

## **OPINIÃO: Tutela de urgência no novo CPC tem impacto na propriedade industrial**

Por Fabiano de Bem da Rocha e Aline Ferreira de Carvalho da Silva

Desde a promulgação, o novo Código de Processo Civil (Lei 13.105 de 16/3/2015) vem sendo alvo de intensos estudos, debates e críticas, construtivas ou não, de juristas e operadores das mais diversas áreas do Direito, algumas das quais remontam ao tempo dos debates acerca do anteprojeto de lei do código nas comissões do Congresso Nacional. Nada mais natural, uma vez que o código anterior permaneceu vigente por mais de quatro décadas e o novo, em decorrência de profundas modificações no sistema, necessitará, logicamente, de um tempo de maturação e acomodação. Assim se desenvolvem as mudanças, assim se processam os caminhos, assim se opera o que é novo.

Uma área, entretanto, sobre a qual os impactos do novo CPC talvez tenham sido pouco explorados até o presente momento é a propriedade industrial. Especializada, intensamente regulamentada no plano nacional e internacional, alberga em seu bojo uma gama de normas que visam a garantia da efetividade da proteção dos direitos que abarca, seja no plano constitucional, de lei ordinária, ou de tratados internacionais, a exemplo do Acordo TRIPs (Adipic — Acordo sobre os Aspectos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, promulgado pelo Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994), que, em seu artigo 41, determina que procedimentos relativos à aplicação de normas de proteção desses direitos não sejam desnecessariamente complicados ou onerosos, nem comportem prazos não razoáveis ou atrasos indevidos.

Tal artigo de TRIPs/Adipic revela a importância que o fator tempo exerce sobre a efetividade dos direitos de propriedade intelectual, ou seja, a preocupação de que a morosidade não sirva de empecilho ou obstáculo na sua proteção, o que tem reflexos profundos em processos judicializados. A preocupação se explica. Não são desconhecidos dos advogados militantes na área da propriedade intelectual, por exemplo, os efeitos deletérios que a mora na obtenção de medidas satisfativas e de proibição de uso indevido de uma marca exerce sobre seu caráter distintivo; ou, ainda, as consequências que a mora administrativa do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (Inpi) no exame de pedidos de patente que sejam alvo de violação provoca aos seus titulares, verdadeiros promotores da inovação. Em outras palavras, a demasiada letargia depõe e atinge em grande escala os direitos de propriedade industrial, prejudicando-lhes a efetividade.

### **Tutelas de urgência e pirataria**

Dentro desse contexto, nasce um capítulo do novo Código de Processo Civil com especial importância para a propriedade industrial e que diz respeito ao novo tratamento dispensado às tutelas de urgência.

Ademais da tutela antecipada e da tutela específica, previstas, respectivamente, nos artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil de 1973 (conforme redação determinada pela Lei 8.952/1994) e das medidas cautelares albergadas nesse mesmo diploma, o titular de direito de propriedade industrial já dispunha de uma tutela especial, capitaneada pelo artigo 209 da Lei 9.279/1996 (que regula direitos e obrigações na propriedade industrial), visando a remoção de ato ilícito,

portanto, muito particular a esse campo do direito, e ditada de modo especial dos §§ 1º e 2º [1], do referido dispositivo legal. Essa lei, e ainda no campo dos provimentos de urgência, traz nos artigos 56, §2º e 173, parágrafo único [2], a possibilidade de suspensão liminar dos efeitos de um registro de marca ou de uma carta patente, formulados no âmbito de uma ação de nulidade, cuja competência é privativa da Justiça Federal. Todos esses artigos permanecem em vigor, ante a ausência de revogação expressa pelo novo Código de Processo Civil e uma vez que não há nenhuma antinomia em relação ao novo diploma.

No entanto, e como já referido, há no novo Código duas importantes inovações introduzidas em modificação ao até então vigente cenário das tutelas de urgência, consistentes no fim do processo cautelar e na unificação do tratamento legislativo das providências de natureza cautelar e satisfativas sob o manto das tutelas de urgência (artigos 300 e seguintes), e que trarão, ao que nos parece, impactos positivos aos casos de propriedade industrial. A partir de agora, quando for necessário assegurar de forma cautelar um direito de natureza processual, o titular de direito não mais precisará lançar mão de dois procedimentos distintivos — um de natureza cautelar e outro com o pedido principal —, o que poupará tempo e recursos, uma vez que, para a concessão da tutela cautelar antecipatória, exige a nova codificação sejam apenas preenchidos os requisitos da (i) probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme a redação dos artigos 300 e 301, restando mantido o já consagrado poder geral de cautela do juiz [3].

Então, e nesse cenário, dentre as impactantes alterações, há destaque à tutela cautelar ou tutela antecipatória com base apenas em uma exposição sumária da pretensão com a possibilidade de posterior emenda da inicial (vide artigo 303 do novo CPC para a tutela antecipatória e o artigo 305 para a tutela de natureza cautelar), muito servil aos casos de propriedade industrial. Com efeito, não é raro se deparar com situações concretas em que a prova da possível infração está na posse do potencial infrator ou de terceiros, facilmente passível de destruição. Pois bem, de acordo com o novo CPC, nesses casos, o titular do direito de propriedade industrial poderá obter em caráter liminar a assecuração da prova do ilícito (artigo 305), e, mais, uma vez comprovada a violação, poderá emendar a petição inicial (artigo 308), com a dedução diretamente daquilo que seria o seu pedido principal [4]. Havendo, inclusive, quem sustente que, nessa emenda à petição inicial, tem o requerente a faculdade de incluir nova causa de pedir [5] e requerer antecipação dos efeitos da tutela para fazer cessar a violação ao direito, o que encontraria sustento na possibilidade de concessão de antecipação de tutela em caráter incidental (artigo 294, parágrafo único do novo CPC), com a facilidade de tudo isso ser processado nos mesmos autos, sem apensamento ou qualquer outro tipo de burocracia cartorária. Privilegiar-se-ia, destarte, a economia processual, uma vez que se pode optar por não dar continuidade ao processo primevo e não comprovado o ilícito alegado.

Além disso, o procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente (artigo 303) pode se revelar de grande valia no combate à prática de pirataria no comércio popular. Nesses casos, duas situações se apresentam com frequência: (i) a do pequeno comerciante que simplesmente não contesta as ações de infração propostas pelo titular e não toma qualquer medida para reaver a mercadoria apreendida; e (ii) a do comerciante que não tem meios para efetuar o pagamento da devida indenização ao titular.

Na primeira hipótese, de acordo com procedimento do artigo 303 do novo CPC, não havendo interposição do competente recurso (o agravo de instrumento reformado do artigo 1.015, inciso I), a tutela antecipatória concedida se tornará estável (artigo 304, *caput*), sendo conseqüentemente extinto o processo (artigo 304, §1º). Neste ponto, é importante ressaltar que, embora haja estabilização da tutela de urgência concedida, não haverá formação de coisa julgada (artigo 304, §6º), o que, todavia, se deve frisar, não importará em criação de insegurança jurídica. É que, embora as partes possam demandar a outra com o intuito de reformar a tutela antecipada (artigo 304, § 2º), tal direito está sujeito ao prazo decadencial de dois anos contados da ciência da extinção do processo (artigo 304, §5º), sendo certo que a tutela concedida conservará seus efeitos enquanto não reformada (artigo 304, §3º), não cabendo, ademais, ação rescisória da decisão antecipada de urgência antecedente [6].

Por sua vez, no que diz respeito à segunda hipótese, de acordo com o artigo 303, §1º, da nova codificação, poderá o autor simplesmente confirmar o pedido de cessação do ilícito já feito, sem requerer o pagamento de indenização que já saiba impossível de ser paga, abreviando o processo sem que disso resulte no pagamento de sucumbência (isto, é claro, se o pedido de indenização não constava da inicial apresentada na forma do artigo 303, *caput*).

Parece, portanto, que as alterações introduzidas pela nova codificação aliadas às regras da Lei 9.279/96, que regula os direitos e obrigações relativas à propriedade industrial no Brasil, serão de grande valia para os operadores do direito da área, seja pela maior celeridade salvaguardada pelo novo cenário conferido às tutelas de urgência, seja pela possibilidade de maior efetivação na proteção desses mesmos direitos, reflexo imediato da asseguuração plena do direito. Como não poderia ser diferente, isso é algo que só o tempo e a jurisprudência dirão, o que, todavia, não retira as alvissareiras expectativas chumbadas no novo código procedimental.

**1** Art. 209. Fica ressaltado 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.

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

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

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

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.

[3](#) Vide Enunciado 31 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis.

[4](#) Importante notar que, apesar da extinção dos procedimentos cautelares autônomos, o novo Código de Processo Civil manteve o procedimento de produção antecipada de provas (artigo 381 e seguintes), cuja utilidade e conveniência deverá ser analisada caso a caso.

[5](#) CABRAL, Antônio do Passo; CRAMER, Ronaldo (orgs.) *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 485.

[6](#) Vide Enunciado 33 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

Fabiano de Bem da Rocha é advogado, sócio do Kasznar Leonardos Advogados.

Aline Ferreira de Carvalho da Silva é advogada integrante do Kasznar Leonardos Advogados.