

1 Introdução

Com o objetivo de apresentar algumas considerações sobre o *atual desenho da tutela jurisdicional dos direitos de marca*, relacionando-o com as alterações impostas pelo novo Código de Processo Civil, este estudo abordará a *trajetória de construção e constante aperfeiçoamento das técnicas processuais de proteção dos direitos de marca*.

Identificamos a *flexibilidade* e a *estabilidade* como elementos essenciais no *ambiente decisional* de proteção dos direitos de marca, concomitantemente com a identificação de *pautas de condutas* apresentadas, estabelecendo um diálogo entre a lei, a doutrina e a jurisprudência – e adotando a *trajetória jurisprudencial* como diretriz analítica deste estudo.¹

Inicialmente, trabalharemos as ideias de *flexibilidade, estabilidade, pauta de conduta e ambiente decisional*. Em seguida, reservamos a análise da referida *trajetória construção e constante aperfeiçoamento das técnicas processuais*. Como resultado, identificamos os *momentos de flexibilidade e estabilidade interpretativas* quanto a utilização de determinadas técnicas processuais.

Por fim, tendo em vista um importante fenômeno legislativo, decorrente do estabelecimento de um novo Código de Processo Civil, apontaremos qual *o atual estado da arte de aplicabilidade das técnicas processuais para a proteção dos direitos de marca*.

2 Elaboração da tutela jurisdicional “efetiva” na proteção dos direitos de marca: a utilização da “trajetória jurisprudencial” como diretriz analítica

As breves linhas que se seguem objetivam demonstrar o *caminho percorrido pela doutrina, jurisprudência e legislação brasileira*, na utilização das *técnicas processuais*, para a *proteção dos direitos de propriedade industrial – em destaque os direitos de marca*.

Ressalta-se que, ao expor como se construiu uma tutela jurisdicional “efetiva”, para proteção dos direitos de marca, não simplesmente se apresentou uma digressão história –

¹ Como evidenciaremos, em alguns momentos, existiram dúvidas sobre qual técnica processual o ordenamento jurídico brasileiro disponibilizara para tutelar, em âmbito jurisdicional, aqueles direitos; nestas ocasiões, os intérpretes e operadores do direito debatiam sobre qual técnica utilizar e como conforma-la à exigências do direito material: *isto é o que designamos como adaptabilidade interpretativa*. Noutros momentos, após este lapso temporal de dúvidas, debates e reflexões, ocorria um período de certeza sobre qual técnica processual correta a ser aplicada; neste tempo, os intérpretes e operadores do direito manejavam as técnicas já apontadas como adequadas àquele direito material, pois doutrina e jurisprudência conformavam entendimentos e apresentavam uma pauta de conduta para aquele determinado fim: *este fenômeno é o apontamos como estabilidade interpretativa*. Identificaremos, ainda, o movimento legislativo paralelo, com o intuito de perceber qual o espaço disponível aos contributos das construções doutrinárias e jurisprudenciais ao processo de produção legislativa, assinalando em que momentos o legislador observou adequadamente, ou não, os debates e apresentou transformações legislativas processuais condizentes à exigências dos direitos materiais, ou não. Insta destacar que quando trabalhamos a ideia de *flexibilidade e estabilidade “interpretativas”*, este termo abrange tanto o papel da doutrina – no estudo das técnicas processuais -, quanto da jurisprudência – na aplicação das técnicas processuais ao caso concreto.

meramente apontando como se constituíam a tutela de urgência, em um momento e noutro momento, mencionando as alterações pelas quais passou o ordenamento jurídico, e como a legislação processual dispõe técnicas processuais agora.

Utilizaram-se elementos relevantes, que, atualmente, são objetos de diversos processualistas, com destaque àqueles aspectos trabalhados pela professora Teresa Arruda Alvim Wambier, ao se dedicar ao estudo da Teoria Geral do Direito, Teoria da Decisão Jurídica e Teoria Geral do Processo, como *flexibilidade* e *estabilidade*, *ambiente decisional*, entre outros. Importante é que, a partir desses aspectos, pode-se identificar com rigor técnico e utilidade *por que determinada tutela jurisdicional é mais “adequada” para ser aplicada a um caso que outra*, sendo possível essa análise tendo em vista as considerações doutrinárias, a experiência jurisprudencial e a atividade legislativa.²

Para tanto, verifica-se como a *flexibilidade* e a *estabilidade* interpretativa jurisprudencial se constituíram fenômenos neste *ambiente decisional* de proteção dos direitos de propriedade industrial, e como ocorreu o manejo das técnicas processuais audazes de concretizar essa proteção. Aliado a isso, identificaram-se as *pautas de condutas* apresentadas em cada um desses momentos, da respectiva trajetória jurisprudencial.

Inicialmente, abordar-se-á as ideias de *flexibilidade*, *estabilidade*, *pauta de conduta* e *ambiente decisional*, e como tais elementos são importantes para uma análise jurisprudencial.

Posteriormente, reservou-se a análise da referida *trajetória jurisprudencial*, assim como as trajetórias doutrinária e legislativa paralelas, no que se refere à tutela jurisdicional e à proteção dos direitos de propriedade industrial; os resultados dessa análise permitiram *identificar os momentos de flexibilidade e estabilidade interpretativas* quanto à utilização de determinadas técnicas processuais.

Importante explicarmos: *adotamos a trajetória jurisprudencial como diretriz analítica por a considerarmos um fenômeno jurídico sensível às constantes transformações da realidade social, sendo assim um excelente instrumento investigativo.*

Por fim, apontar-se-á qual *o atual estado da arte de aplicabilidade das técnicas processuais para a proteção dos direitos de marca.*

² “Trata-se, isto sim, de enxergar como possíveis, e como mais convenientes em determinados casos, soluções tomadas não com base na letra da lei, mas com base no sistema: lei, doutrina, jurisprudência, manejados criativamente.” WABIER, Teresa Arruda Alvim. *O princípio da fungibilidade sob a ótica da função instrumental do processo*. In *Princípios e temas gerais do processo civil* (Coleção doutrinas essenciais: processo civil; v. 1) Luiz Rodrigues Wambier, Teresa Arruda Alvim Wambier (org.). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011; p. 249.

3 Elementos para a análise de uma trajetória jurisprudencial

3.1 A importância da jurisprudência como sensor das transformações sociais

Como escreveu Friedrich Müller, “o *caso jurídico* concreto é tão importante, é tão cofundador da norma jurídica como a prática é da teoria.”³

Partindo dessa esclarecedora ideia, é irrefutável a conclusão de que a jurisprudência desempenha missão fundamental na construção da norma jurídica, na constituição de direitos.

Analisar a trajetória jurisprudencial sobre determinado tema tem se mostrado ferramenta bem útil para se detectar não somente como juízes e tribunais têm decidido, mas como a flexibilidade/estabilidade decisional pode erigir direitos.

Portanto, é a jurisprudência um dos sensores mais próximos e capazes de captar a realidade social, detectando transformações do pensamento social, assim como viradas de paradigmas do pensamento científico, o que permite uma melhor compreensão do intérprete do direito sobre o caso jurídico e a norma jurídica.

A constante transformação da sociedade ocasiona o surgimento de outras relações entre sujeitos, assim como situações conflituosas, às quais os *paradigmas pretéritos* não são mais capazes de reger e solucionar. Se essas concepções não são mais suficientes, *paradigmas presentes* surgem com o objetivo de serem condizentes à realidade social, econômica e política vigente. Isso não exclui a possibilidade de que, por ocasião de vindouras transformações, *paradigmas futuros* existirão, e que se deve ser sensível e atento a esses fenômenos.

Isso é perceptível quando se verificam as trajetórias das variadas escolas do direito processual civil, desde aquelas filiadas ao *sincretismo*, passando-se pelas que encampam o *autonomismo*, até as atualmente existentes, que adotam a ideia de *efetividade processual*, com vistas nas *garantias constitucionais do processo* e *proteção dos direitos fundamentais*; estas últimas adotando como eixo metodológico e interpretativo a *tutela jurisdicional* e *modelo constitucional do processo*, ou *processo civil constitucional*.⁴

³ MÜLLER, Friedrich. *O Novo Paradigma do Direito*. In LUCCA, Newton De; MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro; NEVES, Mariana Barboza Baesta. (coord.) *Direito Constitucional Contemporâneo. Homenagem ao Professor Michel Temer*. São Paulo: Quartier Latin, 2012.p. 272.

⁴ Leciona Cassio Scarpinella Bueno que duas foram as fases mais características do estudo científico do direito processual civil: a *sincretista* e a *autonomista*; e ambas dispuseram fundamentais contributos para a constituição da atual fase da ciência do direito processual. BUENO, Cassio Scarpinella. *Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil*. vol. 1. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010.p. 72 e 73.

Nesses momentos, os paradigmas sociais, econômicos e políticos exerceram efeitos diretos nas escolas do direito processual civil, que refletiram os valores fundamentais de um tempo.⁵

Evidenciar os fenômenos da *virada de paradigmas* e de outras *transformações sociais*, por meio de uma leitura jurisprudencial, permite construir teoria e prática mais sensíveis à realidade social.⁶

Parece ser esta uma característica que passa a compor o direito processual civil contemporâneo e, por isso, é possível a afirmação de que a análise da trajetória jurisprudencial – análise da trajetória de interpretação do direito caso a caso – é ferramenta de importância para a teoria e a prática pensadas pelo processualista civil.

Sabendo que a jurisprudência é um dos captadores mais sensíveis das transformações sociais, é relevante examinar o papel que desempenha na constituição e proteção de direitos.

3.2 Tendências contemporâneas e a importância da *flexibilidade* e *estabilidade* da jurisprudência

Contemporaneamente é o *modelo constitucional do direito processual civil* o eixo metodológico e interpretativo, que mantém o sistema de normas processuais harmônico, unificado, pronto para ser aplicado e reger o método institucional de solução de conflitos e pacificação social.⁷

⁵ Hodiernamente existe um *movimento de acesso à justiça e de constitucionalização do processo*. Buscou-se superar três obstáculos: o *econômico*, o *organizacional* e o *processual* – o econômico, relacionado ao direito amplo acesso à justiça, caracterizou-se por garantir àqueles desfavorecidos economicamente a possibilidade de buscar em juízo a proteção de seus direitos; o organizacional, relacionado à proteção dos direitos difusos e coletivos, esquecidos em codificações de caráter eminentemente individualista; e o processual, relacionado à efetividade e racionalidade das técnicas processuais, noutras palavras, *ao direito a uma tutela jurisdicional efetiva*. BEDAQUE, Jose Roberto dos Santos. *Efetividade do Processo e Técnica Processual*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Malheiros, 2010.p. 24.

⁶ Isto porque, como bem indica Georges Abboud, “a função básica da jurisprudência é interpretação e concretização do próprio direito. Assim, a jurisprudência teria quatro funções primordiais em relação à lei, que seriam: explicativa, supletiva, diferencial e renovadora.” ABBOUD, Georges. *Precedente judicial versus jurisprudência dotada de efeito vinculante: a ineficácia e os equívocos das reformas legislativas na busca de uma cultura de precedentes*. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. *Direito Jurisprudencial*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.p. 504.

⁷ A harmonia e a ideia de unicidade em um sistema de normas passaram ser verificadas não pela existência de codificações, pois as constantes reformas, leis extravagantes, e outros textos, ocasionaram uma suposta fragmentação do sistema jurídico; para conferir harmonia e unicidade ao sistema adotou-se outro elemento, um eixo metodológico e interpretativo capaz de estruturar toda a “pluralidade” normativa: o modelo constitucional.

As ideias de harmonia e unicidade em um sistema jurídico originariamente de *civil law*, como é o caso do sistema jurídico brasileiro⁸, passaram a ser verificadas não somente pela existência de codificações, pois as constantes reformas, leis extravagantes e outros textos normativos ocasionaram uma suposta fragmentação do sistema jurídico.

Almejando conferir harmonia e unicidade ao sistema, adotou-se outro elemento, um eixo metodológico e interpretativo capaz de estruturar toda esta “*pluralidade normativa*”: o *modelo constitucional*.⁹

Analisando a constitucionalização do direito e o atuar de juízes e tribunais, Arruda Alvim destaca a importância da jurisprudência no contexto brasileiro atual:

Entre outros aspectos, a função jurisdicional é ampliada para comportar a análise do alcance e significados dos conceitos jurídicos indeterminados, a efetivação das normas constitucionais, bem como o controle da validade e eficácia das normas jurídicas em geral. Admite-se uma abrangência cada vez maior na atuação dos juízes e tribunais na aplicação do direito, de tal modo que o estudo da jurisprudência passa a merecer especial atenção.¹⁰

Nesse modelo, *direito e realidade* devem ser capturados juntos, sob pena de que as normas processuais não produzam os efeitos esperados, pois foram pensadas alheias à realidade social na qual são aplicadas. Direito e realidade não podem mais figurar como elementos opostos, mas atuar conjuntamente “como elementos da ação jurídica, sintetizáveis no trabalho jurídico efetivo de caso para caso – na forma da norma jurídica produzida.”¹¹

Compreendendo essa exigência, Teori Albino Zavascki leciona que as normas do direito detêm uma “*vocação prospectiva e transformadora da sociedade*”, e nesse sentido:

⁸ Como foi proposto escrever este estudo tendo em vista a experiência brasileira, achou-se por bem, sempre que possível, fazer referência ao sistema jurídico brasileiro em si, e não simplesmente, e de forma genérica, a sistemas de *civil law*, por dois motivos: primeiro, a distinção entre sistema de *civil law* e *common law* é instrumento bem-empregado quando se pretende fazer uma reflexão em direito comparado, pois a análise de um sistema jurídico especificamente comporta inúmeras variáveis que aqueles conceitos não são capazes de abranger; segundo, o sistema jurídico brasileiro pode ser indicado como de origem *civil law*, pois atualmente este também comporta características dos ditos sistemas *common law*. Portanto, sempre que possível, quando faz-se referência ao sistema jurídico brasileiro, trata-se de um sistema que tem suas origens comuns às origens de *civil law*, mas que passa a deter também características dos aludidos sistemas de *common law*.

⁹ É este *modelo constitucional do direito processual civil* que, como explica Cassio Scarpinella Bueno, apresenta os *princípios constitucionais do processo civil*, os *procedimentos jurisdicionalmente diferenciados*, a *organização judiciária* e as *funções essenciais à Justiça*, que deve ser adotado como o elemento essencial para o exercício da tutela jurisdicional e a estruturação do método institucional de solução de conflitos: o processo.

BUENO, Cassio Scarpinella. *Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil*. vol. 1. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 124 – 279.

¹⁰ ARRUDA ALVIM. *Apontamentos sobre o papel do juiz e dos tribunais na ordem constitucional vigentes: enfoque comparativo entre jurisprudência e os sistemas de precedentes*. In LUCCA, Newton De; MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro; NEVES, Mariana Barboza Baesta. (coord.) *Direito Constitucional Contemporâneo. Homenagem ao Professor Michel Temer*. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 681 e 682.

¹¹ MÜLLER, Friedrich. *O Novo Paradigma do Direito*. In LUCCA, Newton De; MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro; NEVES, Mariana Barboza Baesta. (coord.) *Direito Constitucional Contemporâneo. Homenagem ao Professor Michel Temer*. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 270.

O direito somente alcançará efetiva realização quando operar transformações no plano da realidade, aproximando-se do ideal normativo. Caberá, portanto, aos operadores do direito e, de modo especial, ao Poder Judiciário – que é o seu operador por excelência – interpretá-lo e aplicá-lo pelo modo que proporcione, em grau o mais elevado possível, os resultados sociais previstos idealmente pelo legislador. Com isso e só assim o direito estará consagrado como instrumento legítimo de regulação do Estado e da sociedade.”¹²

E se a norma jurídica é construída em cada caso – e de caso por caso como ocorre na jurisprudência –, destaca-se ainda mais a importância da função desempenhada pelos juízes e tribunais na elaboração de um portfólio jurisprudencial que seja adaptável e estável.

Teresa Arruda Alvim Wambier¹³, destacando as características dos sistemas de *civil law*, depreende a importância da *estabilidade e adaptabilidade* como objetivo do direito. Como afirma a autora supracitada, esses sistemas fundamentam-se na legislação escrita, afastando-se relativamente o caráter vinculante dos precedentes. Regidos pelo princípio da legalidade, os juízes deveriam decidir os casos de acordo com a lei escrita.

Contudo, se por um lado se preza pela rigidez, exigindo-se a observância da lei escrita, por outro se flexibiliza o sistema à medida que se insere no ordenamento a adoção de conceitos vagos, cláusulas gerais e princípios jurídicos como fontes para decidir¹⁴. Estas três modalidades de *poros* existentes no rígido sistema *civil law* o tornam permeável, pois “permitem ao juiz (*rectius*, ao Judiciário) adaptar o direito a mudanças, e também às peculiaridades dos casos concretos.”¹⁵

¹²ZAVASCKI, Teori Albino. *Eficácia social da prestação jurisdicional*. In Revista de Informação Legislativa, ano 31, n. 122, abril/junho 1994. Brasília: Senado Federal, 1994, p. 296.

¹³ WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. *Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e common law*. RePro 172. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 136 e 137.

¹⁴ Contudo, deve-se lembrar que ao legislador incumbe o árduo empreendimento de elaboração normativa, e nem sempre o legislador contemporâneo é capaz de prospectar uma situação vindoura e, com isto, legislar para o futuro. Em tempos presentes, em que as transformações ocorrerem em notável velocidade, é missão de todos aqueles responsáveis pela proteção dos direitos, estarem sensíveis às exigências da sociedade. Medina e Wambier identificaram que o legislador tem se preocupado com essa complexidade fenomenológica, pois: “o mesmo se preocupa em elaborar normas que explicitem os objetivos do sistema jurídico, não mais se limitando a regrar condutas. Vê-se, com isso, o surgimento de normas jurídicas *ainda mais gerais*, que trazem em seu bojo noções de conteúdo variável (de conceito vago ou indeterminado), a fim de possibilitar, ao órgão jurisdicional, aplicar a norma jurídica levando em conta as *peculiaridades de cada caso*, particularidades estas insuscetíveis de serem minuciosamente reguladas pelo legislador. [...] Na medida em que o ordenamento jurídico se apresenta permeado de normas pouco precisas e vagas, como são as cláusulas gerais e os princípios, torna-se ainda mais importante o processo, já que é deste espaço que se dará a criação da solução jurídica precisa, ajustada às peculiaridades da controvérsia.” Nesta perspectiva, aqueles personagens do processo (partes e órgão jurisdicional) adquirem *status* ativo no método, colaborando todos na propositura da solução jurídica. MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. *Parte Geral do Processo do Conhecimento*. Processo Civil Moderno. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 34 – 37).

¹⁵ Como afirma Teresa Arruda Alvim Wambier, a adaptabilidade (aplicação de conceitos vagos, cláusulas gerais e princípios jurídicos) permite ao órgão jurisdicional adequar, conformar o direito aplicado à situação conflituosa existente. Nesta perspectiva, flexibiliza-se a vinculatividade da lei neste sistema, permeabilizando sua rigidez. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. *Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e common law*. RePro 172. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 139.

Essa adaptação permite ao juiz ampliar seu raio cognitivo e decisório, não se restringindo apenas à aplicação da lei escrita. Todavia, a adaptabilidade, quando aproveitada sem a utilização de critérios objetivos, acarreta instabilidade e insegurança ao jurisdicionado, efeito contrário do esperado. Esta é a advertência feita por Teresa Arruda Alvim Wambier:

A rigidez que poderia se esperar encontrar nos sistemas de *civil law*, como uma de suas principais características, tem um contrapeso, que pode gerar um imenso desequilíbrio (como ocorre no Brasil): juízes podem decidir de acordo com suas próprias opiniões a respeito do sentido da lei.¹⁶

De outro lado, exige-se uma *estabilidade* para o sistema de *civil law*, pois a flexibilização da rigidez do texto normativo, por meio da adaptação do direito ao caso concreto, nada tem de correspondente à ausência de critérios objetivos ao decidir.

O juiz em sistemas de origem *civil law*, ao decidir, deve levar em consideração a lei escrita, e ainda os conceitos vagos, as cláusulas gerais e os princípios jurídicos. Aliado a isso, exige-se que o Poder Judiciário garanta segurança jurídica às partes, o que ocorre somente quando existe o respeito aos precedentes, em destaque quando existe jurisprudência estabilizada. Veja-se:

A jurisprudência dominante, mesmo nos países de *civil law*, é fonte do direito e ao mesmo tempo *é o próprio direito*. Esta concepção encontra apoio na visão do direito como sendo um sistema autopoietico. [...] o direito nasce de si mesmo. Nascendo de si mesmo, não deveria ser sempre o mesmo? Não, porque o direito tem poros, por meio do qual a realidade social pode penetrar.¹⁷

Portanto, a *estabilidade* dos sistemas de *civil law* não deve ser compreendida apenas por meio de sua suposta rigidez ou da vinculatividade à lei escrita, e sim, sob a ótica da utilização de critérios objetivos ao se decidir, e do respeito à jurisprudência – assim como o seu adequado estudo.

A *adaptabilidade* nos sistemas de origem *civil law* permite que o juiz realize uma melhor conformação do direito ao caso concreto, pois o juiz, no exercício de sua atividade, e as partes, agindo ativamente no processo, tendo em vista o contraditório, utilizarão todos aqueles “instrumentos” indicados para a construção da melhor solução possível.¹⁸

¹⁶ WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. *Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e common law*. RePro 172. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.p. 137.

¹⁷ WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. *Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e common law*. RePro 172. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.p. 138.

¹⁸ Sustenta Teresa Arruda Alvim Wambier que “embora isto seja extremamente polêmico, manifestamos nossa opinião no sentido de que há uma decisão *melhor* para cada caso. Se assim não fosse, o próprio juiz não se sentiria estimulado a buscá-la.” WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. *Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e common law*. RePro 172. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.p. 143.

Já a *estabilidade* é exigida para garantir o tratamento igualitário dos jurisdicionados, e quanto ao ambiente decisional em análise, para se saber qual é a técnica processual adequada aos direitos de propriedade industrial.

Essa *estabilidade* é um elemento necessário para equilibrar a *equação* desenvolvida juntamente com a adaptabilidade. Isso porque, se por um lado se flexibiliza a rigidez do sistema ampliando as possibilidades cognitivas e decisórias do juiz, por outro se confere constância a estes atos cognitivos e decisórios. Somente com essa harmonia pode-se afirmar que o sistema de *civil law* está cumprindo sua finalidade conferindo a apropriada tutela dos direitos.

Trata-se a *adaptabilidade* como elemento de flexibilização da rigidez de alguns sistemas jurídicos, por meio da inserção de princípios, conceitos vagos e interminados, mas que se faz necessária a *estabilidade*. Essa estabilidade pode ser buscada tanto *pela rigidez do texto normativo*, quanto pela *uniformização da jurisprudência* sobre a interpretação de determinado texto normativo.

Contudo, a *flexibilização* não ocorre somente por meio da adaptabilidade que utiliza princípios, conceitos vagos e interminados, mas também pela própria *flexibilização da jurisprudência*. Este deve ser um momento em que juízes e tribunais entendam que, ocorridas transformações sociais e virada de paradigmas, exige-se que uma jurisprudência uniformizada, dominante, estável seja flexibilizada – afastando a aplicação daquela em determinado caso, imprimindo interpretação que supere aquela jurisprudência, ou utilizando outros mecanismos de flexibilização.

Mas é relevante frisar que a flexibilização jurisprudência é um fenômeno que deve ocorrer somente se o contexto de sua aplicação exigir, pois a sua ocorrência excessiva causa séria insegurança jurídica. Por isso a necessidade do respeito à jurisprudência, principalmente quando estabilizada; e também, por isso, a importância de se estudar a *trajetória jurisprudencial* sobre determinado tema.

Esclarecidos esses elementos, nos tópicos seguintes passar-se-á à análise especificamente da *flexibilidade e estabilidade jurisprudencial*.

3.3 Ambiente decisional e pauta de conduta: *limites e possibilidades da flexibilidade e estabilidade interpretativa*

A terminologia *ambiente decisional* refere-se às áreas do direito e a todo o contexto objeto de debate, considerados para a elaboração da decisão, tendo em vista o conflito que se almeja resolver.¹⁹

Analisando a observação feita por Norman Marsh, sobre o estabelecimento de critérios identificadores de contextos (*ambientes decisionalis*), que exigem flexibilidade ou estabilidade interpretativa, Teresa Arruda Alvim Wambier afirma que:

Há campos em que é desejável abrir-se mão da flexibilidade, a favor da segurança, da previsibilidade; e outros, em que delicadas questões sociais estão envolvidas, em que é conveniente dar-se ao juiz certa margem de flexibilidade para decidir, em detrimento dos valores segurança e previsibilidade.²⁰

Como indicado, este ensaio objetiva analisar a trajetória jurisprudencial sobre as *técnicas processuais para a proteção dos direitos de propriedade industrial*. Assim, têm-se como ambiente decisional os elementos atinentes aos *direitos de propriedade industrial* e o *direito processual civil*.

Aqui, vale deixar evidente o entendimento de que, por se tratar de um debate sobre as *técnicas processuais* disponíveis para a proteção de determinado direito, a *estabilização* é uma característica importantíssima.

Existem alguns ambientes decisionalis mais permissivos a uma *flexibilidade interpretativa*, pois o debate nestes perímetros gira em torno de questões eminentemente de fato, como é o caso do direito de propriedade industrial. Essa flexibilidade, decorrente da adaptabilidade, é um fenômeno saudável nesses casos.

Contudo, quando o objeto de discussão é a técnica processual a ser manejada – aplicabilidade, eficácia, imperatividade, etc.– um momento de flexibilização interpretativa

¹⁹ Teresa Arruda Alvim Wambier apresenta bem a ideia de *ambientes decisionalis*, e como esse elemento é importante para compreender por que em algumas áreas do direito a estabilidade é fundamental para a constituição de uma interpretação que garanta a proteção de determinado direito, e por que noutras áreas a flexibilidade é essencial para a boa conformação da interpretação normativa ao contexto em que é aplicada. Afirma que “o ambiente decisional seria a área do direito material ou substancial, com seus princípios e regras, em que o conflito deve ser resolvido.” WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. *Precedentes e evolução do direito*. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Direito Jurisprudencial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.p. 53. Nos arriscamos arrisca-se a acrescentar dois tópicos a essa definição, com o intuito de colaborar a esta com essa interessante ideia que de ambientes decisionalis: (i) não somente a área do direito material ou substancial, mas também a área do direito processual deve ser identificado como ambiente decisional, pois não podemos se pode esquecer que várias vezes, juízes e tribunais, ocupam-se em decidir sobre questões eminentemente processuais ou que giram em torno de que questões processuais, pois não se pode olvidar que é por meio do processo que, muitas das vezes, os direitos subjetivos são realizados; (ii) não somente a área do direito, mas todo o contexto no qual o conflito ocorre, deve ser elemento que compõe determinado ambiente decisional. Assim, aproveitando a ideia sustentada pela professora Teresa Arruda Alvim Wambier, poderíamos pode-se afirmar que o ambiente decisional seria a área do direito (contexto jurídico), com seus princípios e regras, assim como o contexto social, econômico, político, em que o conflito deve ser resolvido.

²⁰ WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. *Precedentes e evolução do direito*. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Direito Jurisprudencial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.p. 53.

jurisprudencial também é saudável, mas deve logo ser seguido de um momento concreto de estabilidade.

Se o direito processual deve ser entendido como instrumento de concretização do direito material, os operadores e intérpretes do direito devem saber exatamente qual a *pauta de conduta processual* a ser adotada para agir em juízo e proteger o direito.

Reitera-se: quando o debate gira em torno de técnicas processuais, o momento de flexibilização é indubitavelmente essencial, mas deve ser de forma que não acarrete a insegurança jurídica da dúvida sobre “*qual a técnica deve-se ser utilizada*”.

A *flexibilização interpretativa jurisprudencial* deve ser concretizada, e logo em seguida deverá também ser concretizada a *estabilização interpretativa jurisprudencial*.

Isso é fundamental para que a “*pauta de conduta*” seja apresentada e o *jurisdicionado* saiba exatamente quais as normas regentes do processo, identificando qual a *técnica processual adequadamente utilizável para proteger os direitos de marca*.

A *pauta de conduta* é uma das formas de compatibilização interpretativa, pois apresenta igual interpretação, igual solução a conflitos, quando identificados ambientes decisoriais iguais.

É inadmissível que a “*liberdade de decidir*” seja encarada somente como poder de juiz, sem que seja adotada uma conduta responsável por aquele ao utilizá-la.

Como sustenta a professora Teresa Arruda Alvim Wambier, “aceitar, de forma ilimitada, que o juiz tem liberdade para decidir de acordo com sua própria convicção, *acaba por equivaler a que haja várias pautas de conduta diferentes (e incompatíveis) para os jurisdicionados*.”²¹

Desse modo, pode-se afirmar, no caso da interpretação de normas processuais civis, que a existência de uma flexibilização jurisprudencial que acarrete a existência de várias e incompatíveis pautas de condutas, não produz efeitos positivos no processo e ao jurisdicionado.

Neste ambiente decisoriais, mesmo sendo permitida certa flexibilidade, esta deve ser comedida, pois é fundamental se saber qual a técnica processual a ser aplicada, e essa certeza decorre de uma jurisprudência verdadeiramente dominante²², estável que apresente uma *pauta de conduta*.

²¹ WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. *Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e common law*. RePro 172. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 144.

²² Sobre a identificação de jurisprudência verdadeiramente dominante, Luiz Rodrigues Wambier afirma que: “Não se coaduna com a seriedade do serviço jurisdicional e suas imprescindibilidade para o vigor democrático, que a sociedade quer imprimir ao Brasil, a circunstância de existirem decisões tomadas com bases falsa, como se jurisprudência dominante se tratasse. Há que se construir uma base sólida, confiável, para que a sociedade possa entender a legitimidade das decisões dos Tribunais (inclusive locais) nesse ou naquele sentido. WAMBIER, Luiz

Teresa Arruda Alvim Wambier completa seu raciocínio frisando a existência de um paradoxo que envolve a suposta racionalidade de um sistema de *civil law* destinada a conter abusos e interpretação flexibilizada e irrestrita para cada caso.²³ É uma incongruência do sistema solucionar controvérsias repetidas ou semelhantes de formas diferentes ou diametralmente conflitantes.²⁴

A contínua instabilidade jurisprudencial não produz qualquer efeito saudável ao sistema jurídico ou ao Poder Judiciário, tampouco ao jurisdicionado. No entendimento da autora supracitada:

A dispersão da jurisprudência, fruto de diversas causas, é realmente um paradoxo, na exata medida em que os sistemas de *civil law* foram concebidos por um ato racional especificamente destinado a conter abusos. Foram estruturados e moldados para gerar segurança, previsibilidade e respeitar a igualdade. Ora, de que adianta ter-se uma só lei com diversas interpretações possíveis? Tantas pautas de conduta haverá, quantas forem estas interpretações. É como, repetimos, se houvesse *várias leis* disciplinando a mesma matéria.²⁵

Esclarecidos esses elementos, passa-se à análise da *trajetória jurisprudencial* acerca da utilização das *técnicas processuais para a proteção dos direitos de propriedade industrial*.

4 Trajetória de elaboração da tutela jurisdicional efetiva dos direitos de marca e outros relacionados à propriedade intelectual

O ambiente contemporâneo surge em meio a diversas transformações sociais, econômicas, políticas e culturais.

As transformações céleres, amplas e profundas ensejaram o surgimento de outros cenários, outros personagens e outras relações sociais. Essa complexidade exigiu não só respostas aos conflitos sociais, ou o reconhecimento de direitos diferenciados, os direitos de

Rodrigues. *Uma proposta em torno do conceito de jurisprudência dominante*. In Revista de Processo, vol. 100. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. p. 86.

²³ WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. *Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e common law*. RePro 172. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 146.

²⁴ Tratando de forma crítica a questão da adequada análise da constitucionalização do sistema processual, a importância do atuar de juízes e tribunais e a padronização decisória, Dierle Nunes conclui que “Vivemos um altíssimo grau de complexidade da sociedade e do Direito, de modo que as soluções utilitaristas e neoliberais de geração de números (a qualquer custo) vão sempre esbarrar no modelo constitucional de processo e em nosso paradigma democrático de direito, que clama por soluções com eficiência qualitativa e que busquem a percepção panorâmica do fenômeno da litigância no Brasil.” NUNES, Dierle. *Precedentes, padronização decisória preventiva e coletivização*. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. *Direito Jurisprudencial*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 276.

²⁵ WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. *Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e common law*. RePro 172. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 146.

marcas, mas também a reflexão sobre os paradigmas do direito processual civil e a disposição de técnicas processuais vocacionadas a conferir efetividade o processo.

Importa evidenciar que direitos diferenciados exigem tutela jurisdicional diferenciada.

Tendo sob exame os direitos de propriedade industrial – destacadamente os direitos de marca – suas diversidades advêm de seu caráter eminentemente imaterial, por deterem diversas características e especialidades quanto à concessão, limites, suspensão, anulação, etc., exigindo uma tutela jurisdicional diferenciada para sua proteção.

Donaldo Armelin sustenta que a necessidade de cumprir objetivos diferenciados, dotando de efetividade o processo, ensejou o surgimento de tutelas diferenciadas, tendo em vista que os paradigmas já não se amoldavam à atual finalidade do processo. Para tanto, o autor sustenta a pertinência das tutelas diferenciadas, afirmando que “a vinculação do tipo de prestação à sua finalidade específica espelha a atendibilidade desta; a adequação do instrumento ao seu escopo potencializa o seu tônus de efetividade.”²⁶.

Donaldo Armelin, indica a correlação da adaptabilidade da tutela jurisdicional à sua finalidade, isso em resposta da problemática decorrente na dilação exacerbada do lastro temporal processual. O autor escreve que:

Essa permanente necessidade de adaptação da tutela jurisdicional e de seus instrumentos à sua finalidade vê-se, no presente, exacerbada pela constância e crescimento do indesejável fenômeno da demora na prestação jurisdicional, o qual, embora não adstrito apenas ao nosso país, repercute negativamente na efetividade de tal prestação, impondo a adoção de várias medidas direcionadas à sua atenuação, em sendo impossível a sua total erradicação.²⁷

Nesse sentido, a tutela jurisdicional deve estar atenta às transformações da sociedade e das relações existentes, para que possa, efetivamente, ser o instrumento utilizado para proteção dos direitos.

Sob essa perspectiva, com efeito, a pertinência de se estudar a técnica processual por meio da tutela do direito que almeja proteger é tão lógica quanto a de propor um processo coeso com sua finalidade.

Certo de que se indica como diferenciado aquilo que não corresponde ao padrão adotado, atualmente, as tutelas de urgência – cautelares e satisfativas – assim como a tutela inibitória e tutela de remoção do ilícito são consideradas de aplicação comum – ou mais que

²⁶ ARMELIN, Donaldo. *Tutela de Urgência*. In MARINONI, Luiz Guilherme (org.). O Processo Civil Contemporâneo. Curitiba: Juruá, 1994. p. 103.

²⁷ ARMELIN, Donaldo. *Tutela de Urgência*. In MARINONI, Luiz Guilherme (org.). O Processo Civil Contemporâneo. Curitiba: Juruá, 1994. p. 103.

isso: *tutela jurisdicional de aplicação fundamental para a concretização da efetividade*. À tutela ressarcitória restou o espaço no qual, não sendo suficientes as tutelas específicas, repara-se o dano causado ressarcindo o titular do direito.

Aquelas são tutelas diferenciadas por se amoldar às diversidades dos direitos que se almeja proteger efetivamente.

Ressalta-se que nessa relação não é adequado supor que o direito processual desempenha função meramente acessória frente ao direito material. Isso porque a realização dos direitos materiais se concretiza, diversas vezes, por meio do processo. Como relembram Medina e Wambier, “é através do processo que se realizam os direitos subjetivos.”²⁸

No intuito de evidenciar a afirmativa acima, desenhar-se-á a trajetória jurisprudencial das técnicas processuais de proteção dos direitos de propriedade intelectual – apontando destaques aos direitos de marca.

Na vigência do Código de Processo Civil de 1939, as medidas cautelares não satisfaziam plenamente o direito dos titulares acarretando a utilização de outras técnicas, como as ações cominatórias. Estas supriam parcialmente algumas necessidades, pois possibilitavam a concessão de liminares e a incidência de multa para efetivar esse cumprimento. No mesmo momento, passou-se a empregar ações negatórias e cominatórias cumulativamente; contudo, ambas não eram dotadas de uma sumariedade suficiente para a proteção dos direitos de propriedade industrial.

Percebeu-se ser este um momento de flexibilização interpretativa jurisprudencial, no qual se debateu qual técnica processual poderia ser manejada. A solução adotada respondeu bem às exigências dos direitos de propriedade industrial, e logo alcançou certa estabilidade. Isso foi importante, pois o jurisdicionado passou a adotar esta pauta de conduta processual, e utilizar estas técnicas processuais.

Com o advento do Código de Processo Civil de 1973, a ausência de proteção efetiva se exacerbou, pois a sumariedade subsidiária das ações cominatórias foi extinta. Acentuou-se o ônus temporal àqueles que, sem alternativas, deveriam suportar todo o trânsito processual até alcançar o provimento final, e as multas coercitivas da cominatória restaram vinculadas ao trânsito em julgado.²⁹

²⁸ MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. *Parte Geral e Processo do Conhecimento. Processo Civil Moderno*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.p. 32.

²⁹ Vide a dura crítica de Luiz Fernando C. Pereira, que ressalta “no âmbito da propriedade industrial a inefetividade da medida se relevava inequívoca [...] E o pior é que boa parte da jurisprudência ainda vinculava a execução da multa ao trânsito em julgado das ações cominatórias, mesmo em casos de propriedade industrial. Para esses casos de ação cominatória em propriedade industrial não é demais afirmar que a efetividade ligava-se a uma espécie de homenagem póstuma à patente ou marca usurpada”. PEREIRA, Luiz Fernando C.. *Tutela Jurisdicional da*

Pode-se afirmar que aquela lacuna foi provisoriamente suprida com os interditos possessórios, manobra processual, que vingou por certo tempo. Posteriormente, essa técnica sofreu descrédito doutrinário e jurisprudencial, ao compreenderem que os direitos de propriedade industrial, por se referenciar a bens imateriais, não se submetiam ao regime da posse civil sobre coisa determinada.³⁰

Como afirma Marinoni, o uso da ação possessória para a tutela dos direitos de propriedade intelectual decorreu de uma exigência prática de se conferir àqueles direitos uma tutela adequada, efetiva e de caráter preventivo. Portanto, não existindo uma ação preventiva autônoma “capaz de dar tutela adequada aos direitos que não se compadecem com o ressarcimento em pecúnia, é que obrigou os tribunais a admitirem o uso da ação possessória para a proteção do direito à marca, autoral, de invento, etc.”³¹

Nesse cenário, é perceptível que o legislador não observou os debates travados sobre as técnicas processuais de proteção desses direitos diferenciados. Certo que, por outro lado, o Código de Processo Civil de 1973 disponibilizou um rol exaustivo de tutelas cautelares nominadas, muito úteis quando em juízo se debatiam direitos de propriedade industrial.

Percebendo não ser capaz de disponibilizar tantas técnicas cautelares quanto fossem necessárias ao caso concreto, o legislador infraconstitucional estabeleceu cláusulas gerais fundamentadas no poder cautelar geral e disponibilizou a técnica da medida cautelar inominada.

Nesse panorama, almejando novamente apresentar uma tutela jurisdicional protetiva, passou-se a aplicar a tutela cautelar, em sua modalidade inominada, com caráter satisfativo. Essa utilização, mesmo distorcendo o caráter acautelatório da medida de urgência, apresentava como finalidade obstar imediatamente a prática de atos contrários ao direito de propriedade industrial. Entretanto, a tutela cautelar não detinha um suporte coercitivo que garantisse seu cumprimento, sua imperatividade, porquanto, não possibilitava seu manejo cumulado com uma cominação de multa.

Propriedade Industrial: aspectos processuais da Lei 9.279/1996. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006.p. 73.

³⁰ Salienta Luiz Fernando C. Pereira que “é lícito concluir que as possessórias não estavam a serviço da proteção à propriedade intelectual porque a construção da melhor doutrina não indicava relevante diferença entre bens corpóreos e incorpóreos. O contrário ocorria, como se viu. A doutrina – assim como parte da jurisprudência – reconhecia a dificuldade de se valer de classificação única para realidades distintas, mas noutra ponta, não reputava apropriado castrar a proteção jurisdicional efetiva que só as possessórias, à época, podiam outorgar. É inegável que todo aquele debate fundava-se na efetividade das possessórias. É dizer: a tentativa de forçar a classificação dos direitos intelectuais como direito de propriedade não se pautava efetivamente por critérios próprios da doutrina de direito civil, mas, em verdade, pela necessidade evidenciada pelo processo civil em oferecer uma proteção eficaz ao direito de marca.” PEREIRA, Luiz Fernando C.. *Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial: aspectos processuais da Lei 9.279/1996.* São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006.p. 47.

³¹ MARINONI, Luiz Guilherme. *Direito Processual Civil: Soluções Práticas de Direito.* vol. 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.p. 71.

A solução da tutela cautelar inominada surge em resposta ao possível conflito entre o princípio da tipicidade e o princípio da efetividade processual.³² Essa via foi possível pela interpretação das normas infraconstitucionais sob a luz da Constituição Federal, que garante o exercício do Poder Judiciário nas situações em que se exista a possibilidade de dano ou lesão a direito.

Portanto, como afirma Medina, mesmo na ausência de regra processual específica para tutelar determinada situação material que exija proteção, “deverá ser admissível a tutela de urgência, já que a tutela de urgência atípica tem raiz constitucional, à qual não se sobrepõe a tipicidade formal dos procedimentos criados pelo legislador.”³³

Marinoni conclui que “a ação cautelar era utilizada apenas para permitir a obtenção de liminar, o que seria impossível em sede de ação cominatória ou de ação declaratória”. Contudo, o autor supracitado adverte que, mesmo com esse uso estratégico, “não se conferia à ação cautelar efetividade necessária, pois não se concebia a possibilidade de o Juiz, em sede de ação cautelar incidental à ação cominatória ou à ação cominatória, ordenar sob pena de multa.”³⁴

A realidade apresentou muitas outras situações e, assim, a ação cautelar inominada completava, dentro de seus limites, as lacunas do sistema processual. Dessa forma, a exigência de uma tutela de caráter sumário e satisfativo, fundada em urgência, para corrigir os problemas ocasionados pela ausência de efetividade no procedimento ordinário, ocasionou o uso distorcido da tutela cautelar inominada, para antecipar a tutela jurisdicional correlata ao direito material em perigo.

É notável o caráter de adaptabilidade da tutela de urgência inominada, que logo passou a ser utilizada para a grande maioria das situações em que o Código de Processo Civil de 1973 não se ocupou em apresentar técnicas processuais. Neste momento, também se identificou a estabilidade nesta interpretação, neste entendimento, no manejo desta técnica processual como uma verdadeira cláusula geral protetiva.

A suposição do uso distorcido da tutela cautelar inominada decorreu do controvertido entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca do poder cautelar geral. De tal

³² Marinoni e Arenhart entendem que “a ação cautelar inominada é fruto da necessidade de se conferir tutela cautelar adequada ao caso concreto, constituindo ação ou forma processual capaz de suprir a insuficiência de técnica processual expressamente estabelecida”. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. *Curso de Processo Civil. v. 4. Processo Cautelar*. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 100.

³³ MEDINA, José Miguel Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas de; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. *Procedimentos Cautelares e Especiais. Processo Civil Moderno*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 33.

³⁴ MARINONI, Luiz Guilherme. *Direito Processual Civil: Soluções Práticas de Direito*. vol. 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 74.

modo, ensejou-se um debate que tinha como pauta a dúvida sobre a finalidade das medidas provisionais do art. 798, do CPC, se estas se referiam apenas às garantias processuais, ou poderiam abranger as antecipatórias de tutela do direito material.

Nesse ambiente, “questionou-se largamente sobre a legitimidade ou não, no âmbito do processo cautelar, das chamadas medidas cautelares satisfatórias”.³⁵ A falta de um consenso doutrinário sobre essa controvérsia refletiu diretamente na jurisprudência, sempre instável na tratativa dessas questões.³⁶

A instabilidade e a utilização distorcida da tutela cautelar com caráter antecipatório e satisfativo explicitaram a necessidade de um procedimento mais efetivo, “o qual culminasse com uma sentença mandamental ou executiva *latu sensu*, bem como possibilitasse a expedição de uma ordem imediata, dotada de efetividade, para satisfazer o direito do autor.”³⁷

Esse debate ocasionou uma importante reforma processual, que concedeu a indubitável possibilidade de uma tutela sumária e satisfativa totalmente desvinculada da tutela cautelar.

A Lei nº 8.952/1994 reformou a redação do art. 273, do Código de Processo Civil de 1973, e incluiu outros dispositivos, e ainda reformou o art. 461, prevendo ainda a tutela inibitória e a tutela de remoção do ilícito, com sua respectiva possibilidade de antecipação. Eis aqui um momento que se pode indicar que o legislador observou bem os debates doutrinários e jurisprudenciais, e apresentou normas condizentes à realidade.

A exposição da trajetória processual, das técnicas processuais de proteção dos direitos de marca e outros relacionados à propriedade intelectual, demonstrou como ocorrem os fenômenos da flexibilização e estabilização jurisprudência, assim como os seus efeitos no atuar dos juízes e tribunais, do legislador e dos cientistas jurídicos: *em um constante diálogo que resultou no surgimento de técnicas processuais vocacionadas a proteger os direitos de marca.*

Mas essa *construção e aperfeiçoamento da tutela jurisdicional* vive um novo momento, decorrente da vigência do Código de Processo Civil de 2015, assunto sobre o qual apresentaremos algumas considerações.

³⁵ ZAVASCKI, Teori Albino. *Antecipação da Tutela*. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 41.

³⁶ Teori Albino Zavaski salienta que, à época, a instabilidade dos critérios apresentados, referentes às finalidades e requisitos das tutelas cautelares e antecipatórias, refletiu-se na jurisprudência. Todavia, divergindo do posicionamento radicalmente contrário à aceitação dessas medidas antecipatórias, passou-se a permitir o manejo da ação cautelar inominada com a finalidade de urgente fruição da tutela de mérito ZAVASCKI, Teori Albino. *Antecipação da Tutela*. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 44 e 45.

³⁷ MACHADO, José Mauro Decoussau. *Aspectos da Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial: patentes, desenhos industriais e marcas*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 122.

5. Aspectos conclusivos: o debate sobre as técnicas processuais pela jurisprudência e seus impactos na estruturação do novo Código de Processo Civil

Os debates legislativos e doutrinários acerca de um novo Código de Processo Civil se ocuparam, destacadamente, em considerar também o debate jurisprudencial sobre diversas técnicas processuais, afinal, é na aplicação – caso a caso – que se analisa se uma técnica processual está ou não cumprindo seus objetivos.

O Código de Processo Civil apresentou diversas alterações, mas algumas dessas detêm mais destaque quando analisamos seus impactos na *tutela jurisdicional dos direitos de marca*. Velamos algumas:

(a) *Sistema Único de Tutelas de Urgência*: reservou-se um livro para o tratamento unificado da tutela de urgência. Esta disciplina localiza-se no Parte Geral do Código de Processo Civil de 2015, o que demonstra o caráter geral de aplicabilidade da tutela de urgência. Assim sendo, encontra-se no Livro V, Título I e Título II, a disciplina da tutela de urgência, composto por capítulos específicos sobre aspectos como disposições gerais, características e procedimento³⁸. A tutela de urgência poderá ser *cautelar* (caráter assecuratório) ou *antecipada* (caráter satisfativo), o que multiplica as situações para as quais cada uma dessas espécies será útil na proteção dos direitos de marca – 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*. Sua solicitação poderá ser realizada ou em *caráter antecedente*, ou em *caráter incidental*, flexibilizando a aplicabilidade da tutela de urgência ao momento que realmente se exigir sua realização e efetiva proteção do direito de marca.

³⁸ 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.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

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.

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

(b) Ajuste da Disciplina das Tutelas Inibitória, Tutela de Remoção do Ilícito e Tutela Ressarcitória: além de disciplinar a manifestação da tutela jurisdicional voltada contra o ato ilícito e da tutela jurisdicional voltada contra o dano em diversas técnicas processuais disseminadas pelo Código de Processo Civil de 2015, estabeleceu-se um tópico específico para o assunto, tratando-se de um verdadeiro guia de aplicação.³⁹ Como se explicou, a distinção entre ato ilícito e dano é essencial para a caracterização da tutela jurisdicional que se apresenta como voltada à efetiva proteção dos direitos de marca;

(c) Ajuste da Disciplina Relacionada à Atividade Probatória: além de alguns ajustes pontuais relacionados à *prova documental* e *prova pericial* - essenciais no debate sobre questões de fato em litígios envolvendo direito de marca -, o Código de Processo Civil insere à disciplina da atividade probatória, *técnicas de asseguarção à prova*, assim como a expressa disposição sobre a *dinamização do ônus da prova*, aspectos que também são especificamente úteis em algumas situações.

A verificação da *trajetória interpretativa* acerca da utilização das *técnicas processuais para a proteção dos direitos de marca* demonstrou a importância do estudo não somente da situação atual acerca da interpretação de determinadas normas, mas de todo o caminho de debates e reflexões percorrido pela doutrina e jurisprudência.

Verificou-se como a *flexibilidade* e a *estabilidade* interpretativas são elementos essenciais para os sistemas jurídicos, e como estes podem ser verificados nos diversos momentos da *trajetória jurisprudencial* quanto a *utilização de técnicas processuais para a proteção dos direitos de propriedade industrial*.

Além desses aspectos, verificou-se que o *ambiente decisional* referente às *técnicas processuais* permite certa *flexibilidade interpretativa*, mas exige-se logo uma estabilidade, para

³⁹ Do Julgamento das Ações Relativas às Prestações de Fazer, de Não Fazer e de Entregar Coisa Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação.

Art. 501. Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida.

que o jurisdicionado saiba *a pauta de conduta* processual a ser seguida, e utilize adequadamente a respectiva técnica processual.

As reformas das legislações processuais nos últimos anos, assim como o estabelecimento de um novo Código de Processo Civil, demonstram a atenção do legislador brasileiro em adequar o sistema processual às exigências da sociedade.

Também atentos, a doutrina tem contribuído incisivamente no debate acerca dos problemas relativos à efetividade do sistema, propondo soluções inteligentes a partir de interpretações preocupadas com diversos aspectos como estabilidade e isonomia no tratamento ao jurisdicionado.

Por fim, a partir da análise da *trajetória de construção e aperfeiçoamento da tutela jurisdicional*, evidenciamos como ocorre a aplicação destas *técnicas processuais* quando estão em juízo os direitos de marca e outros relacionados à propriedade intelectual, o que nos leva a afirmar *que tais direitos só detêm um aparato processual suficiente para sua proteção*.

Referências

- ABBOUD, Georges. Precedente judicial versus jurisprudência dotada de efeito vinculante: a ineficácia e os equívocos das reformas legislativas na busca de uma cultura de precedentes. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Direito Jurisprudencial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.
- ARMELIN, Donaldo. Tutela de Urgência. In MARINONI, Luiz Guilherme (org.). O Processo Civil Contemporâneo. Curitiba: Juruá, 1994.
- ARRUDA ALVIM. Apontamentos sobre o papel do juiz e dos tribunais na ordem constitucional vigentes: enfoque comparativo entre jurisprudência e os sistemas de precedentes. In LUCCA, Newton De; MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro; NEVES, Mariana Barboza Baesta. (coord.) Direito Constitucional Contemporâneo. Homenagem ao Professor Michel Temer. São Paulo: Quartier Latin, 2012.
- BEDAQUE, Jose Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. 3ª ed. Rio de Janeiro: Malheiros, 2010.
- BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil. vol. 1. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
- MACHADO, José Mauro Decoussau. Aspectos da Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial: patentes, desenhos industriais e marcas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.
- MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. v. 4. Processo Cautelar. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.
- MARINONI, Luiz Guilherme. Direito Processual Civil: Soluções Práticas de Direito. vol. 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.
- MEDINA, José Miguel Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas de; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Procedimentos Cautelares e Especiais. Processo Civil Moderno. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.
- MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Parte Geral do Processo do Conhecimento. Processo Civil Moderno. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.

MÜLLER, Friedrich. O Novo Paradigma do Direito. In LUCCA, Newton De; MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro; NEVES, Mariana Barboza Baesta. (coord.) Direito Constitucional Contemporâneo. Homenagem ao Professor Michel Temer. São Paulo: Quartier Latin, 2012.

NUNES, Dierle. Precedentes, padronização decisória preventiva e coletivização. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Direito Jurisprudencial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.

PEREIRA, Luiz Fernando C.. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial: aspectos processuais da Lei 9.279/1996. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006.

WAMBIER, Luiz Rodrigues. Uma proposta em torno do conceito de jurisprudência dominante. In Revista de Processo, vol. 100. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000.

WABIER, Teresa Arruda Alvim. O princípio da fungibilidade sob a ótica da função instrumental do processo. In Princípios e temas gerais do processo civil (Coleção doutrinas essenciais: processo civil; v. 1) Luiz Rodrigues Wambier, Teresa Arruda Alvim Wambier (org.). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e common law. RePro 172. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Direito Jurisprudencial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.

ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia social da prestação jurisdicional. In Revista de Informação Legislativa, ano 31, n. 122, abril/junho 1994. Brasília: Senado Federal, 1994.