

TUTELA INIBITÓRIA E PATENTE INDUSTRIAL (PARECER)

INJUNCTIONS IN PATENT LAW (LEGAL OPINION)

LUIZ GUILHERME MARINONI

Professor titular de Direito Processual Civil da UFPR. *Visiting Scholar* na Columbia University. Membro da comissão de juristas instituída pela Câmara dos Deputados para elaboração do anteprojeto de unificação de normas do processo constitucional. guilherme@marinoni.adv.br

ÁREA DO DIREITO: Civil

SUMÁRIO: 1. Do escopo da consulta. 2. Da tutela inibitória como tutela específica da propriedade intelectual. Da preferência constitucional e legal. 3. Da tutela inibitória antecipada. 3.1. Da probabilidade do direito. 3.2. Do perigo da demora. 4. Da tutela inibitória como tutela inerente à regulação do livre mercado: o titular da patente, seus licenciados e a necessidade de observar a regra do jogo. 5. Caução, garantia fidejussória e pagamento provisório como obstáculos à tutela inibitória do direito da titular de direitos patentários. 6. A tutela inibitória em face de negociações entre as partes: ausência de óbice à concessão da tutela e equilíbrio das posições negociais. 7. Da resposta à consulta. 8. Referências bibliográficas.

Ementa: Propriedade intelectual. Tutela inibitória. Preferência da tutela inibitória em relação à tutela ressarcitória em dinheiro, especialmente para a proteção da propriedade industrial. Igual tutela jurídica às patentes essenciais e não essenciais a padrão tecnológico. A tutela inibitória não pressupõe dano e, por consequência, culpa ou dolo. Tutela provisória inibitória: probabilidade do direito e perigo na demora devidamente evidenciados no caso. Impossibilidade de substituição da tutela inibitória pela prestação de caução, garantia ou pagamento de *royalties*, sob pena de conferir ao violador oportunidade de pagar pela prática reiterada de ilícitos. Tutela inibitória indispensável para a proteção da propriedade industrial, da preservação do mercado e da concorrência. Impertinência da influência nas negociações entre as partes sobre os requisitos da tutela inibitória. Inibição do ilícito que reequilibra a relação jurídica material e o mercado.

o violador observe as regras do mercado, seguidas por todos os empresários, favorecendo ambiente adequado à discussão dos termos do uso ou licenciamento da patente.

- vii) A tutela inibitória poderia ser substituída por tutela ressarcitória (“perdas e danos”), em especial à luz da primazia da tutela específica prevista nos arts. 497 e 499 do CPC?

Jamais, porque a tutela específica prefere à tutela pelo equivalente monetário, conforme arts. 5º, inciso XXXV, CRFB, 497, parágrafo único, 499, CPC, e 42, LPI.

Nesse ponto:

- a) Seria possível conceber a substituição da tutela inibitória por caução a ser apresentada pela parte requerida, de modo a permitir que um agente seja autorizado a praticar ilícitos desde que caucione?

Certamente não é possível, porque a caução – ou a garantia fidejussória – constitui técnica processual ligada ao campo da tutela ressarcitória, o que importaria em subverter a lógica de preferência normativa da tutela específica em face da tutela pelo equivalente monetário.

- b) Seria possível conceber a substituição da tutela inibitória por pagamento de valores sob a rubrica de *royalties*?

Não há possibilidade de um agente infrator de patente requerer a substituição de tutela inibitória pelo oferecimento de royalties porque semelhante faculdade importaria violação ao direito à autonomia individual do titular do direito, assim como subverteria a preferência normativa pela tutela específica em detrimento do ressarcimento monetário.

É o parecer.

Cidade, data.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

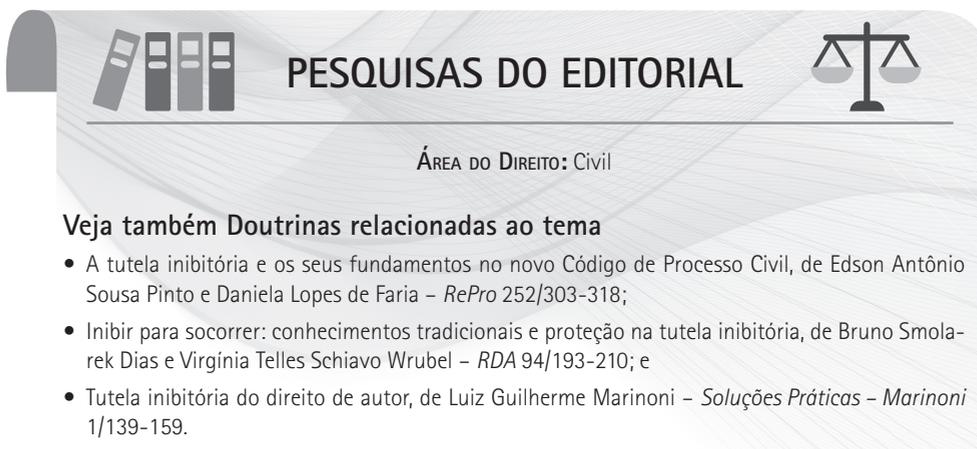
CALAMANDREI, Piero. *Introduzione allo Studio Sistemático dei Provvedimenti Cautelari*. Padova: Cedam, 1936.

CARVALHO, Angelo Prata de. As Patentes Essenciais a Padrões Tecnológicos no Direito Brasileiro. *CPR LATAM – Communication Policy Research Conference*, 2016.

CHIOVENDA, Giuseppe. Dell ‘Azione Dell’Azione Nascente dal Contratto Preliminare. In: CHIOVENDA, Giuseppe. *Saggi di Diritto Processuale Civile*. Milano: Giuffrè, 1993. v. I.

FERRER BELTRÁN, Jordi. *La Valoración Racional de la Prueba*. Madrid: Marcial Pons, 2007.

- FORGIONI, Paula. *Fundamentos do Antitruste*. 11. ed. São Paulo: RT, 2020.
- FRIGNANI, Aldo. *L'Injunction nella Common Law e l'Inibitoria nel Diritto Romano*. Milano: Giuffrè, 1974.
- GASCÓN ABELLÁN, Marina. *Los Hechos en el Derecho: Bases Argumentales de la Prueba*. 2. ed. Madrid: Marcial Pons, 2004.
- MARINONI, Luiz Guilherme. *Il diritto di azione come diritto fondamentale*. Torino: Giappichelli, 2016.
- MARINONI, Luiz Guilherme. *Tutela Inibitória*. 4. ed. São Paulo: RT, 2012.
- MARINONI, Luiz Guilherme. *Tutela Inibitória e Tutela de Remoção do Ilícito*. 7. ed. São Paulo: RT, 2019.
- MARINONI, Luiz Guilherme. *Técnica Processual e Tutela dos Direitos*. 7. ed. São Paulo: RT, 2020.
- MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. *Curso de Processo Civil*. 6. ed. São Paulo: RT, 2021. v. I.
- MARTORANO, Luciana. Antitruste & Patentes Essenciais. In: ANDREOLI, Daniel Oliveira; HONDA, Joyce Midori (Org.). *A Concorrência em Análise: reflexões dos membros da CECORE/OAB-SP*. São Paulo: Scortecci, 2018.
- MENEZES CORDEIRO, António. *Tratado de Direito Civil*. 4. ed. Lisboa: Almedina, 2014. v. II.
- TARUFFO, Michele. *La Prova dei Fatti Giuridici*. Milano: Giuffrè, 1992.
- TARUFFO, Michele. *La Semplice Verità*. Roma: Laterza, 2009.
- TARUFFO, Michele. La Valutazione delle Prove. In: TARUFFO, Michele (Coord.). *La Prova nel Processo Civile*. Milano: Giuffrè, 2012.



PESQUISAS DO EDITORIAL

ÁREA DO DIREITO: Civil

Veja também Doutrinas relacionadas ao tema

- A tutela inibitória e os seus fundamentos no novo Código de Processo Civil, de Edson Antônio Sousa Pinto e Daniela Lopes de Faria – *RePro* 252/303-318;
- Inibir para socorrer: conhecimentos tradicionais e proteção na tutela inibitória, de Bruno Smolarek Dias e Virgínia Telles Schiavo Wrubel – *RDA* 94/193-210; e
- Tutela inibitória do direito de autor, de Luiz Guilherme Marinoni – *Soluções Práticas – Marinoni* 1/139-159.