas marcas em confronto, em estrita conformidade com o artigo 6 *bis* (1), da Convenção da União de Paris.

⁶² *Op. cit.* p. 65.

Outro aspecto que deve ser abordado é que se observa a existência de contrafação de marcas não apenas quando a marca imitada ou reproduzida é confrontada com marca de terceiros, mas também quando tal signo é utilizado na composição de outros sinais distintivos destinados ou não ao comércio, tais como nomes empresariais, nomes de domínio, insígnias, nomes fantasia, títulos de estabelecimento etc.

Nesse contexto, confira-se alguns julgados que espelham o entendimento dos tribunais brasileiros a respeito do quanto mencionado nas linhas acima:

“Marca registrada – Uso indevido de nome comercial – Atividade no mesmo campo. Registrada uma marca, não pode outra empresa industrial, comercial ou de serviços utilizá-la na composição de seu nome comercial, em havendo similitude de atividades. Recurso especial conhecido e provido parcialmente.”⁶³

“Propriedade industrial – Nome de domínio – Endereço na internet – Abstenção de uso – Tutela antecipada – Deferimento – Existência de marca com registro no INPI – Proteção estabelecida no art. 5º, XXIX, da Constituição da República – Prevalência, ademais, sobre as deliberações do Comitê Gestor da Internet no Brasil – recurso não provido.”⁶⁴

Em vista do exposto, é possível afirmar que existirá contração de marca quando a marca pertencente a um determinado titular de um pedido ou registro for imitada ou reproduzida por terceiros – seja em outras marcas, seja em outros sinais distintivos – desde que se observe a existência de confusão entre os produtos e/ou serviços dos signos confrontados.

⁶³ Superior Tribunal de Justiça – Resp. 212.902/SC, rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 13.12.1999.

⁶⁴ JTJ 248/325.

4.1.2 A concorrência desleal como consequência da contrafação

São diversos os conceitos de concorrência desleal delineados pela doutrina brasileira e estrangeira, mas todos eles convergem para o fato de que para a sua configuração deverá existir o desvio indevido da clientela de outrem.

Nesse sentido, Carlos Alberto Bittar⁶⁵ assim define a prática de concorrência desleal:

“todo ato de concorrente que, valendo-se de força econômica de outrem, procura atrair indevidamente sua clientela. Definindo seus contornos, pode-se dizer que existe concorrência desleal em toda ação de concorrente que se aproveita indevidamente da criação ou de elemento integrante do aviamento alheio, para captar, sem esforço próprio, a respectiva clientela.”

Com base na definição acima, é possível afirmar que além de contrafação, a violação de marca também pode ser tipificada como ato de concorrência desleal, conforme resta expresso, essencialmente, no artigo 195, inciso III, da Lei da Propriedade Industrial:

“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

(...)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.”

Com relação ao termo “meio fraudulento” mencionado no supracitado dispositivo legal, este é aplicado de forma bastante abrangente podendo ser considerado como tal todo e qualquer tipo de artifício ilegal para o desvio da clientela de outrem.

⁶⁵ BITTAR, Carlos Alberto. *Teoria e Prática da Concorrência Desleal*. p. 45. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2005.

Diante disso, resta evidente que a contrafação de marca também resta inserida no gênero “meio fraudulento” contido no artigo 195, inciso III, da Lei da Propriedade Industrial. Com efeito, assim leciona Lélío Denícoli Schmidt⁶⁶ sobre o assunto em tela:

“cada consumidor que seja ludibriado pela confusão entre produtos, vindo a adquirir o contrafeito na errônea suposição de estar levando o legítimo, caracteriza uma diminuição da clientela potencial que há no mercado pelas mercadorias do comerciante lesado.”

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná, senão vejamos:

“a pior das concorrências desleais é a contrafação de marca registrada, porque causa grave lesão ao patrimônio do legítimo proprietário por meio insidioso, arrebatando-lhe parte da clientela conquistada mediante esforço contínuo de melhoria de qualidade do produto.”

Dessa forma, é correto afirmar que a contrafação de marca também é uma espécie de concorrência desleal, independentemente do fato do contrafator atingir o resultado almejado, vez que conforme já ventilado nas linhas acima, a legislação brasileira atinente à matéria estudada pune todo e qualquer tipo de ato que potencialmente possa causar o desvio de clientela.

4.1.3 A tutela antecipada e os arts. 461, § 3º, do Código de Processo Civil e 209, § 1º e § 2º, da Lei nº 9279/96 (Lei da Propriedade Industrial)

Após a reforma processual de 1994, foi erigida uma forma de tutela que atendeu às necessidades dos bens protegidos pela propriedade industrial. Por meio do artigo 461, § 3º, do Código de Processo Civil, passou a ser possível resguardar de forma célere e eficaz as obrigações tuteladas em determinado processo, inclusive por meio da imediata determinação da abstenção da violação praticada. Nesse sentido, dispõe tal artigo *in verbis*:

⁶⁶ SCHIMIDT, Lélío Denícoli. *Aspectos processuais da antecipação de tutela no direito de marcas*. Revista da ABPI, São Paulo, nº 33, mar-abr 1998.

“Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

(...)

§ 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada.”

Com efeito, Luiz Guilherme Marinoni⁶⁷ é enfático ao afirmar que tal dispositivo de lei é bastante adequado para tutelar de forma efetiva os bens imateriais, categoria em que restam inseridas as marcas, vez que se destina “a impedir a prática, a reiteração ou a continuação do ilícito, nada tendo a ver com eventual dano, que, se for do interesse do lesado, pode ser objeto da tutela ressarcitória, esta sim dirigida contra o ato danoso.”

Teori Albino Zavascki⁶⁸ corrobora o quanto mencionado nas linhas acima ao asseverar que o supracitado dispositivo legal apresenta mecanismos eficientes “para a tutela dos direitos de propriedade industrial, seja para assegurar execução específica, prevenindo lesão, seja para impedir a continuidade da lesão já iniciada, seja para reparar os danos decorrentes dos ilícitos”

Diante desse cenário, resta possível afirmar que o artigo 461, do Código de Processo Civil apresenta ferramentas bastante enérgicas para se proceder com a defesa dos direitos de propriedade industrial, incluindo-se, nesse contexto, o amparo dos direitos marcários.

⁶⁷ MARINONI, Luiz Guilherme. *Marca Comercial, Direito de Invento, Direito Autoral etc. Impropriedade do Uso das Ações Possessória, Cominatória e Cautelar. Cabimento da Ação Inibitória*. p. 30, Revista dos Tribunais, nº 768, São Paulo, RT, out. 1999.

⁶⁸ ZAVASCKI, Teori Albino. *Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial*. Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, p. 73, São Paulo, 1997.

Por seu turno, além do artigo de lei em comento, a própria Lei da Propriedade Industrial, em seu artigo 209, § 1º e § 2º, disciplina a possibilidade do juiz determinar liminarmente que terceiros deixem de praticar atos danosos a direitos marcários de terceiros, possibilitando, inclusive, a apreensão da totalidade das mercadorias contrafeitas, assim como o posterior o ressarcimento do prejudicado. Nesse sentido, confira-se a integral transcrição do dispositivo legal em análise:

“Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

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

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.”

Questão interessante a ser aventada se refere ao fato de que o artigo 209, da Lei da Propriedade Industrial se refere à possibilidade do lesado auferir indenização decorrente dos ilícitos praticados por terceiros.

Parte da doutrina especializada entende que tal dispositivo de lei não seria aplicável em demandas em que se pleiteia a mera abstenção do uso de determinado signo distintivo que imite ou reproduza marca de outrem, pois versaria, em sua essência, a respeito de pedido indenizatório.

Nesses casos, restariam aplicáveis apenas as disposições contidas no artigo 461, do Código de Processo Civil, cumuladas com o quanto disposto no artigo 273 deste mesmo Diploma Legal.

Apenas para melhor ilustrar o entendimento da doutrina brasileira a respeito do assunto em exame, confira-se o entendimento de José Mauro Decoussau Machado sobre o tema:

“Temos, dessa forma, resumidamente, que o art. 209, § 1º e § 2º, da Lei da Propriedade Industrial, é aplicável às ações de indenização por violação de direitos de propriedade industrial, haja ou não cumulação de *pedido final* para que o réu se abstenha da prática de contrafação. Por outro lado, se o pedido for somente este, aplica-se o art. 461, § 3º, do CPC, por se tratar de uma obrigação de não fazer. Em ambos os casos devem ser observadas as disposições do microssistema formado pelos arts. 273 e 461 do CPC.”

4.1.3.1 A cognição sumária nas ações que envolvem a contrafação de marcas

Nas demandas em que discute a contração de marcas, o autor deverá instruir sua petição inicial com cópia dos respectivos certificados de registro de marca expedidos pelo INPI ou pelo órgão competente quando se tratar de marca registrada no exterior.

Caso o demandante encontre dificuldades para instruir a demanda com cópia dos respectivos certificados de registro, poderá o autor acostar aos autos informações constantes no próprio site do INPI, que oferece em seu site na Internet⁶⁹ atualizado banco de dados permeado por informações atinentes às marcas depositadas e registradas perante tal Instituto.

Importante salientar que independentemente do documento a ser apresentado em juízo para comprovar sua titularidade sobre determinada marca, o demandante deverá estar atento à comprovação inequívoca de cinco informações essenciais para a aferição da

⁶⁹ www.inpi.gov.br.

contrafação: (i) forma de apresentação da marca; (ii) classe em que resta depositada ou registrada, bem como os respectivos produtos e/ou serviços identificados; (iii) status do pedido ou do registro; (iv) possível apostilamento; (v) provas da existência de contrafação.

Quanto à forma de apresentação da marca, deverá o autor indicar se se trata de marca nominativa, figurativa ou mista a fim de que reste possível traçar paralelo com o sinal distintivo que a imita (similaridade de elementos gráficos, existência de semelhança entre parte nominativa etc.).

Em conformidade com o princípio da especialidade das marcas, a indicação da classe e respectivos produtos e/ou serviços identificados apresenta importância no sentido de se aferir se existe a possibilidade de haver concorrência entre os itens assinalados pela marca do demandante e o signo do demandado, excetuados os casos em que se discute a contrafação de marcas notoriamente conhecidas ou de alto renome.

A importância da indicação do status do pedido ou do registro resta consubstanciada no fato de que caso a ação se fundamente em pedido arquivado ou registro marcário extinto, nenhum direito amparará o demandante, vez que não se tratariam de pedidos ou registro hábeis a surtir qualquer efeito em seu benefício.

A indicação da presença de “apostila” serviria para delimitar os direitos do demandante, vez que poderia fundamentar sua ação em marca mista, cujo registro apresenta apostila no sentido de que somente teria direito ao uso exclusivo do conjunto formado pelos elementos nominativos e figurativos que integram tal sinal. Esta situação que permitira ao autor apenas se opor contra outros signos que apresentassem conjunto idêntico ou semelhante à sua marca mista.

Por fim, deverá o autor demonstrar, de forma inequívoca, a contrafação de sua marca por meio da apresentação de documentos que atestem seu uso indevido por terceiros. Nesse diapasão, os meios de prova podem ser os mais variados possíveis (catálogos, cartões de visita, fotografias, atas notariais, gravações de anúncios publicitários, exemplares dos produtos originais e dos itens contrafeitos etc.).

Em vista do exposto, apenas quando presentes as provas de titularidade e quando constantes as informações mencionadas acima é possível vislumbrar a verossimilhança das alegações do demandante, o que permitiria, caso restem presentes os demais requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil, a antecipação da tutela pleiteada pela parte.

4.1.3.2 O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

Além de demonstrar de forma inequívoca a existência do direito e sua violação por parte de terceiros, deverá se observada a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para que seja possível antecipar a tutela pretendida pela parte.

Nesse contexto, em vista das particularidades que permeiam o direito marcário, a doutrina e a jurisprudência vêm se inclinando para a tese de que basta a violação do direito que reste presente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

O Superior Tribunal de Justiça⁷⁰ reforça o entendimento mencionado acima em conformidade com a ementa transcrita a seguir:

“Comercial e civil – Direito marcário – Uso indevido de marca caracterizada – Abstenção – Indenização.

A violação marcaria se dá quando a imitação reflete na formação cognitiva do consumidor que é induzido, por erro, a perceber identidade nos dois produtos de fabricação diferentes.

O uso indevido de marca alheia sempre se presume prejudicial a quem a lei confere titularidade,

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”

Nesse mesmo diapasão é o entendimento de João da Gama Cerqueira⁷¹ sobre o tema:

“é preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor,

⁷⁰ REsp 510885/GO, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.

⁷¹ *Ob. cit.* p. 1129.

consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca.”

Importante salientar que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação resta acentuado quando o produto ou serviço identificado pela marca contrafeita apresenta qualidade inferior ao produto ou serviço original.

Tal fato sem sombra de dúvidas compromete a credibilidade do produto ou serviço original perante o público consumidor, dano este que dificilmente restará reparado por meio do pagamento de indenização pelo contrafator ao final do processo.

4.1.3.3 O perigo da irreversibilidade da tutela antecipada

Em demandas que envolvam a contrafação de marcas, o perigo da irreversibilidade deve ser examinado parcimoniosamente, com conformidade com as particularidades observadas em cada caso concreto.

O deferimento do pedido de antecipação de tutela poderá obrigar o demandado a deixar de comercializar determinado produto ou que preste determinado serviço durante o curso do processo, sendo certo que em alguns casos após a cassação da medida a parte não mais tenha recursos para retomar suas atividades.

Preocupado com os danos que poderiam ser injustificadamente suportados pelo demandado, o legislador previu no artigo 209, § 1º, da Lei da Propriedade Industrial, assim como no artigo 475-O, inciso III, do Código de Processo Civil, a possibilidade de que o pleiteante da antecipação de tutela preste caução real ou fidejussória justamente para assegurar o ressarcimento do réu caso a demanda seja ao final julgada improcedente.

Tal forma de proceder permite, de um lado, conceder a antecipação de tutela pleiteada pela parte que cumpre com os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil e, de outro, garantir ao demandado a possibilidade de retomar saudavelmente suas atividades mercantis após eventual julgamento improcedente da demanda, que culminará,

evidentemente, com a cassação da antecipação de tutela previamente deferida pelo respectivo juízo.

4.2 A antecipação da tutela nas ações de nulidade de registro de marca

4.2.1 Principais características das ações de nulidade de registro de marca

As ações de nulidade em demandas envolvendo direitos de propriedade industrial apresentam a função primordial de desconstituir o título de propriedade constituído pelo INPI.

Com relação às marcas, busca-se por meio da ação de nulidade desconstituir o registro marcário concedido pelo INPI. Nesse diapasão, importante salientar que a decisão judicial que desconstitui o título tem efeitos *ex-tunc*, ou seja, retroage até a data do pedido de registro efetuado perante o INPI, conforme disposto no artigo 167, da Lei da Propriedade Industrial, a saber:

“Art. 167. A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido.”

A ação de nulidade deverá ser instruída com prova de concessão ao demandado do título impugnado, neste caso, com cópia do certificado de registro de marca. Caso o autor da demanda não possua cópia do certificado ou este ainda não tenha sido emitido pelo INPI⁷², poderá requerer que este Instituto emita uma certidão para o fim de atestar a concessão do respectivo registro.

A sentença que declara a nulidade do registro de marca tem, notadamente, força desconstitutiva e mandamental, vez que desconstitui o título conferido pelo INPI e

⁷² Antes de conferir o competente certificado de registro de marca, o INPI primeiro notifica o deferimento do pedido de registro, usualmente por meio de um despacho identificado pelo nº “351”. Somente após o pagamento das respectivas taxas administrativas atinentes à concessão do registro este é finalmente concedido pelo INPI por meio de outro despacho identificado pelo nº “400”. Somente após o despacho “400” o INPI confecciona e coloca à disposição do titular do registro o respectivo certificado. Este trâmite é relativamente moroso, pois o INPI leva aproximadamente seis meses para confeccionar o certificado de registro após o despacho “351”.

determina que este Instituto tome as medidas aplicáveis no sentido de que o registro marcário deixe de surtir efeitos.

Outro efeito da sentença na ação de nulidade de registro de marca é o fato de apresentar efeitos *erga omnes*, pois não surte efeitos apenas entre as partes, mas perante toda a coletividade.

Ao contrário das demandas que envolvem a contrafação de marcas, que usualmente são ajuizadas perante a Justiça Estadual, a competência para processar e julgar ação de nulidade de registro marcário é da Justiça Federal, devendo o INPI intervir no feito, quando, obviamente, não for autor da demanda, nos termos dos artigos 173 e 175, da Lei da Propriedade Industrial. Confira-se:

“Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. 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.”

“Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.”

Importante salientar que existe divergência na doutrina a respeito da posição que deverá ser ocupada pelo INPI, vez que parte dos autores entendem que tal Instituto ocupa a posição de assistente e outra parcela assevera que o INPI ocuparia a posição de litisconsorte passivo necessário.

Com relação ao prazo prescricional para o ajuizamento da ação de nulidade de registro de marca, o artigo 174, da Lei da Propriedade Industrial estabelece que esta ação

deve ser ajuizada no prazo de cinco anos, a contar da concessão do respectivo registro anulando, a saber:

“Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.”

Por outro lado, caso se trate da nulidade do registro de marca notoriamente conhecida, poderá a ação de nulidade ser ajuizada a qualquer tempo, nos termos do artigo 6 bis (3), da Convenção da União de Paris. Confira-se:

“Art. 6 bis. (3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé.”

Por sua vez, embora não exista regramento específico, em vista da maior abrangência da notoriedade das marcas de alto renome, é possível afirmar que tal limitação temporal estabelecida no artigo 174, da Lei da Propriedade Industrial também não se aplicaria a esta modalidade de marca.

4.2.2 A suspensão dos efeitos do registro marcário

Conforme já delineado no artigo 173, da Lei da Propriedade Industrial, mencionado no capítulo anterior, poderá o magistrado suspender os efeitos do registro marcário, desde que atendidos os requisitos legais estatuídos no artigo 273, do Código de Processo Civil.

Interessante notar que tal suspensão poderá abranger os efeitos do registro marcário, bem como que o titular do registro seja impedido de utilizar sua marca para assinalar seus produtos e/ou serviços.

Parte da doutrina entende que os dois efeitos mencionados no parágrafo anterior se aplicariam automaticamente após a determinação judicial da suspensão dos efeitos do registro marcário.

Entretanto, outra parcela de doutrinadores entende que deverá haver, na decisão que suspende os efeitos do registro, determinação expressa do magistrado no sentido de impedir que o titular do registro permaneça utilizando seu sinal distintivo em suas atividades empresariais.

Parece mais acertado posicionamento no sentido da aplicação automática da suspensão dos efeitos e da consequente imposição ao titular do registro que se abstenha de utilizar seu sinal distintivo. É nesse sentido a lição de José Antonio Lisboa Neiva⁷³:

“Mister observar que a expressão ‘uso da marca’, constante no parágrafo único do art. 173, deve ser entendida como uma decorrência natural da suspensividade do registro, na medida em que, como já visto neste trabalho, inacumuláveis as postulações de nulidade de registro e abstenção de uso da marca, eis que esta última é dirigida em face de pessoa que não se submete à competência da justiça federal.”

4.2.3 Requisitos para a suspensão dos efeitos do registro

4.2.3.1 Verossimilhança do direito alegado

Na ação de nulidade de registro de marca, deverá o demandante juntar aos autos provas de que o registro anulado foi concedido em desacordo com as disposições legais vigentes.

Assim, caberá ao autor da ação juntar provas de que o registro que se pretende anular se refere a sinal que pertence ao domínio público (*res communis omnium*), que constitua reprodução ou imitação indevida de marca de sua titularidade, nome empresarial, título de obra protegida pelo direito de autor, nome de domínio, enfim, contrário às disposições compreendidas na Lei da Propriedade Industrial.

⁷³ NEIVA, José Antônio Lisboa. *Questões Processuais Envolvendo Propriedade Industrial* in *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, nº 56, p. 38, São Paulo, jan.-fev. 2002.

Por seu turno, caso se trate de anulação de registro de marca com base em marca notoriamente conhecida, deverá o demandante acostar aos autos documentos que comprovem seu status.

Diante disso, necessário consignar que em ações que objetivem a nulidade de registro marcário, caso se observe a possibilidade de ser gerada qualquer espécie de confusão, deverá ser concedida a antecipação de tutela – caso pleiteada – para o fim de suspender os efeitos do registro, bem como para impedir seu uso por parte do demandado.

4.2.3.2 Receio de dano irreparável ou de difícil reparação

Em ações de nulidade de registro de marca existem diversas situações em que se observa o receio de dano irreparável ou de difícil reparação para o fim de autorizar a concessão da antecipação de tutela.

As hipóteses em que se observaria o supracitado requisito exigido no artigo 273, do Código de Processo Civil, restam essencialmente aventadas nos incisos do artigo 124, da Lei da Propriedade Industrial, que versa a respeito dos sinais que não podem ser registrados como marca.

Em tal dispositivo de lei, o qual ilustra o presente trabalho no capítulo 3.2, resta expresso não ser registrável como marca sinal que imite ou reproduza marcas de terceiros, sinais que integrem nome empresarial anterior, o uso de nomes e pseudônimos de outrem, o uso de termo técnico comumente utilizado na indústria etc.

Tal entendimento é corroborado por José Mauro Decoussau Machado⁷⁴, que assevera ser “tal raciocínio é aplicável a todas as demais hipóteses previstas no art. 124 da lei da Propriedade Industrial, sendo praticamente impossível analisar todas as situações de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.”

⁷⁴ *Op. cit.* p. 175.

Diante da infinidade de situações em que se pode vislumbrar o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a análise da presença deste requisito deverá ser realizada caso a caso, cabendo ao juiz examinar a pertinência da concessão da antecipação de tutela para o fim de suspender os efeitos do registro marcário, assim como de determinar que o demandado deixe de utilizar a marca cujo registro se pretende anular.

4.2.3.3 Perigo da irreversibilidade da tutela antecipada

Em demandas que envolvam a nulidade de registro de marcas, com a cassação da liminar, seja no curso do processo, seja após o julgamento de improcedência da ação de nulidade, é possível restabelecer a plena eficácia do registro marcário, sendo o titular da marca registrando novamente revestido de todas as atribuições conferidas pelo registro.

Entretanto, conforme já abordado no capítulo 4.1.3.3, o deferimento do pedido de antecipação de tutela poderá obrigar o demandado a deixar de comercializar determinado produto ou que preste determinado serviço durante o curso do processo, sendo certo que em algumas situações a parte não mais tem recursos para retomar suas atividades após a cassação da medida.

Assim, ciente dos danos que poderão ser causados ao demandado, o legislador previu notadamente no artigo 209, § 1º, da Lei da Propriedade Industrial a possibilidade do pleiteante da antecipação de tutela prestar caução real ou fidejussória justamente para assegurar o ressarcimento do réu caso a demanda seja ao final julgada improcedente.

Em conformidade com o quanto mencionado no capítulo pertinente à ação que objetiva a abstenção da contrafação de marca, tal forma de proceder permite a concessão da antecipação de tutela e, de outra forma, garante ao demandado a possibilidade de retomar suas atividades mercantis após eventual julgamento improcedente da demanda.

Conclusão

Em estrita consonância com o quanto mencionado no início deste trabalho, o processo civil brasileiro teve surgimento e desenvolvimento moroso e consubstanciado em legislação que apresentava grande disparidade com a realidade jurídica brasileira.

Com o passar dos anos, o processo civil brasileiro foi se amoldando à realidade processual doméstica, mas ainda sim apresentando grande atraso com relação às necessidades e anseios dos jurisdicionados.

Todavia, embora ainda distante do ideal, nos últimos anos o processo civil vem se aproximando do direito material tutelado, com o intuito de conferir uma prestação jurisdicional mais célere e eficiente.

Conforme estudado ao longo deste trabalho, a antecipação de tutela foi umas das soluções trazidas pelo legislador para o fim de preencher um espaço até então existente no processo civil brasileiro, no sentido de dar efetividade, ainda no início do processo ou durante o seu curso, ao quanto pleiteado pela parte.

Em conformidade com o quanto já consignado anteriormente, esta medida tem o condão de amenizar ou até mesmo dizimar os efeitos nefastos da morosidade do andamento e conclusão do processo.

Ao mesmo tempo, também restou delineado ao longo deste trabalho que a abertura da economia brasileira, bem como o consequente desenvolvimento tecnológico e industrial do Brasil, é crescente a importância atribuída aos direitos de propriedade intelectual, bem como a correspondente preocupação com a proteção jurídica de seus respectivos institutos (marcas, patentes, desenhos industriais, direitos autorais etc.).

Nesse passo, também é crescente a preocupação do legislador no que se refere à necessidade de conferir uma prestação jurisdicional célere e eficaz nos casos em que se observa a violação de direitos de propriedade intelectual, aqui se enquadrando a

possibilidade da concessão da antecipação de tutela em demandas que envolvem a infração de marcas ou nulidade de registro marcário.

Diante disso, pode-se afirmar que a possibilidade da aplicação do instituto da antecipação de tutela em ações que versem a respeito de direitos marcários vem corroborar a assertiva ventilada acima no sentido da importância crescente da tutela dos direitos de propriedade intelectual do Brasil, fator este determinante para o desenvolvimento e crescimento sustentável de qualquer nação.

Bibliografia

ALVIM, Eduardo Arruda. *Antecipação da Tutela – Biblioteca de estudos em homenagem ao professor Arruda Alvim*. São Paulo, Juruá, 2007.

ALVIM, José Manoel Arruda. *Manual de Direito Processual Civil*. 6ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1997.

ASSIS, Araken. Antecipação de Tutela. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.) Aspectos Polêmicos da Antecipação de Tutela, São Paulo, Ed. RT, 1997.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ª edição, Lumen Juris, 2003.

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. *Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de sistematização)*. 5ª edição, São Paulo, Malheiros, 2009.

BERMUDES, Sergio. *A Reforma do Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1995.

BITTAR, Carlos Alberto. *Teoria e Prática da Concorrência Desleal*. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2005.

BUENO, Cassio Scarpinella. *Tutela antecipada*. 2ª edição, São Paulo, Saraiva, 2007.

CARMIGNANI, Maria Cristina da Silva. *A origem romana da tutela antecipada*. São Paulo, LTr, 2001.

CARNEIRO, Athos Gusmão. *Da Antecipação de Tutela*. 4ª Edição, Rio de Janeiro, Forense, 2002.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. 2ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1982.

CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido R. *Teoria Geral do Processo*. 14ª edição, São Paulo, Malheiros, 1998.

CORREA, José Antonio B. L. Faria. *O Tratamento das Marcas de Alto Renome e das Marcas Notoriamente Conhecidas na Lei 9.279/96 – Revista da ABPI nº 28*. São Paulo, 1997.

FABBRI JUNIOR, Hélio. *Marcas tridimensionais, de certificação e coletivas sob a perspectiva da nova legislação de Propriedade Industrial: (XV Seminário Nacional da Propriedade Intelectual)*. Revista da ABPI - Anais, Rio de Janeiro, Anais, Pág.55, 20-22 agosto de 1995.

FERREIRA, William Santos. *Tutela antecipada no âmbito recursal*. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000.

FUX, Luiz. *Tutela de segurança e tutela da evidência: fundamentos da tutela antecipada*. São Paulo, Saraiva, 1996.

GUSMÃO. José Roberto D’Affonseca. *Marcas de Alto Renome, Marcas Notoriamente Conhecidas e Usurpação de Signos Famosos – Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual*. 1996.

IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários à lei da propriedade industrial*. Rio de Janeiro, Renovar, 2005.

LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. *Tutela Antecipada Sancionatória (art. 273, inc. II, do Código de Processo Civil)*. São Paulo, Malheiros, 2006.

LOPES, João Batista. *Tutela antecipada no processo civil brasileiro*. 4ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2009.

LOPES, Maria Elizabeth de Castro. *O Juiz e o Princípio Dispositivo*. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006.

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

MAIA FILHO, Napoleão Nunes. *As Oportunidades Processuais de Deferimento de Tutela Antecipada - Revista Dialética de Direito Processual*, nº 5, p. 90-98. São Paulo, Agosto de 2003.

MARINONI, Luiz Guilherme. *Antecipação da Tutela*. 11ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2009.

_____. *Marca Comercial, Direito de Invento, Direito Autoral etc. Impropriedade do Uso das Ações Possessória, Cominatória e Cautelar. Cabimento da Ação Inibitória*. Revista dos Tribunais, nº 768, p. 21-38, São Paulo, RT, out. 1999.

MARTINS, Pedro Baptista. *O Abuso de Direito e Ato Ilícito*. 3ª Edição, Rio de Janeiro, Forense, 2002.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279-96 e nos acordos internacionais*. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003.

_____. *Marcas Tridimensionais*. São Paulo, Editora Saraiva, 2009.

NEIVA, José Antônio Lisboa. *Questões Processuais Envolvendo Propriedade Industrial in Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, nº 56, p. 35-40, São Paulo, jan.-fev. 2002.

SATO, Priscila Kei. *Ação de adjudicação de registro de marca ou de patente ou de registro de desenho industrial*. São Paulo, s.n., 2003.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Aspectos processuais da antecipação de tutela no direito de marcas*. Revista da ABPI, São Paulo, nº 33, mar-abr 1998.

SILVA, Ovídio Batista da. *A Antecipação de Tutela na Recente Reforma Processual in coord. TEIXEIRA, Salvio de Figueiredo. Reforma do Código de Processo Civil*. p. 129, São Paulo, Saraiva, 1996.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Marcas vs. Nome comercial – conflitos*. São Paulo, Jurídica Brasileira, 2000.

_____. *Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos – Lei 9.279 – 14.05.1996*. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1997.

_____. *Marca de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida – Revista da ABPI* nº 24. São Paulo, 1996.

SOUZA, Marcelo Junqueira Inglês de. *O instituto da antecipação de tutela na proteção dos direitos de propriedade intelectual*. Rio de Janeiro, Forense, 2008.

WATANABE, Kazuo. *Duas Modificações em Tutela* in *Jornal Tribuna do Direito*. p. 22, São Paulo, março de 1995.

_____. *Tutela Antecipatória e Tutela Específica das Obrigações de Não Fazer* in TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). *Reforma do Código de Processo Civil*. p. 38, São Paulo, Saraiva, 1996.

ZAVASCKI, Teori Albino. *Antecipação da Tutela*. 7ª edição, São Paulo, Saraiva, 2009.

_____. *Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial*. Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, p. 68-75, São Paulo, 1997.

Sites da Internet consultados:

www.abpi.org.br

www.dannemann.com.br

www.cjf.jus.br

www.denisbarbosa.addr.com

www.inpi.gov.br

www.planalto.gov.br

www.stj.gov.br

www.tj.sp.gov.br

www.tj.ma.gov.br

www.tjmg.jus.br

www.tjpr.jus.br

www.tjrj.jus.br

www.tjrs.jus.br

www.trf3.jus.br

www.trf2.jus.br

www.uspto.com

www.wipo.org