

# UMA VISÃO GERAL SOBRE AS

## TUTELAS PROVISÓRIAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

Maria Helena S. Gracelácio  
maria.gracelacio@montaury.com.br  
Ana Luiza Montaury Pimenta  
ana.luiza@montaury.com.br  
Stephany Nicole Santos Araújo  
stephany.araujo@montaury.com.br  
Ana Caroline da Silva

**RESUMO:** O presente trabalho tem como objetivo fornecer uma visão geral sobre a tutela de urgência e sua aplicação nos principais tribunais brasileiros, demonstrando seu conceito e os requisitos no âmbito do sistema processual.

### I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O grande avanço tecnológico, o crescimento econômico e o rápido acesso à informação

possibilitaram que a propriedade intelectual, ao longo dos anos, ganhasse cada vez mais espaço dentro do mundo dos negócios e nesse contexto é muito comum nos depararmos com situações que colocam em risco os direitos de seus titulares, que ficam altamente expostos a ações de terceiros mal intencionados.

A maculação da imagem de uma marca, a comercialização de produtos contrafeitos, o uso não autorizado de obras autorais, a imitação da apresentação visual de uma loja ou produto, são alguns dos exemplos cotidianos dos danos causados à um bem imaterial, que dão ensejo à desvio de clientela, perda do poder atrativo no mercado, além dos

prejuízos de ordem financeira.

Como exposto acima, a violação da propriedade intelectual prejudica não somente aos empresários/autores, como também aos consumidores, que são as partes mais vulneráveis dentro de uma relação econômica.

Nesse sentido, o direito brasileiro vem se mostrando cada vez mais engajado em interromper/combatendo tais ações que ameacem o desenvolvimento econômico, a livre concorrência e, prejudicam o empresário ou autor de uma obra de desenvolver seu bem imaterial perante a sociedade.

Diversas são as formas dentro

Montaury Pimenta  
Machado &  
Vieira de Mello  
ADVOGADOS • PROPRIEDADE INTELECTUAL

**FOCO EM  
RESULTADOS**

### ASSESSORIA JURÍDICA

- Marcas
- Patentes
- Desenhos Industriais
- Direito Digital
- Privacidade

### CONSULTORIA ESTRATÉGICA

- Gerenciamento de Bens de PI
- Freedom to Operate
- Licensing

### CONTENCIOSO

- Repressão às Infrações
- Litígios de PI
- Concorrência Desleal
- Disputa de Nomes de Domínio

desse universo jurídico que visam a proteção desses direitos, as mais comuns são a via administrativa perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e o envio de notificações extrajudiciais a terceiros possíveis infratores, essas últimas se mostram como uma rápida forma de resolução de controversas.

No entanto, muitas vezes faz-se necessário a tomada de medidas mais enérgicas para manutenção desses direitos, e para tanto, recorrer à via judicial se mostra a forma mais eficaz entre elas. Todavia, diante do tempo maior despendido para um resultado, na esfera processual existem algumas formas de garantir a manutenção e proteção desses direitos, como exemplo, a tutela de urgência.

A tutela de urgência, trata-se de uma maneira de garantir aos titulares de direitos discutidos em âmbito judicial, uma proteção de rápida eficácia, já que é garantida no início do processo, tendo em vista que sua ausência poderia acarretar danos irreparáveis, caso fossem decididas somente ao final da ação.

Portanto, o presente trabalho visa abordar de maneira abrangente alguns pontos fundamentais para compreensão da tutela de urgência mais especificamente em matéria de propriedade intelectual, demonstrando seu conceito, requisitos para sua aplicabilidade, sua importância e como vem sendo aplicada pelos tribunais, essencialmente, o Tribunal Federal Regional da 2ª Região e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

## II. BREVES CONSIDERA-

### ÇÕES SOBRE TUTELA PROVISÓRIA

Visando combater eventuais danos ou injustiças ocasionadas pela espera do deslinde final da controvérsia levada em juízo, o legislador estabeleceu no Código de Processo Civil ('CPC/15') a chamada "*Tutela Provisória*".

Trata-se de uma tutela jurisdicional diferenciada, contrapondo-se a regra da "*Tutela Definitiva*", que, embora possa ser objeto de recurso, é em si suficiente para regular a situação jurídica, sendo desnecessário qualquer outra deliberação jurisdicional<sup>1</sup>, concedida somente após intenso debate sobre o objeto da ação, vasta produção probatória, contraditório efetivo e ampla defesa.

Em sendo a tutela provisória o lado inverso da moeda, tem-se que esta é proferida mediante cognição sumária, na medida em que ao concedê-la o juiz ainda não tem acesso a elementos suficientes para firmar convicção a respeito da controvérsia jurídica. Sua decisão é fundada em um juízo de probabilidade da existência do direito.

O sistema processual adotado excepciona, assim, para determinadas hipóteses, a possibilidade de antecipar ou assegurar a pretensão da parte em virtude da urgência ou da plausibilidade do direito, figurando a tutela provisória como importante ferramenta para efetividade do processo e, especialmente, para garantir o rápido e célere acesso à justiça, constitucionalmente previsto no artigo 5º, inciso XXXV<sup>2</sup>.

No entanto, em razão dessa natureza provisória, embora sua

eficácia perdure durante toda a pendência do processo, há de ser ressaltado também que é passível de revogação ou modificação a qualquer tempo, conforme artigo 296 do CPC/15<sup>3</sup>.

Como é possível perceber, a tutela provisória é uma espécie de tutela jurisdicional, mas não apenas isso, de acordo com o artigo 294 do CPC/15, é ainda gênero das chamadas tutela de evidência e tutela de urgência, esta última sendo o objeto específico do presente trabalho.

Enquanto a tutela provisória de evidência, prevista no artigo 311 do CPC/15, trata-se da tutela satisfativa imediata a parte cujo direito invocado é de tamanho grau de probabilidade, que se torna evidente<sup>5</sup>. A tutela de urgência, por outro lado, trata-se de tutela concedida a parte que enfrenta situação tal que a espera pode gerar dano irreparável ou de difícil reparação.

Essa tutela provisória de urgência, regida pelo artigo 300 e seguintes do CPC/15, subdivide-se, por sua vez, em cautelar e antecipada e em ambas modalidades, pressupõe, necessariamente dois requisitos: (a) probabilidade do direito (*fumus boni iuris*) e (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (*periculum in mora*)<sup>6</sup>.

Havendo a presença de tais requisitos, a tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, conforme disposição do artigo 294, parágrafo único do CPC/15<sup>7</sup>.

Será incidental aquela tutela requerida no curso do processo

<sup>1</sup> NEVES, DANIEL AMORIM ASSUMPTÃO. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. p.806

<sup>2</sup> 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: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

<sup>3</sup> Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

<sup>4</sup> CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016. p.176.

<sup>5</sup> RIBEIRO, Leonardo Ferrer da Silva. Tutela provisória (evolução e teoria geral) - Enciclopédia Jurídica da PUCSP. Disponível em: <<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/166/edicao-1/tutela-provisoria-%28evolucao-e-teoria-geral%29>>. Acesso em: 22 maio 2019.

<sup>6</sup> Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

<sup>7</sup> Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

de conhecimento ou de execução. De outro modo, a antecedente é aquela pleiteada antes do pedido principal e da citação do réu, ou seja, trata-se do ato que vai deflagrar o processo, assim bem explica o Professor Fredie Didier “primeiro, pede-se a tutela provisória; só depois, pede-se a tutela definitiva”<sup>8</sup>.

Realizada essa classificação temporal da tutela de urgência, cabe aqui adentrar na classificação pelo critério da natureza, já mencionada acima, qual seja: (a) tutela de urgência cautelar e (b) tutela de urgência antecipada.

Não é possível encontrar no CPC/15 definições expressas sobre tais espécies de tutela, no entanto, ainda assim é possível extrair certas noções dos dispositivos pertinentes.

Nesse sentido, depreende-se que a tutela cautelar de urgência, também chamada pela doutrina de “tutela conservativa”, tem por finalidade assegurar o resultado útil do processo, quer dizer, promove a proteção do direito material à época do pleito da tutela para fins de viabilizar sua futura satisfação pela parte.

Conforme ensinamento do Professor Alexandre Câmara<sup>9</sup>, a tutela cautelar não é satisfativa de direito, mas sim “destinada a proteger a capacidade do processo de produzir resultados úteis”, efetivando-se, por exemplo, mediante arresto, sequestro e arrolamento de bens, consoante disposição do artigo 301 do CPC/15<sup>10</sup>.

Em contrapartida, a tutela antecipada de urgência destina-se justamente a satisfação imediata do direito, não é à toa que é conhecida também como “tutela satisfativa”. Por meio dela, a parte consegue, antes do julgamento definitivo de mérito<sup>11</sup>, usufruir, ainda que “provisoriamente”, do direito pleiteado.

Característica curiosa da tutela antecipada consiste na sua possibilidade de estabilizar-se, de acordo com a conveniência das partes, que podem optar por dispensar o prosseguimento do processo para alcançar a sentença final de mérito, o que, não é possível na tutela cautelar, em razão da sua própria natureza. É o que ensina o Professor Humberto Theodoro Júnior<sup>12</sup>:

Em outros termos: a medida cautelar, por restringir direito, sem dar composição alguma ao litígio, não pode se estabilizar, fora ou independentemente da prestação jurisdicional definitiva; só a medida de antecipação de tutela pode, eventualmente, estabilizar-se, porquanto nela se obtém uma sumária composição da lide, com a qual os litigantes podem se satisfazer.

Assim, é fácil perceber como as tutelas de urgência, e, em verdade, as provisórias como um todo, representam importantes mecanismos de coibição a riscos de injustiça e danos gerados pela longa espera da sentença final de mérito.

### **TUTELA DE URGÊNCIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL**

#### **III.1. Breves considerações**

A concessão de tutela provisória no âmbito da propriedade intelectual tem grande importância para impedir que direitos concedidos sejam violados por terceiros não autorizados. Caso o titular de uma marca ou de uma patente, por exemplo, tenha seu direito violado por terceiros, não seria razoável que esperasse até o fim do processo para que tal prática fosse cessada.

Como se sabe, se fosse necessário esperar até a sentença de uma ação, o titular arcaria com enormes prejuízos, alguns, inclusive, irreparáveis.

O antigo Código de Processo Civil determinava que a antecipação dos efeitos da tutela dependia da existência de 03 (três) fatores<sup>13</sup>, quais sejam: (i) prova inequívoca, (ii) verossimilhança das alegações e (iii) fundado receio de receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou, alternativamente, caracterização de abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório.

O Código de Processo Civil de 2015 (vigente), conforme já explicitado, determina que para que seja concedida a tutela de urgência é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC/15<sup>14</sup>). Já a tutela de evidência dispensa a demonstração de perigo na demora, sendo necessário somente a caracterização de uma das hipóteses do artigo 311 do

<sup>7</sup> Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

<sup>8</sup> DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Editora Juspodim, 2015. p. 571

<sup>9</sup> CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016. p.177.

<sup>10</sup> Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assecuração do direito.

<sup>11</sup> Jr. THEODORO, Humberto. Tutelas provisórias segundo o novo código de processo civil: tutela de urgência e tutela de evidência. Revista Jurídica de Sergipe, Rio de Janeiro, n.6, p. 12-51, maio, 2017.p.25

<sup>12</sup> Idem.

<sup>13</sup> 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: (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

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.

<sup>14</sup> Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

CPC/15<sup>15</sup>.

A tutela antecipada no âmbito da propriedade intelectual é extremamente necessária para estancar uma violação em curso ou ainda evitar que tal violação ocorra. Nestes casos, a concessão da tutela antecipada é importante para que um titular de direitos não seja “obrigado a conviver no mercado com terceiro que explora indevidamente o seu bem imaterial, sem ter suportado os investimentos necessários para desenvolvê-lo”<sup>16</sup>.

Quanto mais as infrações durarem, maior será o dano causado ao titular, podendo se tornar irreversível, como o fim da atividade empresarial. Além disso, em casos de infração de marcas, por exemplo, poderá acontecer a depreciação da marca registrada, (principalmente em caso de produto contrafeito de má qualidade), desvio de clientela, etc.

Em casos de comercialização por terceiros de produtos patenteados, a demora do judiciário poderá dividir o mercado, dando mais lucro, inclusive, ao contrator, que não terá que cobrir os custos com pesquisas e investimentos<sup>17</sup>.

### III.2. Dos requisitos para concessão da tutela antecipada no âmbito da propriedade intelectual

Em relação ao pedido de tutela antecipada em matéria de propriedade intelectual os pressupostos permanecem os mesmos, conforme estabelecido no Código de Processo Civil.

O artigo 209 §1º da Lei 9.279/96<sup>18</sup> (‘Lei da Propriedade Industrial’ ou ‘LPI’), confirma que a possibilidade da concessão de tutela antecipada, também nos casos de Propriedade Intelectual. Já os artigos 56 § 2º, 118 e 173 § único da Lei 9.279/96, confirmam a possibilidade de se suspender os efeitos de registros, antecipando um dos efeitos que se terá com a sentença, devendo, no entanto, ser atendidos os “requisitos processuais próprios”<sup>19</sup>.

#### a) Probabilidade de direito:

A probabilidade de direito, no âmbito da propriedade intelectual, pode ser demonstrada através da titularidade da marca ou patente, por exemplo. De acordo com o advogado Ricardo Pinho, a prova de titularidade de proteção de Direitos de Propriedade Industrial seria feita através do certificado de registro emitido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (‘INPI’), comprovando que estão em pleno vigor<sup>20</sup>.

Por outro lado, quando falamos de direito autoral, o registro pode não ser suficiente para concessão da tutela antecipada, vez

que (i) o registro de direito autoral não é obrigatório para que se constitua o direito e (ii) quando uma obra é registrada, não há exame de originalidade para que seja conferida a proteção.

Nesse sentido, é importante que se demonstre, também, a contrafação/violação dos direitos demonstrados pelo Autor.

#### b) Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação:

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação reflete situação de urgência, buscando se evitar *risco de perecimento das prerrogativas de direito material, inerentes às obras intelectuais*<sup>21</sup>. De acordo com o Professor Sergio Sahione Fadel:

“(…) reparável será o dano quando o autor, privado da possibilidade de exercer, em si mesmo, o direito ou manifestar sua capacidade jurídica, será inevitavelmente lesado, provocando que, mais tarde, não possa o juiz prover em seu favor, porque o direito se extinguiu pelo decurso do tempo ou pela perda da oportunidade de fazê-lo valer.”<sup>22</sup>

-----  
LPI, Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57.  
-----

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.

<sup>15</sup> Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documental e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

<sup>16</sup> MACHADO, José Mauro Decoussau. Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial. In Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Org. Fabiano de Bem da Rocha. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 281.

<sup>17</sup> DE OLIVEIRA, Marco Antonio COGNICAO, TUTELAS DE URGENCIA E A PROPRIEDADE INTELECTUAL < <https://www.portalintelectual.com.br/cognicao-tutelas-de-urgencia-e-a-propriedade-intelectual/> > acesso em 08 de maio de 2019

<sup>18</sup> LPI, Art. 209, §1º § 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.

<sup>19</sup> LPI, 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. § 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios

<sup>20</sup> PINHO, Ricardo. A Antecipação da tutela nas ações em matéria de Propriedade Industrial. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, nº 19, novembro/dezembro 1995

<sup>21</sup> LDE SUZA, Marcelo Junqueira Ingles O Instituto da antecipação de tutela na proteção dos direitos de propriedade intelectual < <https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/8415/1/O%20Instituto%20da%20Antecipacao%20de%20Tutela%20na%20Protecao%20dos%20Direitos%20de%20Propriedade%20Intelectual.pdf> > acesso em 29 de maio de 2019

<sup>22</sup> FADEL, Sérgio Sahione Antecipação da Tutela no Processo Civil, Dialética, 2000, p. 30.)

Ainda, de acordo com o Professor Luiz Guilherme Marinoni<sup>23</sup>:

“(…) a tutela antecipatória, no caso de ação inibitória destinada à proteção da marca, do invento ou do direito autora, não exige a demonstração da probabilidade do dano, mas somente a configuração do perigo de prática de ato provavelmente contrário ao direito (…)”.

O Professor José Carlos Tinoco Soares<sup>24</sup> cita exemplos de danos que nascem quando da infração dos direitos de marcas ou patentes, a saber: (i) abalo na imagem do produto original, devido à qualidade inferior e ao preço vil do produto contrafeito; e (ii) perda de clientela, uma vez que o titular do privilégio deixará de lucrar com exclusividade sobre a sua concepção intelectual e passará a dividir os seus lucros com o contrafator.

#### IV. COMO OS TRIBUNAIS TÊM INTERPRETADO OS PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL?

Considerando que em propriedade intelectual o objetivo do requerimento de uma tutela provisória, principalmente, a de urgência é o de impedir que um terceiro de utilizar indevidamente o direito do autor, este provimento judicial é requerido para

os mais diversos tipos de direito da propriedade intelectual, como por exemplo, nos casos de uso indevido de software (apreensão cautelar de cópias de software); infração de patente (proibição de fabricação e comercialização); uso indevido de marca (vedação ao uso); e concessão indevida de registro de marca (suspensão dos efeitos do registro).

A fim de verificar como a jurisprudência tem se comportado atualmente, quanto à concessão ou não da antecipação dos efeitos da tutela em matéria de propriedade intelectual, foi realizada uma pesquisa jurisprudencial com relação à aplicação da tutela de urgência requerida para direitos marcários, uma vez que este trabalho não comportaria a análise da jurisprudência relativa aos demais direitos de propriedade intelectual.

Assim, esta pesquisa jurisprudencial foi delimitada espacialmente: pela base de dados de segunda instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Tribunal Federal Regional da 2ª Região, primeira e segunda instância, em razão da especialização das Câmaras da primeira e da segunda e, também, porque a segunda possui julgadores especializados na matéria e é onde mais se ajuízam ações sobre propriedade intelectual, graças a localização do INPI.

E, ainda, temporalmente: pelas demandas julgadas de 01 de janeiro de 2019 até 01 agosto de 2019; e materialmente: pelos indexadores de pesquisa: “tutela”, “provisória”, “marca” e “concorrência desleal”.

Quanto aos pedidos de suspensão dos efeitos de um registro de marca de forma antecipada, cabe ressaltar, inicialmente, que o parágrafo único do art. 173 da LPI dispõe que “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”.

Como requisitos para ou concessão ou não da tutela provisória requerida, o Tribunal Federal Regional da 2ª Região tem considerado aqueles previstos no art.300, caput e §§ 1º e 2º do CPC/15 que são: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com isso em mente, cabe notar que dos 41 (quarenta e um) processos de nulidade de registro de marca encontrados, a suspensão dos efeitos do registro de marca que se busca anular foi concedida apenas em 10 (dez) processos<sup>25</sup>, em razão da comprovação feita pelo Autor de sua notoriedade e do risco iminente de confusão do

<sup>23</sup> MARINONI, Luiz Guilherme Revista dos Tribunais 768, de outubro de 1999, pág. 31,

<sup>24</sup> SOARES, José Carlos Tinoco Processo civil nos crimes contra a propriedade industrial, São Paulo: Jurídica Brasileira, 1998.

<sup>25</sup> Processos nº 5040780-58.2019.4.02.5101; 0221148-21.2017.4.02.5101; 5006545-02.2018.4.02.5101; 5043196-33.2018.4.02.5101; 5004632-82.2018.4.02.5101; 5047693-90.2018.4.02.5101; 5029287-84.2019.4.02.5101; 5011481-36.2019.4.02.5101; 5049457-14.2018.4.02.5101 e 5048791-13.2018.4.02.5101.



## SUA IDÉIA VALE OU®

FAÇA SEU REGISTRO E GARANTA SEU DIREITO DE USO

Há mais de 25 anos SM Somarca é especialista em assegurar e resguardar suas idéias mais criativas com segurança e inteligência

Site: [www.somarca.com.br](http://www.somarca.com.br)  
Email: [contato@somarca.com.br](mailto:contato@somarca.com.br)

Ligue e peça uma  
pesquisa de marca  
(11) 2475 2880



consumidor com a marca que se busca a anulação, nos termos do artigo 124, inc. XIX da LPI.

Nesse sentido, importa ressaltar, ainda, que os demais 31 (trinta e um) processos<sup>26</sup> nos quais a tutela provisória foi requerida, mas, não concedida, as decisões sempre ressaltam que *“a medida perseguida necessita de amplo convencimento, incompatível com o juízo preliminar, visto tratar-se de suspensão dos efeitos de ato administrativo praticado por órgão técnico extremamente especializado, que, até prova em contrário, presume-se válido”*.

Quanto ao pedido de tutela de urgência de abstenção de uso de marca, cabe ressaltar que a distinção da marca deve estar aliada a anterioridade, a especificidade e a mínima probabilidade de existência de concorrência desleal entre autor e réu e ou do consumidor confundir as marcas das partes para que se considerem atendidos os requisitos do art. 300, CPC/2015, quais sejam, a presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, de acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Isto porque, dos 52 (cinquenta e dois) processos encontrados na base de dados do Tribunal que tratavam sobre processos de abstenção de uso de marca com pedido de tutela de urgência para a abstenção, tal argumentação estava presente em todos os

processos analisados, tanto nos processos em que tal tutela foi concedida quanto naqueles em que foi negada.

Nesse sentido, cumpre destacar aqui que não há um entendimento uníssono do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o tema, uma vez que dos processos encontrados o pedido de tutela de urgência foi concedido em 21 (vinte e um) dos casos<sup>27</sup>, sendo negado nos outros 31 (trinta e um) processos por falta de provas suficientes acerca da possibilidade de concorrência desleal ou de confusão do consumidor<sup>28</sup>.

Logo, forçoso concluir que quanto as ações de abstenção de uso de marca, tal análise é feita caso a caso e depende da robustez das provas acostadas à petição inicial em conjunto com a capacidade distintiva, anterioridade e especificidade das marcas em questão.

Por fim, apenas à título de curiosidade, uma vez que diversos processos foram descartados da relação acima por desenvolverem também argumentação relativa à trade dress, cabe destacar aqui que, desde a mudança no entendimento do Superior Tribunal de Justiça (RESp nº 1.778.910/SP) quanto a necessidade de perícia nos casos envolvendo trade dress, o Tribunal de Justiça de São Paulo vem negando a concessão de tutela de urgência para o tema.

## V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os tempos atuais requerem um intenso e rápido fluxo de informações, acontecimentos, que expandem a possibilidade de acesso à novos produtos, tecnologias, etc. Por outro lado, também facilitam e aceleram a produção de produtos contrafeitos, acesso às tecnologias e obras alheias, a possibilidade de imitar o trade-dress de um grande estabelecimento em locais muito distantes, entre outras ações indevidas.

Dessa maneira, são diversos os temas envolvendo violações aos direitos de propriedade intelectual. Para o presente trabalho, foram abordados os principais e mais comuns – concorrência desleal, violação de trade-dress e uso indevido de marca.

Nesse sentido, ainda que existam medidas extrajudiciais que visem dirimir tais problemáticas, essas muitas vezes não são suficientes e para cessar esses impasses a esfera judicial vêm se mostrando a maneira mais eficiente de combater essas infrações.

Dentre as medidas judiciais mais requeridas – e mais importantes –, dentro de um processo judicial, está a tutela de urgência, que como amplamente discutido no decorrer deste texto, trata-se de uma medida de segurança para o titular do direito, se posicionando como um desacelerador dos prejuízos causados por ações de terceiros mal intencionados, sem que para isso seja necessário aguardar o fim da lide.

<sup>26</sup> Processos nº 5041054-22.2019.4.02.5101; 5004207-55.2018.4.02.5101; 5028568-05.2019.4.02.5101; 5017883-70.2018.4.02.5101; 5006487-62.2019.4.02.5101; 5029981-53.2019.4.02.5101; 5028448-59.2019.4.02.5101; 5014366-23.2019.4.02.5101; 5022312-46.2019.4.02.5101; 0204128-17.2017.4.02.5101; 5007664-61.2019.4.02.5101; 5004580-52.2019.4.02.5101; 0096792-51.2017.4.02.5101; 5002244-12.2018.4.02.5101; 5011130-97.2018.4.02.5101; 5007839-89.2018.4.02.5101; 5049084-80.2018.4.02.5101; 5048883-88.2018.4.02.5101; 5006839-20.2019.4.02.5101; 0034729-53.2018.4.02.5101; 0026240-27.2018.4.02.5101; 0016889-30.2018.4.02.5101; 5005941-07.2019.4.02.5101; 0057306-25.2018.4.02.5101; 5049782-86.2018.4.02.5101; 5046666-72.2018.4.02.5101; 5035618-19.2018.4.02.5101; 5038435-56.2018.4.02.5101; 5049269-21.2018.4.02.5101; 5036840-22.2018.4.02.5101 e 5047393-31.2018.4.02.5101.

<sup>27</sup> Processos nº 2061188-96.2019.8.26.0000; 2090065-46.2019.8.26.0000; 2010221-47.2019.8.26.0000; 2261717-68.2018.8.26.0000; 2261717-68.2018.8.26.0000; 2026266-29.2019.8.26.0000; 2081740-82.2019.8.26.0000; 2040377-18.2019.8.26.0000; 2040377-18.2019.8.26.0000; 2040377-18.2019.8.26.0000; 2272538-34.2018.8.26.0000; 2240811-57.2018.8.26.0000; 2254451-30.2018.8.26.0000; 2162248-49.2018.8.26.0000; 2234950-90.2018.8.26.0000; 2012547-77.2019.8.26.0000; 2013888-41.2019.8.26.0000; 2183934-97.2018.8.26.0000; 2214810-35.2018.8.26.0000 e 2187428-67.2018.8.26.0000.

<sup>28</sup> Processos nº 5041054-22.2019.4.02.5101; 5004207-55.2018.4.02.5101; 5028568-05.2019.4.02.5101; 5017883-70.2018.4.02.5101; 5006487-62.2019.4.02.5101; 5029981-53.2019.4.02.5101; 5028448-59.2019.4.02.5101; 5014366-23.2019.4.02.5101; 5022312-46.2019.4.02.5101; 0204128-17.2017.4.02.5101; 5007664-61.2019.4.02.5101; 5004580-52.2019.4.02.5101; 0096792-51.2017.4.02.5101; 5002244-12.2018.4.02.5101; 5011130-97.2018.4.02.5101; 5007839-89.2018.4.02.5101; 5049084-80.2018.4.02.5101; 5048883-88.2018.4.02.5101; 5006839-20.2019.4.02.5101; 0034729-53.2018.4.02.5101; 0026240-27.2018.4.02.5101; 0016889-30.2018.4.02.5101; 5005941-07.2019.4.02.5101; 0057306-25.2018.4.02.5101; 5049782-86.2018.4.02.5101; 5046666-72.2018.4.02.5101; 5035618-19.2018.4.02.5101; 5038435-56.2018.4.02.5101; 5049269-21.2018.4.02.5101; 5036840-22.2018.4.02.5101 e 5047393-31.2018.4.02.5101.

Assim, o presente trabalho buscou demonstrar como a tutela de urgência vêm sendo aplicada, essencialmente, no Tribunal Federal Regional da 2ª Região e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto à marcas, ficando convencionado que deve ser analisado caso a caso para se verificar a necessidade de concessão de tal efeito, devendo ficar evidente os possíveis riscos ao titular, caso aquela infração se arrastasse até o final do processo.

Nesse sentido, cumpre ressaltar, por fim, que entende-se que a tutela de urgência é extremamente necessária em casos envolvendo propriedade intelectual, tendo em vista que os prejuízos trazidos aos titulares desses direitos caso permaneçam acontecendo durante a ação, poderiam significar até mesmo a falência dessas empresas, diante da perda financeira, desvio de clientela, maculação de sua imagem perante os consumidores, bem como outros resultados danosos às requerentes.

## VI. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, Denis Borges. **Da tutela antecipada prevista do artigo 56, §2º da LPI c/c art. 273 do CPC.** Disponível em: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/tutela\\_antecipada\\_art56.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/tutela_antecipada_art56.pdf)>. Acesso em 01 julho 2019.

\_\_\_\_\_, Denis Borges. **A tutela antecipada como instrumento necessário.** Abril de

2014. Disponível em: [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/tutela\\_antecipada.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/tutela_antecipada.pdf). Acesso em 01 julho 2019.

BRASIL. LEI Nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 de março de 2015. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm). Acesso em 22 maio 2019.

\_\_\_\_\_. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 05 de outubro de 1988. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm)>. Acesso em 22 maio 2019.

CAMARA, Alexandre Freitas. **Tutela Provisória e Propriedade Intelectual** <<http://www.abpi.org.br/congressosdaabpi/pos-evento/2017/apresentacoes/painel4/14%2030%20Alexandre%20Camara%20Segovia%204%20Dia%2021.pdf>> Acesso em 07 de maio de 2019.

\_\_\_\_\_, Alexandre Freitas. **O novo processo civil processual brasileiro.** São Paulo: Atlas, 2016.

DA ROCHA, Fabiano de Bem e DA SILVA, Aline Ferreira de Carvalho “TUTELA DE URGÊNCIA NO NOVO CPC TEM IMPACTO NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL” <<https://www.conjur.com.br/2016-mar-24/tutela-urgencia-cpc-impacto-propriedade-industrial>> acesso em 10 de junho de

2019.

DE OLIVEIRA, Marco Antonio. **Cognicao, Tutelas De Urgencia E A Propriedade Intelectual** < <https://www.portalintelectual.com.br/cognicao-tutelas-de-urgencia-e-a-propriedade-intelectual/> > acesso em 08 de maio de 2019.

DIDIER JR. Fredie. **Curso de Direito Processual Civil.** Salvador: Editora Juspodim, 2015.

MACHADO, José Mauro De coussau. **Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial.** In Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Org. Fabiano de Bem da Rocha. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 281.

NEVES, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO. **Manual de Direito Processual Civil.** Salvador: Editora JusPodivm, 2016. p.806

RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. **Tutela provisória (evolução e teoria geral)** - Enciclopédia Jurídica da PUCSP. Disponível em: <<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/166/edicao-1/tutela-provisoria-%28evolucao-e-teoria-geral%29>>. Acesso em: 22 maio 2019.



## Clovis Silveira

**Consultoria & Serviços em Propriedade Intelectual  
Pareceres, Laudos Técnicos, Perícias**

**Patentes de Invenção, Modelos de Utilidade e Desenhos Industriais  
Internet, Software, Topografias de Circuitos Integrados e correlatos  
Buscas, Estado da Técnica, Liberdade de Exploração de Tecnologias  
Marcas, Nomes de Domínios, Avaliação de Intangíveis e Nulidades**

**Obs: Livro no estande da ASPI ou [secretaria@interpatents.com.br](mailto:secretaria@interpatents.com.br)**

Tel: 11 3758-4641 Fax: 11 3758-4621  
Rua Rep. Dominicana 327 05691-030 São Paulo SP

**C&S**  
InterPatents