TUTELA JURISDICIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E O PROCESSO CONSTITUCIONAL CIVIL

João Carlos Adalberto Zolandeck

Mestre em Ciência Jurídica – Fundinopi

Especialista em Direito Processual Civil - Ibej

Coordenador e Professor do Curso de Direito – FAMEC

zolandeck@famec.com.br

RESUMO

O artigo procura refletir sobre a tutela jurisdicional da propriedade intelectual, a partir da escala de interesses que o tema revela. Parte da análise emblemática do acordo TRIPs no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), fazendo referências a acordos regionais e bilaterais. Trata da relação da propriedade intelectual e outros direitos de relevância. Demonstra a capacidade que o direito processual brasileiro possui para responder pelas necessidades e pelas exigências das normas substanciais da propriedade intelectual, de forma efetiva e justa. O binômio direito e processo contribui sobremaneira para a efetividade das decisões judiciais, tendo por referência a constituição dirigente. As medidas judiciais mais comuns para a preservação dos direitos da tutela imaterial integram o processo e conhecimento e procedimentos especiais. A jurisdição responde as necessidades da arbitrabilidade, como forma de apoio nos conflitos que permitem solução arbitral. O MERCOSUL e a simplificação de procedimentos para os Países-Partes.

Palavras-chave: Tutela jurisdicional. Propriedade intelectual. Arbitragem.

INTRODUÇÃO

A tutela jurisdicional pressupõe a proteção e a efetivação do direito material em sua fase atual de entendimento.

Assim para uma correta análise da tutela da propriedade intelectual é necessário fixar alguns pontos de encontro entre o direito processual e o direito material, nesta seara de partilha do tema.

A tutela efetiva e justa decorre do processo instrumental constitucional, pois é preciso como diz Kazuo Watanabe (2006, p. 26)¹ que as águas se misturem em algum ponto (direito

¹ “o ponto de confluência das duas correntes é alcançado pela pesquisa dos aspectos constitucionais do processo civil” (WATANABE, 2006, p.26).

substancial e processual), sendo prudente dizer que na análise *in casu* este ponto ou este filtro é o constitucional.

Nesse contexto, no entender de Dinamarco (1998, p. 320), “a efetividade do processo mostra-se ainda particularmente sensível através da capacidade, que todo o sistema tenha, de produzir realmente situações de justiça desejadas pela ordem social, política e jurídica”.

Espera-se a partir deste estudo, verificar se o sistema processual pátrio é capaz de gerar o conforto de uma tutela efetiva e justa da propriedade intelectual, através de seus mecanismos, tanto para assegurar o resultado esperado a partir de decisões judiciais ou que estas possam servir, quando necessárias, de apoio a arbitralidade, nas questões suscetíveis de solução pela arbitragem, segundo as regras da Lei 9.307/96, que revogou a instituição do Juízo Arbitral no CPC (Capítulo XIV, artigos 1072 a 1.102).

OS DIREITOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E A RELAÇÃO INTEGRATIVA DE NORMAS SUBSTANCIAIS E PROCESSUAIS

Este estudo não tem o compromisso de aprofundar a análise sobre os direitos da propriedade intelectual, nem mesmo busca listar os precedentes históricos. No entanto, visa estimular uma reflexão sobre o sistema protecionista jurisdicional nesta escala de interesses.

Como diz Patrícia Luciane de Carvalho (2007), a tutela da propriedade intelectual esta relacionada ao uso exclusivo por determinado tempo do objeto da criação, com a finalidade de manter e incentivar a atividade criativa/inventiva.

É evidente que a importância dada ao tema e as regras de observação obrigatória pelos países membros da OMC, trazem por consequência um desenvolvimento tecnológico e econômico de maior abrangência, estimulando a *atividade criativa/inventiva*, que passa a ter conotação de direito humano fundamental para alguns cientistas da área.

Cabe, porém, ressaltar, que na fase atual de evolução do estudo científico, o ideal é que se promova o desenvolvimento sustentável (ambiente equilibrado), mitigando direitos de menor relevância, para que com base nos princípios da razoabilidade, equidade e proporcionalidade, possam ser resguardados os bens jurídicos que sobre a balança tem maior peso, como o direito à vida, à saúde em todos os níveis de assistência (aí incluído o acesso a medicamentos) e a dignidade da pessoa humana.

Ao lado destes bens de relevância, deve-se ter cuidado com a cultura dos povos e a riqueza que o conhecimento tradicional representa, não sendo prudente a corrida pela patente sem qualquer ressalva. Clarissa Bueno Wandscheer esclarecer que “o uso em si não fere o direito dos povos tradicionais em seus usos e costumes; o que prejudica é a restrição imposta a eles para utilizarem seus próprios saberes, como acontece quando do patenteamento de um ou mais produtos originários de suas culturas”(2004, p. 66).

Com estas ponderações, entende-se que propriedade intelectual passou a ter um tratamento mais adequado e maior grau de sedimentação a partir do acordo TRIPs, no âmbito da OMC (Organização Mundial do Comércio), fruto da rodada do Uruguai. É um acordo é multilateral e de observação obrigatória pelos países signatários e membros da OMC, acolhido pelo Brasil através do Decreto Legislativo n. 30, de 15 de dezembro de 1994, publicado no Diário Oficial da União de 19 de dezembro daquele ano. Basicamente, o acordo traz em seu contexto normas substantivas, de procedimentos e de resolução de controvérsias, impondo conseqüências cíveis e administrativas decorrente de violação da propriedade imaterial.

Além da fixação de regras básicas de alcance geral, fixa diretrizes para a implementação de normas internas legisferantes e de controle administrativo, especialmente alfandegário.

Após o marco histórico do acordo TRIPs, “que vinculou a propriedade intelectual ao comércio internacional de modo indissociável, estabelecendo um novo tratamento da matéria” (GUISE, 2007), outros acordos regionais (Blocos Econômicos) e bilaterais foram realizados (chamados de TRIPs *plus*), invariavelmente, com o objetivo de ampliar os padrões mínimos estabelecidos pelo TRIPs, rompendo com algumas flexibilidades (GUISE, 2007) e, por conta disso, causando certa instabilidade nas questões relativas a propriedade intelectual.

O Direito Brasileiro, objetivando regulamentar a matéria de forma mais adequada, reunindo parte da legislação extravagante e, inspirado nos acordos internacionais, editou a “Lei de Propriedade Industrial”, através da entrada em vigor da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Ainda, sobre a propriedade intelectual foi editada a Lei de Direitos Autorais (Lei n. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998) e a Lei de Software (Lei n.9.609 de 19 de fevereiro de 1998).

Em razão de situações reflexas não conflitantes, de natureza imaterial, supranacional e intangível, prefere-se dar ao conjunto normativo acima a denominação de “Propriedade

Intelectual”, que é marcada pelo seguinte divisor: *a propriedade literária e artística*, relacionada ao direito do autor, programas de computador e direitos conexos e, *a propriedade industrial*, correspondente a invenções, marcas, modelos de utilidades, indicações geográficas, desenhos industriais, topografia de circuitos integrados e obtenção de vegetais (BASSO, 2000, p. 53).

É importante destacar que o direito da propriedade intelectual tem por base as normas aqui citadas, a Constituição da República e os acordos internacionais (multilaterais, regionais e bilaterais). Nota-se pelo contexto do conjunto normativo esparso sobre o tema, a existência de regras de direito processual, de procedimento e de solução de controvérsias, aderentes, portanto, à nova tendência da relativização do binômio direito e processo, afastando a idéia de Chiovenda que pensava no isolamento de ambos. A ele se faça justiça, esta finalidade visava à autonomia do direito processual.

Luiz Guilherme Marinoni, ao tecer comentários sobre o assunto, esclarece que a escola chiovendiana deixa para trás uma herança que vinha do século XIX, na tentativa de isolar completamente o processo do direito material, trazendo a idéia de que bastaria um procedimento único para a tutela de todas as situações conflitivas. Vê-se, hoje, que isto não é ponderável, pois na fase contemporânea do direito, não é possível pensar em um processo distante ou isolado do direito material (MARINONI, 1998, p. 259), principalmente, diante do surgimento das tutelas diferenciadas.

Como exemplo desta tendência, faz-se alusão a ação de nulidade prevista no artigo 56 do CPI (Código da Propriedade Industrial): “*A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse*”. Observe-se que no corpo do caderno reservado ao direito material, houve a inserção de regras de direito processual, no que pertine ao tempo, ao procedimento, a legitimidade e as questões de arguição nos artigos precedentes.

O próprio CPC tem nele a presença de normas de direito substancial, como ocorre, por exemplo, com as pretensões que visam à obtenção de uma obrigação de fazer ou de não fazer ou, ainda, a inibição do ilícito (tutela preventiva) ou a repetição/continuidade do mesmo.

Os direitos emergentes marcaram com muita propriedade esta situação, bastando uma leitura atenta da legislação consumerista e ambiental, para vislumbrar esta tendência, que tem por foco a proteção dos direitos difusos, coletivos e do interesse público, diferentemente da concepção individualista do processo, quando estruturado na sua fase inicial.

Para aí dizer que o processo tende a ser efetivo e eficaz quanto mais relativizar o binômio direito e processo, ao lado da sua base fundamental, à Constituição Dirigente.

A REFERIBILIDADE NA PROPRIEDADE INTELECTUAL E A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

O tópico acima cuidou de dividir o direito intelectual em direito industrial e autoral e, também semeou a relação direito e processo, com alguns exemplos pontuais.

O direito industrial decorre de um ato administrativo de natureza constitutiva (requerimento de patente ou registro junto ao INPI), enquanto que o direito autoral decorre não de um ato administrativo, mas sim da própria criação da obra. Um eventual registro tem natureza meramente declaratória. É de se observar que o direito industrial protege a forma exterior do objeto e a idéia inventiva, enquanto que o direito autoral protege tão-somente a forma exterior da obra, mas não a sua idéia (BERTOLDI, 2006, p. 115).

O aspecto formal apontado reflete na medida cabível, cabendo ressaltar que é através do sistema jurisdicional de composição de litígios que se realiza a defesa de um direito violado ou ameaçado, impondo-se, inclusive, uma responsabilidade por um dever infringido (PAULA, 2001, p. 99).

Pretende-se demonstrar que o sistema processual pátrio em sua efetividade máxima, contempla mecanismos de preservação do direito da propriedade intelectual ou imaterial, a partir de situações processuais próprias e medidas de eficácia plena.

Dispõe o artigo 207 da Lei n. 9.279/1996 que: *“independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil”*.

As medidas judiciais comuns neste estudo possuem relação especial com a Tutela Específica, Tutela Inibitória, Tutela Cautelar e Tutela Substitutiva. Relacionam-se, alguns exemplos: pretensão de obrigação de fazer e de não fazer (tutela específica e inibitória, CPC artigo 461); pretensão de reparação de danos (tutela substitutiva); medida cautelar inominada; cautelar de seqüestro; busca e apreensão nos crimes contra a propriedade industrial (LPI, art. 200 e seguintes); pretensão de nulidade (LPI, art. 173 e seguintes); e mandado de segurança contra ato de autoridade, quando houver violação a direito líquido e certo, gênese do remédio constitucional nominado.

É de se notar que a relativização do binômio direito e processo tem como base de inspiração o Direito Constitucional, onde os grandes temas do processo possuem estadia, quais sejam: devido processo legal, contraditório e a ampla defesa.

O processo, chamado agora de instrumental, porque deve responder ao pedido imediato (direito de ação) e mediato (bem da vida), tem sua concepção verificada com mais notoriedade exatamente nas pretensões que respondem pela tutela da propriedade intelectual.

Isto quer dizer que as medidas mais céleres e eficazes existentes no direito brasileiro são comuns e correspondentes às exigências e às expectativas do direito da propriedade intelectual, pois, invariavelmente, respondem pela tutela de urgência.

A urgência também merece tutela, sendo provável que as medidas judiciais acima são aquelas que possuem potencial para suspender a ameaça a um direito, impedir a concretização do dano ou repetição do ilícito.

Em todos os procedimentos citados, consubstanciados através das “ações” (pretensões) referidas, é possível a atuação emergencial da jurisdição, como resposta da provocação, seja por meio de liminar, seja por meio de antecipação parcial ou total da tutela pretendida, seja pela concessão de medida cautelar preventiva, incidental ou satisfativa, sempre que preenchidos os requisitos necessários, que não se afastam, geralmente, da verossimilhança e do *periculum in mora*.

NO PROCESSO DE CONHECIMENTO

O processo de conhecimento pode ser considerado como um fértil campo de resolução de controvérsias, onde impera a cognição exauriente. Faltava a ele a possibilidade de proteger situações de urgência, através de uma cognição sumária, pois não mais se justificava a demora entre a postulação, a instrução, a decisão, a obtenção do direito reclamado e a futura execução do título judicial.

A inclusão da **tutela antecipada** foi marcante para suprir parte desta grave deficiência, a partir da leitura dada ao art. 273 do CPC pela Lei n. 9.494/1997. Não menos importante, foi o surgimento de uma nova etapa na fase decisória do processo civil, com a criação da subfase “do cumprimento da sentença”, trazendo, por conseqüência, maior celeridade e menos onerosidade, dispensando o feito executivo judicial autônomo, exceto nas execuções contra a

⁵⁴ Conhecimento Interativo, São José dos Pinhais, PR, v. 4, n. 1, p. 49-64, jan./jun. 2008.

fazenda pública (Capítulo X do CPC: “do cumprimento da sentença”, acrescentado pela Lei n. 11.232/2005 – artigos 475-I e seguintes).

Com a entrada em vigor da Lei 10.444/02, o artigo 273 tomou nova conotação com maior grau de efetividade. O § 3º estabelece que: “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”. O § 6º dispõe que: “A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso”. Já o novo § 7º estabelece que: “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”.

A **tutela específica** da obrigação pode ser entendida como a mais eficaz medida processual para a proteção dos direitos em debate, portanto a ela dê-se a relevância que merece.

O artigo 461 do CPC, inspirado no artigo 84 do CDC, praticamente repetindo seu conteúdo, estabelece que: “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 adimplemento”.

Observa-se que o Juiz, visando tornar efetiva a prestação jurisdicional dispõe de uma série de medidas a seu dispor, podendo antecipar a tutela liminarmente, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final (CPC, artigo 461, parágrafo 3º).

Entende-se por justificada a previsão da antecipação da tutela no artigo 461 do CPC, como reforço de eficácia, apesar do mecanismo do artigo 273, cujos requisitos devem ser observados quando da análise da tutela específica, portanto, o deferimento antecipado depende invariavelmente da existência de prova inequívoca da verossimilhança da alegação, ou seja, da probabilidade, plausibilidade e possibilidade e não de certeza.

A dinâmica do dispositivo que contempla a tutela específica possui importante medida coercitiva, cabendo ao juiz a requerimento do autor ou de ofício impor multa diária ao réu na decisão antecipatória ou na sentença, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito (CPC, artigo 461, parágrafo 4º).

Além desta medida coercitiva e de efeito pedagógico, o juiz para a efetivação da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente, dispõe de outras de caráter assecuratórias e excepcionais, aplicáveis de ofício ou a requerimento, tais como: imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial.

A **tutela inibitória**, ao lado da específica, trata-se de uma tutela diferenciada e, por isso busca atender situações particulares de direito substancial, de maneira adequada e efetiva. *“A doutrina processual contemporânea tomou consciência de que o processo não pode ser pensado à distância do direito material. Nessa linha a doutrina fala em efetividade do processo e em tutela jurisdicional dos direitos, sempre preocupada com um processo que seja capaz de dar ao autor o resultado que o próprio direito material lhe outorga”* (MARINONI, 2000, P. 57).

A tutela inibitória é bem aderente à proteção da propriedade imaterial, tendo em vista que tem por objetivo evitar o ilícito ou a continuidade do ato ilícito, aplicável, por exemplo, à pirataria e contrafação.

A tutela inibitória encontra referência no parágrafo 1º do artigo 209 da citada Lei da Propriedade Industrial ao dispor que *“poderá o juiz, nos próprios autos da ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução, em dinheiro ou garantia fidejussória”*.

Imediatamente no parágrafo 2º dispôs que: *“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”*.

Por sua vez, a **tutela substitutiva reparatória** também trilha pelo processo de conhecimento, pois em *“não sendo possível prevenir a lesão dos direitos de propriedade industrial, prevê a lei seja prestada tutela substitutiva, representada por perdas e danos”* (ZAVASCKI, 2007).

A pretensão substitutiva pode ter por objeto a reparação de danos materiais (prejuízos emergentes e lucros cessantes) e a reparação por danos morais, sendo comum à cumulação de pedidos nas controvérsias que envolvem o direito intelectual.

A citada *ação de nulidade* também deve ser deduzida no processo de conhecimento, cabendo a ela toda a teorização sobre as tutelas de urgência antes referidas, podendo ser cumulada com pedido de reparação de danos. Prevista no artigo 56 da LPI, “a ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse”.

Teori Albino Zavascki (2007) trata com muita propriedade da questão, ao se referir que a ação de nulidade é considerada como outra forma de tutela dos direitos de propriedade intelectual.

Esclarece, ainda, que a “Lei n. 9.279, de 1996, considera nula a patente de invenção e de modelo industrial (art. 112), concedidos em desacordo com seus dispositivos. Sempre que isso ocorrer, dispõe o interessado e o próprio Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI de ‘ação de nulidade’, de competência da Justiça Federal, já que o INPI, que é autarquia federal, ou figurará como autor, ou como assistente do autor (art. 57)” (ZAVASCKI, 2007).

NOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS, PECULIARIDADES E ARBITRABILIDADE

Além do processo de conhecimento que responde a uma tutela de urgência ponderada, há casos em que a urgência recomenda medidas mais céleres, aí incluídas as medidas cautelares inominadas e as nominadas (seqüestro, busca e apreensão, produção antecipada de provas, notificações e interpelações).

A tutela cautelar, diferentemente da tutela antecipada, via de regra, não é satisfativa. O CPC regula o processo cautelar no Livro III, a partir do artigo 796, que declara: “o procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal e deste é sempre dependente”. Será antecedente e preparatório quando instaurado antes do processo principal e incidental quando instaurado depois, o que é corrente na doutrina.

A pretensão cautelar é deduzida em processo autônomo e tem por função dar garantia de eficácia ao resultado do processo principal, sempre que houver risco de lesão grave ou de difícil reparação. Tem algumas características especiais, tais como: autonomia (mitigada pela

redação do parágrafo 7º do artigo 273 do CPC²), acessoriedade, provisoriedade e revogabilidade. O mérito do processo cautelar, segundo entende a doutrina, trata-se da verificação da presença do *fumus boni iuris e periculum in mora*.

As *cautelares atípicas ou inominadas* são aquelas que possuem conteúdo diverso das cautelares específicas, portanto, o raciocínio se faz pela exclusão.

As *cautelares específicas* estão nominadas no Livro III, Capítulo II do CPC (artigo 813 e seguintes). Neste momento de estudo, importa fazer uma breve alusão das mais corriqueiras em matéria de proteção dos direitos da propriedade intelectual.

A *cautelar de busca e apreensão* tem fundamento no artigo 839 do CPC, que estabelece que: “o juiz pode decretar a busca e apreensão de pessoas ou de coisas”. A petição inicial exporá as razões da urgência da medida, justificadamente (CPC, artigo 840), bem como deverá descrever o objeto da apreensão, a indicação do lugar, sem descuidar dos requisitos do artigo 282 do CPC.

É uma medida importante para a proteção dos direitos da propriedade imaterial, pois pode impedir a comercialização de produtos pirateados ou diminuir a capacidade nociva com a retirada do produto ilícito do mercado de consumo.

Neste aspecto e, quando cuidar de crimes contra a propriedade industrial, o artigo 200 da Lei da Propriedade Industrial estabelece que: “A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos crimes contra a propriedade industrial, regulam-se pelo disposto no Código de Processo penal, com as modificações constantes dos artigos deste capítulo”³.

² CPC, artigo 273, parágrafo 7º “Se o autor, a título de antecipação da tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado”.

³ Sobre a busca e apreensão na Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996:

Art. 200. A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos crimes contra a propriedade industrial, regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal, com as modificações constantes dos artigos deste Capítulo.

Art. 201. Na diligência de busca e apreensão, em crime contra patente que tenha por objeto a invenção de processo, o oficial do juízo será acompanhado por perito, que verificará, preliminarmente, a existência do ilícito, podendo o juiz ordenar a apreensão de produtos obtidos pelo contrafator com o emprego do processo patenteado.

Art. 202. Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o interessado poderá requerer:

I - apreensão de marca falsificada, alterada ou imitada onde for preparada ou onde quer que seja encontrada, antes de utilizada para fins criminosos; ou

II - destruição de marca falsificada nos volumes ou produtos que a contiverem, antes de serem distribuídos, ainda que fiquem destruídos os envoltórios ou os próprios produtos.

Art. 203. Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente organizados e que estejam funcionando publicamente, as diligências preliminares limitar-se-ão à vistoria e apreensão dos produtos, quando ordenadas pelo juiz, não podendo ser paralisada a sua atividade lícitamente exercida.

Art. 204. Realizada a diligência de busca e apreensão, responderá por perdas e danos a parte que a tiver requerido de má-fé, por espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro.

Quando a conduta lesiva tiver tipificação penal, **a busca e apreensão** segue o rito do processo penal (CPP, artigos 240 e seguintes). Cabe ressaltar sobre a responsabilidade da arguição, pois *“realizada a diligência de busca e apreensão, responderá por perdas e danos a parte que a tiver requerido de má fé, por espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro* (LPI, art. 204).

Este cuidado tem justificativa relevante, pois a medida tal como manejada pode ferir direitos e garantias fundamentais do artigo 5º da Constituição da República, mais detidamente o conteúdo dos incisos X e XI que estabelecem, respectivamente: *“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”*; *“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”*.

A **busca e apreensão criminal** têm por objeto materializar o delito, conseqüentemente, deve ser usada com a máxima cautela, evitando ferir bens jurídicos de igual ou maior relevância.

A **cautelar de seqüestro** também tem cabimento quando se discute direitos da propriedade imaterial, especialmente nas relações obrigacionais que resultem em inadimplemento. Nestas hipóteses, pode o titular do direito contratual lesado pretender o seqüestro dos bens móveis e ou seus frutos, para buscar no processo principal rescindir o pacto, reivindicando o bem seqüestrado. O fundamento da medida encontra amparo no artigo 882 e seguintes do CPC.

Também pode servir aos interesses do titular de um direito da propriedade imaterial, **a cautelar de produção antecipada de provas**, medida satisfativa, que tem por objeto pré-constituir à prova, evitando as incertezas que poderão advir no curso do processo principal. Normalmente, é mais comum a prova pericial antecipada, quando o objeto a ser periciado correr risco de desaparecimento ou deterioração. O artigo 846 do CPC estabelece que: *“a produção antecipada de prova pode consistir em interrogatório da parte, inquirição de testemunhas e exame pericial”*.

O lesado também poderá se utilizar das **notificações e interpelações**, com o objetivo de prevenir e resguardar direitos, segundo a regra do artigo 867 do CPC que estabelece: *“todo aquele que desejar prevenir responsabilidade, prover a conservação e ressalva de seus*

direitos ou manifestar qualquer intenção de modo formal, poderá fazer por escrito o seu protesto, em petição dirigida ao juiz, e requerer que do mesmo se intime a quem de direito”.

Além das cautelares típicas e atípicas, o Juiz poderá determinar **medidas provisórias**, que decorre do **poder geral de cautela**, com fundamento no artigo 798 do CPC que estabelece: *“Além dos procedimentos cautelares específicos, que este código regula no Capítulo II deste livro, poderá o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave ou de difícil reparação”.*

No âmbito da **arbitragem**, regulada pela Lei n. 9.307/96, aqui em destaque porque algumas modalidades obrigacionais podem derivar de cláusula compromissória e, excepcionalmente, depender de medidas jurisdicionais de apoio.

“A arbitragem é uma técnica para a solução de controvérsias através da intervenção de uma ou mais pessoas que recebem seus poderes de uma convenção privada, decidindo com base nesta convenção sem a intervenção do estado, sendo a decisão destinada a assumir a eficácia de uma sentença judicial” (CARMONA, 2006).

A Lei n. 9.307/96, no artigo 1º declara que: *“as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis”.*

Depreende-se do dispositivo que os direitos patrimoniais disponíveis podem ser objeto de mediação e arbitragem e, portanto, podem integrar os contratos em geral.

A solução de controvérsias nos conflitos da propriedade intelectual pode ser obtida pela arbitragem, mas existe uma tênue e sensível linha entre direitos disponíveis e não disponíveis, nesta escala de interesses.

Selma Ferreira Lemes (2007), dá o norte para esta questão esclarecendo que: *“toda a controvérsia meramente obrigacional decorrente de contratos em geral, tais como de licença de patente, cessão de uso de marca, contrato de edição, contrato de **franchising** e suas conseqüências, entre elas, pretensões relativas ao pagamento de quantias adequadas pelo licenciado/cessionário ou a indenização devida pelo inadimplemento de obrigações assumidas podem ser resolvidas pela arbitragem”.*

Por outro lado, *“há questões que surgem no campo da propriedade industrial em que o questionamento através da arbitragem encontra óbice legal em alguns países, tais como a validade de um direito, a caducidade de patente ou a concessão de licença obrigatória que*

somente podem ser discutidas perante as Cortes Oficiais por envolver interesse público relevante, classificado como de ordem pública”⁴.

Como o tema trata da tutela jurisdicional da propriedade intelectual, a reflexão sobre a arbitragem tem importância, pela especialidade, pelo tempo e pela celeridade do procedimento. Cabe, pois, lembrar que a jurisdição oficial é responsável por fazer cumprir a sentença arbitral não adimplida voluntariamente.

Ademais, a sentença estrangeira será reconhecida ou executada no Brasil, nos termos do artigo 34. Todavia está sujeita a homologação do Supremo Tribunal Federal (art. 35), aplicando-se, no que couber o disposto nos artigos 483 e 484 do CPC.

Como visto a jurisdição oficial pode ser acionada em determinadas situações conflitantes, hipótese em que será o instrumento para a realização do direito material, mesmo que inicialmente a questão tenha sido delegada ao juízo arbitral, tanto no que se refere a medidas de apoio, como as de solução final.

A COLABORAÇÃO DOS ESTADOS-PARTE DO MERCADO COMUM DO SUL – MERCOSUL E A SIMPLIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

Como o direito da propriedade intelectual é internacional, os Países-Parte, signatários do acordo TRIPs, vêm enfrentando grandes dificuldades no que se refere à forma e o procedimento da homologação da sentença estrangeira no Brasil, bem como sua execução. O simples cumprimento de uma carta rogatória no Brasil tem representado um grande entrave para a efetividade da tutela imaterial, albergada pelo direito estrangeiro.

No entanto, ao teor do texto de Teori Albino Zavascki (2007), no âmbito dos Países que integram o Mercado Comum do Sul – MERCOSUL e no interesse de criar mecanismos de cooperação e harmonizar as respectivas legislações, pelo “*Protocolo de Lãs Leñas*”, de 27 de junho de 1992, acolhido pelo Brasil através do Decreto n. 55 (DJ, de 28.05.95), conforme o artigo 1º, os Estados-Membros se comprometeram “*a prestar assistência mútua em matéria civil, comercial, trabalhista e administrativa*”.

⁴“Poder-se-ia relacionar três razões fundamentais que, sob a ótica de algumas legislações, impediriam estas questões de serem submetidas à arbitragem: a) a decisão que declara a validade ou não de um direito tem efeito “*erga omnes*”; b) os direitos da propriedade industrial são exclusivamente outorgados pelo Estado; c) a presença nesta matéria de um interesse público inegável”. (LEMES, 2007).

Este foi um passo importante, porque também estabeleceu à igualdade de condições de acesso à jurisdição e de defesa de interesses para os cidadãos residentes em um dos Estados do MERCOSUL (art. 3º); consignando-se, ainda, o cumprimento pelas autoridades jurisdicionais de cada país, das cartas rogatórias, alcançando diligências de simples trâmite (citações, intimações e notificações) ou de trâmite mais acentuado como a produção de provas (Capítulo IV).

Além das diretrizes do acordo antes referido, também extraídas do texto antes citado, há que se referir ao “Protocolo sobre Medidas Cautelares”, no âmbito do MERCOSUL, firmado em Ouro Preto, em 16 de dezembro de 1994, acolhido pelo Brasil pelo Decreto Legislativo n. 192 (DJ, de 18.12.95).

Este acordo, apesar do título, aplica-se as medidas cautelares em sentido estrito, como também as medidas antecipatórias, como se pode interpretar do artigo 1º do Protocolo em questão, pois além de se referir a medidas cautelares, expressa textualmente a tutela das obrigações de dar, fazer e não fazer, que via de regra são tratadas no processo de conhecimento e albergam decisões antecipatórias, confira-se a redação: “*o cumprimento de medidas cautelares destinadas a impedir a irreparabilidade de um dano em relação às pessoas, bens e obrigações de dar, de fazer ou de não fazer*”.

Quanto à legislação aplicável e a admissibilidade da medida cautelar, cabe observar que “será regulada pelas leis e julgada pelos Juízes do Estado requerente (art. 5º), e executadas pelos Juízes do Estado requerido (art. 6º), mediante carta rogatória (art. 18), procedimento este mais ágil do que o adotado para a homologação de sentenças estrangeiras” (ZAVASCKI, 2007).

Por sua vez, o procedimento homologatório é dispensado expressamente pelo artigo 19 do mesmo protocolo ao declarar que: “*não será aplicado no cumprimento de medidas cautelares o procedimento homologatório das sentenças estrangeiras*”, contando, ainda, o Juiz com certa flexibilidade de adaptar modificações no curso do processo que justifique o correto cumprimento.

CONCLUSÃO

No corpo deste estudo, verificou-se que o sistema processual brasileiro possui mecanismos que asseguram a efetividade da tutela dos direitos da propriedade intelectual,

⁶² Conhecimento Interativo, São José dos Pinhais, PR, v. 4, n. 1, p. 49-64, jan./jun. 2008.

desde que usado na sua potência máxima, tanto no que se refere ao processo de conhecimento como nos procedimentos especiais e na arbitragem.

Evidenciou-se através da análise das tutelas, que é possível assegurar a prestação *in natura*, bem como prevenir o dano decorrente de conduta lesiva e impedir a continuidade desta prática.

Isto porque o processo na sua fase atual de entendimento incorporou a visão instrumental, relativizando o binômio direito e processo, tendo como diretriz a Constituição da República, dirigente dos anseios políticos, sociais, culturais e econômicos do jurisdicionados.

No entanto, esta tendência e este conjunto normativo de eficácia, dependem de um ambiente adequado, no que se refere à infra-estrutura do Poder Judiciário (em crise), como também da sensibilidade daqueles que operam o direito.

Crê-se na evolução e no avanço da simplificação de procedimentos, especialmente na seara do direito da propriedade intelectual, por estar aderente ao direito internacional, a partir da harmonização legislativa, no âmbito do MERCOSUL e quem sabe na relação deste com a Comunidade Européia.

REFERÊNCIAS

BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: 2000. Livraria do Advogado, 2000.

BERTOLDI, Marcelo M. et al. **Curso avançado de direito comercial**. 3 ed.. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.

CARMONA, Carlos Alberto. **Arbitragem e processo**. São Paulo: Atlas, 2006.

CARVALHO, Patricia Luciane. **A proteção e a efetividade do direito à propriedade intelectual concebida pela ordem internacional (ONU, OEA e OMC), pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça**. Disponível em: <<http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/1901074.pdf>>. Acesso em: 27 out. 2007.

DINAMARCO, Cândido Rangel. **A instrumentalidade do processo**. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 1998.

GUISE, Mônica Steffen. **Propriedade Intelectual no mundo contemporâneo: fomento ao desenvolvimento?** Disponível em: <http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/manaus/propriedad_intelectual_monica_steffen_guise.pdf>. Acesso em: 27 out. 2007.

LEMES, Selma Ferreira. **Arbitragem em propriedade intelectual** – Instituições Arbitrais. Disponível em:

<http://www.cacb.org.br/mediacao_arbitragem/artigos/ARBITRAGEM%20EM%20PROPRIIDADE%20INTELECTUAL%20Por%20Selma%20Lemes.pdf>. Acesso em: 27 out. 2007.

MARINONI, Luiz Guilherme. **Tutela inibitória individual e coletiva**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.

MARINONI, Luiz Guilherme. **Tutela específica**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.

PAULA, J. L. M. de. **Teoria geral do processo**. 2 ed. Leme: LED – Editora de Direito, 2001.

WATANABE, Kazuo. **Da cognição no processo civil**. 2. ed. Campinas: Bookseller, 2000.

WANDSCHEER, Clarissa Bueno. **Patentes e Conhecimento Tradicional**. Curitiba: Juruá, 2004.

ZAVASCKI, Teori Albino. **Tutela jurisdicional da propriedade industrial**. Disponível em: <<http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/215>>. Acesso em: 27 out. 2007.