



## PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO MARCÁRIA

*Tereza Raquel Thomazini*  
*Advogada, Villaça Rodrigues & Nogueira*  
*Érika Negri Macedo*  
*Advogada, Villaça Rodrigues & Nogueira*

No campo da propriedade intelectual é possível verificar inúmeros casos de violação marcária, para o que, frequentemente, se serve a vítima do Poder Judiciário a fim de buscar a cessação do uso indevido da marca, dos danos configurados ou em andamento, bem como o devido ressarcimento.

No entanto, conforme se verá abaixo, há maneiras de se prevenir o uso indevido de marca por terceiros e, conseqüentemente, danos de ordem moral e material para o proprietário da marca.

### **I. Da prevenção de violação marcária**

Antes mesmo de a marca infratora estar em uso no Brasil, pode a iminente vítima se utilizar de medida judicial como modo de prevenção à infração marcária e composição de danos em seu desfavor, entre outros transtornos, como a diluição marcária do usuário anterior de boa-fé.

Uma das medidas sugeridas é o ingresso da Ação Inibitória, normatizada pelo artigo 461, *caput* do Código de Processo Civil, visto que esta tutela possui natureza jurídica preventiva e reparatória:

**“Art. 461. 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 do adimplemento. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994).”**

A prevenção, que é a base deste estudo, pode se dar de duas formas: a) positiva, onde terá como centro uma obrigação de fazer; e b) negativa, onde seu foco será uma obrigação de não fazer. São exemplos, respectivamente, requerer ao Juízo que o Réu retire o pedido de marca depositado perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (doravante “INPI”) ou requerer seja determinado ao Réu que se abstenha de iniciar o uso da marca, ou até mesmo ambos, simultaneamente.

[www.remer.com.br](http://www.remer.com.br)

**SÃO PAULO**  
R. Pe. João Manuel 755, 3º Andar  
Jardins 01411-001 - SP  
T +55 11 3087.8200  
F +55 11 3087.8201

**RIO DE JANEIRO**  
R. São José 40, 4º Andar  
Centro 20010-020 - RJ  
T +55 21 3231.9062  
F +55 21 3231.9039



Assim explanam os sempre exatos Professores Luiz Guilherme Marinoni e Nelson Nery Júnior, respectivamente:

**“Quer isto dizer que a tutela inibitória pode impedir a publicação de notícia lesiva a direito da personalidade ou mesmo a difusão da publicação de notícias lesivas a direito da personalidade, assim como inibir a utilização de marca comercial ou a repetição do seu uso<sup>1</sup>.”** (grifos nossos)

**“Destinada a impedir, de forma imediata e definitiva, a violação de um direito, a ação inibitória, positiva (obrigação de fazer) ou negativa (obrigação de não fazer), ou, ainda, para a tutela das obrigações de entrega de coisa (CPC 461-A), é preventiva e tem eficácia mandamental<sup>2</sup>.”** (grifos nossos)

A praticidade desta medida está em sua (i) fundamentação, visto que será necessária a demonstração da intenção de uso da marca da vítima, pelo iminente infrator, seja por meio de propaganda prévia (antes do início efetivo de suas atividades), seja pelo depósito de marca perante o INPI; e (ii) desnecessidade de comprovação de efetivos danos, uma vez que estes ainda não ocorreram.

Todavia, importante destacar que não há óbice à alegação de existência de danos no futuro, haja vista que seu pressuposto é a ameaça da prática de ato contrário ao direito – não dispensando o requerente da tutela de provar o quanto alegado. Nesse sentido, destaca-se:

**“O juiz não pode pensar em negar a tutela inibitória por falta de probabilidade de dano, como também não pode exigir do autor a sua demonstração. Do mesmo modo, o réu não pode se defender alegando a inexistência de probabilidade de dano.**

*Não que a probabilidade de dano não possa ser alegada pelo autor. Lembre-se que o dano, por muitas vezes ocorrer no mesmo instante do ilícito, facilmente identifica e evidencia o ato contra o direito. **O que se quer deixar claro é que o dano não precisa ser necessariamente invocado e demonstrado para a***

<sup>1</sup> MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz, *Curso de Processo Civil, Vol. 4, Processo Cautelar*, 2ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2007, São Paulo, p. 74.

<sup>2</sup> NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. *Código de processo civil comentado e legislação extravagante*, 10ª ed. rev., ampl. e atual. até 01 de outubro de 2007, reimp., Editora Revista dos Tribunais, 2008, São Paulo, p. 663.



obtenção da tutela inibitória.”(Marinoni, 2007, p. 73)<sup>3</sup>. (grifos nossos)

Desse modo também entende a jurisprudência nacional:

**“ACÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - MARCA E NOME COMERCIAL COLIDENTES - POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO – PESSOAS JURÍDICAS COM ATIVIDADES NEGOCIAIS SEMELHANTES - ABSTENÇÃO DO USO DE EXPRESSÃO DESIGNATIVA DA MARCA EM NOME COMERCIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO - AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS ALEGADOS PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS - SUCUMBIMENTO RECÍPROCO RECONHECIDO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Apelação principal parcialmente provida e apelação adesiva desprovida.”**<sup>4</sup> (grifos nossos).

## II. Da antecipação de tutela

Interessante destacar ainda que, neste tipo de ação cabe pedido de antecipação de tutela, ou seja, busca-se trazer para o presente momento a decisão principal que se pretendia ver ao final, qual seja, a cessação de uso da marca por outrem – já que em muitos momentos a iminente vítima não pode aguardar a decisão final para ter seus direitos salvaguardados.

Contudo, para tanto, o requerente deve apontar as causas de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou seja, a vítima deve pontuar que se encontra demasiadamente aflita por vislumbrar um dano que arduamente será reparado, frente as condições em que a situação se encontra, ou então, não permitirão o reparo do completo do dano causado pelo infrator marcário.

Dessa forma rege o artigo 273, II, do Código de Processualista citado:

**“Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido**

<sup>3</sup> Vide nota 1.

<sup>4</sup> Apelação Cível nº 695007-8, 7ª Câmara. Dir. Priv. TJ/PR, Rel. Juíza Elizabeth M. F. Rocha, DJ. 22.02.2011.



*inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:*

*I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou*

*II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.” (grifos nossos)*

### **III. Conclusão**

Sendo assim, a Ação Inibitória, acompanhada de pedido de antecipação de tutela (quando cabível), poderá ser o meio judicial utilizado para prevenir a ocorrência de violação marcária, bem como ser utilizada para se pleitear pela reparação de danos sofridos em casos que se concretizou a violação.

[www.remer.com.br](http://www.remer.com.br)

---

#### **SÃO PAULO**

R. Pe. João Manuel 755, 3º Andar  
Jardins 01411-001 - SP  
T +55 11 3087.8200  
F +55 11 3087.8201

#### **RIO DE JANEIRO**

R. São José 40, 4º Andar  
Centro 20010-020 - RJ  
T +55 21 3231.9062  
F +55 21 3231.9039