

Registro de desenho industrial e antecipação da tutela

Anali de Oliveira Anhuci

A antecipação da tutela jurisdicional, introduzida no sistema processual civil brasileiro pela Lei 8952/94, adquiriu enorme importância em ações que versam sobre direitos de propriedade industrial, principalmente em razão da insuficiência, na maioria dos casos, das medidas cautelares preparatórias.

O sucesso das cautelares, como as de busca e apreensão, por certo fortificam os argumentos e documentos da posterior ação principal, porém não provocam qualquer efeito durável e real na esfera da parte acionada, devendo a parte interessada aguardar pelo julgamento definitivo da demanda para obter resultado efetivo.

Com o advento da tutela antecipada, restrições são efetivamente impostas ao agente do ilícito, coibindo-se, além do mais, o abuso do direito de defesa, eis que o decurso do tempo, antes adversário da efetividade do processo, bem como o uso indiscriminado de recursos protelatórios, não mais aproveitam ao réu.

Para que se possa conceder a antecipação de tutela, devem restar preenchidos os requisitos previstos no Art. 273 do Código de Processo Civil, quais sejam, a prova inequívoca do direito afirmado pelo autor e a verossimilhança das suas alegações.

Apesar de aparentemente contraditórios, referidos requisitos querem traduzir a necessidade de se firmar um juízo de probabilidade; em outras palavras, deve o Juiz se convencer de que o direito afirmado pelo autor provavelmente existe, ainda que mediante cognição sumária, ou que, pelo menos, apresenta elementos que se sobrepõem ao direito da parte contrária.

Apresentando-se a antecipação de tutela viável em qualquer espécie de ação, a princípio também possível em ações pautadas em registro de desenho industrial. Se o autor da demanda é legítimo titular de registro de desenho industrial, e traz à apreciação do Poder Judiciário conflito dele decorrente, pode requerer a antecipação da tutela jurisdicional, demonstrando estarem preenchidos os requisitos respectivos. Teoricamente, não se pode vislumbrar qualquer empecilho ao pedido antecipatório.

A Lei de Propriedade Industrial nº 9279/96, em seu título II, dispõe sobre o registro de desenho industrial.

Os artigos 101 e seguintes estabelecem o procedimento de registro, devendo-se destacar o teor do Art. 106, segundo o qual, uma vez apresentado o pedido e observado o disposto nos artigos 100, 101 e 104, será automaticamente concedido o registro, com a expedição do certificado.

Fato é que os dispositivos precedentes, até aqueles ressalvados no artigo 106, não dizem respeito, em absoluto, a exame prévio do pedido apresentado, que será analisado apenas em seu aspecto formal.

Em última análise, a forma de concessão do registro de desenho industrial, carente de exame apurado, torna o título um direito fragilizado. Como fonte de fundamentação à demanda específica, conduz à inviabilidade de formulação de pedido antecipatório.

Por força da forma temerária com que o registro de desenho industrial é concedido, tem o seu titular dificuldade intransponível de demonstrar o cabimento da antecipação de tutela.

Todo e qualquer pedido antecipatório merece enorme cautela por parte do órgão julgador, sendo preferível, muitas vezes, aguardar pela defesa para apreciá-lo adequadamente.

Na hipótese de demanda que verse sobre suposta violação de registro de desenho industrial, a cautela deve ser ainda maior, eis que, pelos motivos já descritos, a questão invariavelmente dependerá de cognição exauriente, ainda mais porque a nulidade do registro de desenho industrial pode ser alegada como matéria de defesa.

O titular de registro de desenho industrial, em verdade, não tem em mãos título hábil a produzir prova inequívoca de seu direito, pois, no momento da concessão, não foi o seu pedido analisado com a ideal profundidade.

Poderá se levantar que a aparente fraqueza do registro pode conduzir a situação injusta ao seu titular, que se verá obrigado a aguardar pelo julgamento definitivo do feito.

ão se pode perder de vista, entretanto, que a natureza da tutela antecipada demanda a formação de juízo de probabilidade, conceito mais amplo que o da aparência da verdade, insuficiente à satisfação antecipada da pretensão do autor.

O óbice à antecipação da tutela jurisdicional em ações escoradas em registro de desenho industrial já foi alvo de decisão do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, ilustrado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 134.551-4/1 pela 10ª Câmara de Direito Privado, acima transcrito.

Após brilhante análise da matéria, concluiu o ilustre Relator do recurso que o fato do registro de desenho industrial ser concedido pelo INPI sem exame prévio impossibilita a apreciação da pretensão do autor sem dilação probatória, para que, em sede judicial, sejam verificados os requisitos do registro legalmente exigidos.

Indubitavelmente, tanto as inovações da Lei de Propriedade Industrial, concernentes ao processo de registro de desenho industrial, quanto as inseridas no sistema processual civil brasileiro, traduziram uma latente preocupação com a celeridade de procedimentos administrativos e judiciais, consistindo em significativa tentativa de oferecer aos interessados adequada contrapartida. Entretanto, não se pode negar que os pressupostos de uma não se conciliam com os da outra, revelando-se no mínimo arriscada, se não inviável, a aplicação de tutela de cognição sumária aos processos que versam sobre registro de desenho industrial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 134.551-4/1, da Comarca de SÃO PAULO, em que é agravante ENGESIG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., sendo agravada RONTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA.:

ACORDAM, em Décima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, dar provimento ao recurso, de conformidade com o relatório e voto do Relator, que ficam fazendo parte do acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MAURÍCIO VIDIGAL (Presidente, sem voto), ROBERTO STUCCHI e MARCONDES MACHADO.

São Paulo, 23 de novembro de 1999.

RUY CAMILO

Relator

Voto nº 11811 (10ª Câmara de Direito Privado)

Agravo nº 134.551-4/1

Agvte: Engesig Indústria e Comércio Ltda

Agvdo: Rontan Eletro Metalúrgica Ltda

Comarca: São Paulo

AGRAVO DE INSTRUMENTO ação de abstenção de ato com preceito cominatório, cumulada com perdas e danos, por uso indevido e não autorizado de desenho industrial tutela antecipada inconformismo registro que independe da prévia verificação pelo INPI da sua novidade e originalidade tema do litígio dependendo de dilação probatória inadmissibilidade da pretendida tutela antecipada recurso provido.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que em ação ordinária de abstenção de ato com preceito cominatório, cumulada com perdas e danos, por uso indevido e não autorizado de desenho industrial, deferiu tutela antecipada.

A pretensão inicial está escorada em registro de desenho industrial relacionado a sinalizador luminoso para teto de automóveis, sob nº DI 540.06.59-7 de 23 de março de 1999, constando dos autos que o depósito se fez em 22 de julho de 1994.

A agravante sustenta seu inconformismo com pedido de efeito suspensivo na alegação de que tal registro não atendeu ao requisito da novidade, a que se refere o art. 96 da Lei de Propriedade Industrial, tampouco se configurando o requisito da originalidade a que se refere o art. 97 do mesmo diploma legal.

Concedido efeito suspensivo, houve resposta.

É o relatório.

Inicialmente, não se pode cogitar de prevenção, à vista do decidido pela Colenda Sexta Câmara de Direito Privado (Ag. Inst. nº 119.801-4/3 de São Paulo).

Cuida-se de feito relacionado a patente ou modelo diverso do que tratam os presentes autos, como realçado no despacho do Juiz Benjamim Simão Júnior, xerocopiado às fls. 187 deste instrumento.

Superada tal questão, o recurso comporta provimento.

*Ora, o artigo 273 do Código de Processo Civil, com a nova redação da Lei nº 8.952/94, possibilitou ao julgador a antecipação total ou parcial da tutela pretendida, desde que existisse prova inequívoca e se convencesse ele da verossimilhança da alegação. Sobre o assunto, escreveu Cândido Rangel Dinamarco que: "...A dar peso ao sentido literal do texto seria difícil interpretá-lo satisfatoriamente porque prova inequívoca é prova tão robusta que não permite equívocos ou dúvidas, infundindo no espírito o sentimento de certeza e não de mera verossimilhança. Convencer-se da verossimilhança, ao contrário, não poderia significar mais do que imbuir-se do sentimento de que a realidade fática pode ser como a descreve o autor. Aproximadas as duas locuções formalmente contraditórias contidas no art. 273 do Código de Processo Civil (**prova inequívoca e verossimilhança**), chega-se ao conceito de **probabilidade**, portador de maior segurança do que a mera **verossimilhança**. Probabilidade é a situação decorrente da preponderância dos motivos convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos divergentes. As afirmativas, pesando mais sobre o espírito da*

pessoa, o fato é provável; pesando mais as negativas, ele é improvável (Malatesta)...". O grau dessa probabilidade será apreciado pelo Juiz, prudentemente e atento à gravidade da medida a conceder. A exigência da **prova inequívoca** significa que a mera aparência não basta e que a **verossimilhança** exigida é mais do que o **fumus bonis iuris** exigido para a tutela cautelar." E acrescenta, referindo-se ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação que: "A primeira delas sugere o requisito do *periculum in mora*, ordinariamente posto em relação à tutela cautelar. Reside no

"fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação" (art. 273, I). As realidades angustiosas que o processo revela impõem que esse dano assim temido não se limite aos casos em que o direito possa perder a possibilidade de realizar-se, pois os riscos dessa ordem são satisfatoriamente neutralizados pelas medidas cautelares. É preciso levar em conta as necessidades do litigante, privado do bem a que **provavelmente** tem direito e sendo impedido de obtê-lo desde logo. **A necessidade de servir-se do processo para obter a satisfação de um direito não deve reverter a dano de quem não pode Ter o seu direito satisfeito senão mediante o processo** (Chiovenda). No juízo equilibrado a ser feito para evitar a transferência para o réu dos problemas do autor, o juiz levará em conta o modo como a medida poderá atingir a esfera dos direitos daquele, porque não lhe é lícito **despir um santo para vestir outro**. O grau de probabilidade de existência do direito do autor há de influir nesse juízo, certamente." (grifos do autor).

Na espécie, como realçado no despacho inicial deste Relator, três são os requisitos para registro do desenho industrial: a novidade, a originalidade e o desimpedimento.

Como observa Fábio Ulhôa Coelho, "A concessão do registro de desenho industrial independe de prévia verificação, pelo INPI, da sua novidade e originalidade. Apenas a inexistência dos impedimentos são checados pela autarquia, antes da expedição do certificado. Se, em momento posterior, restar demonstrado o desatendimento dos requisitos da registrabilidade, o INPI instaura de ofício o processo de nulidade do registro concedido."

Ora, como anota Theotônio Negrão, "A decisão que antecipar a tutela haverá de mostrar que, além de presente m dos requisitos dos itens I e II do art. 273 do CPC, havia razões suficientes, baseadas em prova inequívoca, capazes de convencer da verossimilhança da alegação. O não atendimento a essa exigência conduz à nulidade" (STJ-3ª Turma, Resp 162.700-MT, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 2.4.98, deram provimento, v.u., DJU 3.8.98. p. 235).".

É bem verdade que, em se cuidando de tutela relacionada a obrigação de fazer ou não fazer, bastaria a relevância do fundamento da demanda e a demonstração do justificado receio de ineficácia do provimento final.

Ocorre que, mesmo sob tal ótica, é de se considerar que é fato público e notório que sinalizadores de teto de autos, com desenho similar ao mencionado nos autos, vêm sendo utilizados em veículos como ambulâncias, segurança e polícia, há muito tempo e, seguramente, antes de julho de 1994, data em que a agravada efetuou o depósito do questionado desenho industrial e, assim, é mister dilação probatória para que se evidencie a alegada novidade e originalidade a autorizar a acolhida da pretensão inicial, se afigurando descabida a concessão de tutela antecipada pelo simples fato de haver registro no INPI, registro esse que, repita-se, é efetivado sem exame de tais pressupostos.

Daí porque dá-se provimento ao recurso para tornar insubsistente o despacho que concedeu a tutela antecipada.

RUY CAMILO