

## **Atividade Probatória e Propriedade Industrial: alguns comentários acerca da asseguração de provas**

### **Evidential issues and Industrial Property: some comments about the assurance evidence**

*Alexandre Reis Siqueira Freire<sup>1</sup>*

*Marcello Soares Castro<sup>2</sup>*

#### **Resumo**

O presente estudo analisa os aspectos atividade probatória quando estão sendo debatidos o direito de propriedade industrial. Tendo em vista a vasta disciplina sobre prova e as diversas abordagens que podem ser realizadas, a análise se manteve somente quanto ao que indicamos como técnicas de assegurar da prova. Inicialmente discutimos o direito fundamental à prova, partindo da análise dos direitos fundamentais de ação e defesa, assim como do princípio do contraditório, destinando a atenção à prova como instrumento de apoio argumentativo e por isso constituindo-se como um direito autônomo à prova. Em seguida, o estudo ocupou-se na definição de prova, tendo em vista a identificação de elementos como a sua exigência, estrutura e finalidade. Noutro momento, refletimos a importância da prova no direito de propriedade industrial quando este encontra-se em juízo. Apresentou-se uma propostas de sistematização da disciplina probatória, a partir da apreciação de momentos em que o direito de prova pode ser exercido: assegurar, realização e valoração. Dentre esses momentos, elegeu-se àquele de assegurar, momento em que exige-se uma tutela jurisdicional que proteja o direito de provar. Para tanto, examinamos técnicas como a produção antecipada de provas, a justificação e o arrolamento de bens para documentação quando os direitos de patentes e registros de desenhos industriais e marcas são debatidos em juízo, objetivando verificar se tais técnicas processuais são audazes de conferir adequada proteção. Por fim, e em caráter conclusivo, demonstrou-se a importância da assegurar da prova como momento diferenciado de proteção do próprio direito de propriedade industrial.

#### **Abstract:**

This study examines aspects evidential activity when they are being discussed the industrial property right. Given the extensive evidence about discipline and the various approaches that can be performed, the analysis remained only on what we set technical assurance of proof. Initially we discuss the fundamental right to trial, based on an analysis of the fundamental rights of action and defense, as well as the adversarial principle, allocating attention to the test as a tool to support argumentative and therefore constituting itself as an autonomous right to the test. Then the study held in the definition test in order to identify elements as its demand, structure and purpose. In another moment, reflect the importance of proof in industrial property right when it is in court. Presented a proposed systematic discipline probative from

---

<sup>1</sup> Doutorando em Direito pela PUC-SP. Mestre em Direito pela UFPR. Graduado em Direito pela UFMA. Research Fellow na Columbia University. Tutor do Núcleo de Direito Processual Contemporâneo – NPC-UFMA. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP e do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito – CONPEDI. Professor e Coordenador do Curso de Direito da UFMA.

<sup>2</sup> Mestrando em Direito pela PUC-SP. Graduado em Direito pela UFMA. Membro da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI e do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito – CONPEDI. Professor Assistente na graduação do Curso de Direito da PUC-SP. Pesquisador convidado do Núcleo de Direito Processual Contemporâneo – NPC-UFMA.

the appreciation of moments in which the law of evidence may be exercised: assurance, implementation and evaluation. Among these moments, he was elected to that assurance, when it calls for a judicial review to protect the right to prove. To this end, we examine techniques such as anticipated production of evidence, justification and documentation for listing of assets when the rights to patents and industrial design registrations and trademarks are debated in court in order to verify whether such procedural techniques are daring to confer adequate protection. Finally, and conclusive character, demonstrated the importance of proof fastening techniques such as differential protection of industrial property rights.

**Palavras-chave:** Atividade probatória; Propriedade industrial; Asseguração.

**Keywords:** Proof; Industrial property; Assurance.

## **1 Introdução**

As situações que envolvem os direitos de propriedade industrial exigem uma aptidão diferenciada, sejam para aquelas que giram em torno de questões eminentemente de direito, ou aquelas que giram em torno de questões eminentemente de fato.

Dizemos que exige uma aptidão (ou análise) diferencia pois, sejam para comprovar a essência de um objeto de uso prático, dotado de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, e assim solicitar a proteção de uma patente de invenção, seja para comprovar a nulidade de um direito de desenho industrial, ou, ainda, para comprovar a existência de um direito de marca e assim exigir a proteção deste direito por meio de tutelas de inibitória ou de remoção do ilícito, ou tutelas ressarcitórias do dano, a análise de destas questões demanda, desde o técnico do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ao advogado e o juiz no Poder Judiciário, um desenvolvimento técnico e uma sensibilidade para apreender nuances das mais variadas possíveis.

Portanto, não há como deixar de destacar a importância que a atividade probatória desenvolve neste ambiente, com um exame tão exato quanto for possível.

Os elementos analisado no processo administrativo de concessão de direitos de propriedade industrial, assim como aqueles elementos apresentados e apreciados no processo jurisdicional, são complexos e necessitam de um exame vertical que, para conceder uma carta patente ou um certificado de desenho industrial ou marca, assim como para se prolar uma decisão interlocutória de tutela de urgência ou um acórdão reconhecendo a prática de um ato

ilícito, exige-se a máxíama exatidão técnica e a adequada sensibilidade do intérprete para a devida e efetiva tutela do direito.<sup>3</sup>

Utilizamos o termo *elementos (ou instrumentos)* para abranger tudo aquilo que é levado ao conhecimento daqueles a quem se incumbe a verificação dos aspectos atinentes aos direitos de propriedade industrial. Portando, tratando-se do processo administrativo realizado junto ao INPI para a concessão de patentes ou certificações, estes elementos são designados na Lei nº 9.279/96 e nos comandos indicados via atos administrativos normativos, como os documentos do pedido constando o requerimento, o relatório descritivo, o quadro reivindicatório, os desenhos, o resumo etc. Noutra quadro figuram os elementos que serão analisados no processo jurisdicional, servido estes para a solução de questões de direito e questões de fato, dentre esses *as provas e tudo aquilo atinente à atividade probatória*.

Para o presente estudo importa a reflexão sobre os *elementos analisados no processo jurisdicional para a solução de litígios envolvendo propriedade industrial*.

Adotamos neste estudo uma abordagem crítica da leitura atual o processo, a saber, a da *utilização das técnicas processuais como instrumentos idôneos para a tutela dos direitos*. O objeto pesquisado é a *prova* atinente aos direitos de propriedade industrial – em destaque a sua *asseguração e obtenção* –, sistematizando-as e apontando em cada caso quais os *limites e possibilidade de realização da técnica utilizada*.

Os procedimentos metodológicos são os de reflexão sobre os textos normativos, a doutrina e a jurisprudência. As técnicas básicas de pesquisa adotadas são a bibliográfica e documental jurisprudencial.

Esclarecimentos feitos, insta destacar que a finalidade do presente trabalho é analisar alguns aspectos sobre os *elementos probatórios* dos conflitos envolvendo os direitos de propriedade industrial, precisamente verificando a sua *asseguração e obtenção* como *artifício de garantia do direito a prova* e de *otimização dos direitos de ação e defesa*, assim como dos *princípios da colaboração, efetividade e devido processo legal*.

## **2 Direito fundamental à prova**

---

<sup>3</sup> Neste fragmento, ao nos referimos a tutela do direito, pensamos na tutela administrativa e na tutela jurisdicional, pois a tutela legislativa já foi desempenhada quando da elaboração das normas infraconstitucionais que regulamentam o direito fundamental de propriedade industrial previsto constitucionalmente; assim, não só se presta tutela de um direito por meio de processo jurisdicional, como também via processo administrativo e processo legislativo. Esta ideia bem reporta a perspectiva vertical da eficácia dos direitos fundamentais, ou seja, aquela em que o poder estatal protege os direitos frente à sociedade, aos particulares; aproveitamos, também, para completar o raciocínio, para indicar a existência da perspectiva horizontal da eficácia dos direitos fundamentais, noutras palavras, aquela em que se realiza a proteção dos direitos nas relações entre particulares.

O direito fundamental à prova é a manifestação do contraditório no processo. O contraditório, por sua vez, constitucionalmente previsto no art. 5º, LV da Carta Republicana, é um princípio garante o exercício do direito de ação e de defesa no processo; não o mero exercício, mais o exercício concreto e isonômico daqueles que a legislação infraconstitucional designa como personagens atuantes na esfera processual.

Por isso leciona Nelson Nery Júnior (2009) que o texto constitucional, ao esculpir expressamente o princípio do contraditório, quer constituir que o direito de ação e o direito de defesa são manifestações do desse princípio, mantendo este íntima ligação com o princípio da igualdade das partes.<sup>4</sup>

Assim designa o texto constitucional: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

A compreensão dos três textos – *caput* e *incisos* – solicita uma leitura conjunta dos mesmos, para *viabilizar a máxima efetividade dos princípios da isonomia, da inafastabilidade do controle judicial e do contraditório*. Vejamos isto em seguimentos: (i) o *caput* do art. 5º apresenta, desde logo, o *princípio da isonomia*, na dicção “*todos são iguais perante a lei*”, ou seja, qualquer interpretação normativa deve atentar-se à realização desta isonomia; (ii) o inciso XXXV sustenta o *princípio da inafastabilidade do controle judicial* sobre toda e qualquer ameaça ou lesão a direito, o que consequente viabiliza o *direito de ação* frente a atos ilícitos, estejam estes na iminência de ocorrer, ocorrendo ou que já ocorreram; (iii) e o inciso LV é a base normativa do *princípio do contraditório*, prevendo concomitantemente o *direito de defesa*, e garantido os *meios e recursos para o seu exercício*.

Por isso que uma interpretação conjunta de tais dispositivos permite afirmarmos que, *ao Judiciário incumbe a missão de realizar a tutela jurisdicional em face das situações a esse apresentadas, estejam estas girando em torno da prática de um ato ilícito na iminência de ocorrer, que esteja ocorrendo ou que já ocorrer, contra um direito, devendo ser disponibilizados os direitos de ação e defesa a partir da utilização de todos os instrumentos,*

---

<sup>4</sup> NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo na Constituição Federal: processo civil, pena e administrativo. 9ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2009. p. 205.

*meios e recursos esses inerentes, assim realizando o contraditório, devidamente regulamentado pelas normas do método institucional de resolução de conflitos e pelas normas de direito substantivo, e assim garantindo a efetividade, o devido processo legal e a isonomia.*

No que interessa os instrumentos disponibilizados, “*meios e recursos*”, estes compõe o arsenal do qual aqueles que exercem o direito de ação e defesa realizam estes direitos e portanto, concretizam o princípio do contraditório, sendo que podemos extrair desse conjunto *a prova*.

Nelson Nery sustenta que “*o direito à prova, manifestação do contraditório no processo, significa que as partes têm o direito de realizar a prova de suas alegações, bem como de fazer contraprova do que tiver sido alegado pela parte contrária.*”(NERY JR, 2009, p. 205).<sup>5</sup> Nesse sentido é que podemos sustentar o direito à prova tem caráter como fundamental, devendo, portanto, existirem quantas técnicas forem possíveis para assegurar e realizar este direito.

Analisando o direito à prova como manifestação do contraditório no processo, permite-nos apontar o direito à prova vinculado aos direito de ação e defesa. Tal constatação é importante quando verificamos as técnicas processuais de asseguaração e realização do direito a prova, pois assim confere-se autonomia a este, não o atrelando à consecução final no processo.

Assim, o direito à prova é autônomo<sup>6</sup> pois deve viabilizar a concretização do direito de ação e defesa, e a manifestação do contraditório, e não a realização do direito objeto do litígio. Exerce-se (*assegura* ou *realiza*) o direito a prova pois é direito fazê-lo, seja a favor de quem exigirá a tutela jurisdicional e integrará o processo, seja por quem já a exige e integra o processo.

O resultado final deste não atrela-se, diretamente, ao direito a prova, mesmo sabendo que em uma perspectiva mais abrangente a concretização do direito de prova influencia o resultado, a proteção conferida a determinado direito; mas a este resultado não se vincula, pois o faz quanto ao direito de ação e ao direito de defesa que podem ser exercidos no processo, e manifestar o contraditório.

---

<sup>5</sup> NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo na Constituição Federal: processo civil, pena e administrativo. 9ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2009. p. 205.

<sup>6</sup> Em excelente e diferenciado trabalho, Flávio Luiz Yarshell sustenta o direito autônomo à prova, analisando a técnica de antecipação da prova. YARSHELL, Flávio Luiz. Antecipação da prova sem requisito da urgência e direito autônomo à prova. São Paulo: Editora Malheiros, 2009.

Por isso que se sustentar um direito autônomo de prova<sup>7</sup> é importante, pois maximiza-se a proteção deste direito e os direitos que desse dependem (ação e defesa), deixando a proteção do direito debatido em juízo a sob o encargo de outros instrumentos ou técnicas protetivas.

É como imaginar que a finalidade do direito de prova é possibilitar o bom exercício os direitos de ação e defesa, concretizar o contraditório; e que, a finalidade do direito de ação e defesa, concretizados no contraditório, é possibilitar o dialogo sobre a existência de um direito em juízo, almejando-se a concretização do direito via resultado final do processo. Nesta linha, o direito a prova está mais próxima dos direitos de ação e defesa, do que do resultado final do processo e do direito concretizado; não que o direito à prova não incida no direito concretizado ao final do processo, mas o faz residualmente, por via do exercício do contraditório.

Como técnicas processuais de exercício do direito a prova, e conseqüente boa manifestação dos direitos de ação e defesa temos aquelas de *asseguração*, que pode ser antecedente ou incidente, e as de *realização*, que ocorrem por obtenção, solicitação e produção – notadamente tais técnicas fazem alusão aos diversos momentos que podem compor a atividade probatória. Já como técnicas processuais de proteção do direito debatido em juízo, o bem da vida objeto do litígio, têm-se as tutelas de urgência e evidência, as tutela autônomas contra o ilícito e as tutelas autônomas contra o dano, que versam diretamente sobre o resultado final do processo.

Portanto, pensar em um direito à prova, e nas técnicas processuais de *asseguração* e *realização* do deste direito, visa concretizá-lo e aprimorar ao máximo o exercício dos direitos de ação e defesa e a manifestação do contraditório; e, a partir de um contraditório bem instruído, possibilitar-se um melhor resultado final do processo, com a adequada concretização do direito.

### **3 A definição de prova**

A prova é um instituto jurídico que surge do exercício do direito de ação e defesa, para melhor constituir o contraditório, estruturando-se na legislação de direito substantivo e na legislação de direito processual, com a finalidade de conferir consistência à argumentação no diálogo judicial e assim convencer o juiz do que foi afirmado ou negado no processo.

---

Surge, assim, do exercício do direito de ação e defesa, que necessitam de instrumentos audazes a concretizá-los de forma adequada ao processo. Em litígios envolvendo direito de propriedade industrial, tem sua estrutura fundada no Código Civil, na Lei nº 9.279/96, no Código de Processo Civil, assim como noutras legislações atinentes ao tema, determinado as técnicas processuais de asseguaração e realização da prova em juízo.

Sua finalidade, como deduzimos, é sustentar a credibilidade, a exatidão, a consistência do argumento e assim convencer o juiz do que foi afirmado ou negado. É, portanto, um suporte argumentativo de fundamental valor ao exercício interpretativo do juiz sobre fatos controvertidos, que ao refletir sobre o conflito e o direito ali debatido, utiliza-se dos fatos e do direito para a construção da norma no caso concreto.

Marinoni e Arenhart escreve que a função da prova é possibilitar um *embasamento concreto*, no intuito de convencer o juiz da validade das conjecturas formuladas, pois as mesmas foram impugnadas por outro sujeito no diálogo. Segue seu raciocínio afirmando “dirigi-se a prova (ao menos no processo) à argumentação exclusivamente relacionada à afirmações *de fatos*, formulada no interior da relação processual”. (MARINONI; ARENHART, 2009, p. 53)<sup>8</sup>

Por isso os autores supracitados entendem que a prova ostenta um caráter instrumental, um *meio retórico*, empreendendo um *diálogo* entre as *partes*, no exercício dos direitos de ação e defesa, e o *juiz*, sendo este diálogo pertinente para a fixação dos fatos controvertidos. É *regulado pela lei*, ou seja, determina-se nas leis pertinentes à matéria, admitindo-se a liberdade plena das vias probatórias utilizadas. E, tem por função *convencer o juiz* sobre a validade dos fatos debatidos, aqueles que foram apresentados, sustentados, mas que foram impugnados, questionados.<sup>9</sup>

Tais aspectos são essenciais para a *definição de prova*, que nos parece ser *o meio de apoio retórico, regulado pela lei, que tem como função convencer o juiz sobre a validade dos fatos e conjecturas questionados por impugnação e debatidos, observados critérios jurídicos e racionais, no processo.*<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Prova. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 53.

<sup>9</sup> MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Prova. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 52 e 53.

<sup>10</sup> Como a análise dos elementos constituidores da prova foi desenvolvida com base nos estudos dos professores Marinoni e Arenhart, a nossa definição se assemelha à apresentada pelos mesmos, assim escrita: “a prova, em direito processual, é todo meio retórico, regulado pela lei, e dirigido, dentro dos parâmetros fixados pelo direito e de critérios racionais, a convencer o Estado-juiz da validade das proposições, objeto de impugnação.” MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Prova. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 57.

Esclarecidas estes elementos e definição, nos autorizamos a passar para o exame de alguns aspectos referentes à prova quando os direitos de propriedade industrial são discutidos em juízo.

#### **4 Prova no direito de propriedade industrial**

Os litígios que envolvem direitos de propriedade industrial giram em torno de questões de direito e questões de fatos, sendo estas últimas – *questões de direito* – as mais debatidas nessas situações.

Por isso a *prova* deve ocupar um espaço diferenciado na atenção dos operadores e intérpretes do direito quando estão em juízo o exercício do direito de exclusiva conferido por patentes, desenhos industriais e marcas.

Nas sábias palavras de José Carlos Barbosa Moreira, “A maior parte dos litígios não depende da solução de lindas questões de direito; depende, sim, de uma apreciação tão exata quanto possível dos fatos, através, essencialmente, das provas.” (BARBOSA MOREIRA, 1994, p. 135)<sup>11</sup>

E se o assunto prova comporta diversas análises, quando referido aos direitos de propriedade industrial, as possibilidades são multiplicadas, por se tratar este de um direito diferenciado e que exige um exame especialmente técnico para elucidar os contornos exatos da situação fático-jurídica trazida em juízo: a prova, portanto, desempenha uma função relevante para o exato delineamento das questões para compreender os limites e possibilidade dos direitos de propriedade industrial discutidos e dos ilícitos ou danos praticáveis contra tais direitos.

A análise da prova em direito de propriedade intelectual pode ser realizada a partir do processo ao qual esta prova exerce influência, podendo ser uma “prova administrativa” ou uma “prova judicial”.

Como vimos, os elementos utilizados para influenciar o técnico do INPI sobre a existência de um direito intelectual sobre determinado bem imaterial são outros, comparado àqueles elementos apresentados no processo para convencer o juiz, e até mesmo a outra parte, de que existe a prática de um ilícito em determinada situação. Tais elementos são diferentes, por exercerem influência em processos de caráter e finalidade diferentes, mas também coincidentes, pois em ambos se pretende a proteção de um direito.

---

<sup>11</sup> BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A efetividade do processo de conhecimento. *In* Revista de Processo. v. 74. São Paulo: Editora revista dos Tribunais, 1994. p. 135.



Ocupando-se das aludidas provas judiciais, não é por menos que, ao tratarmos das provas adequadas para convencer o juízo da necessidade da aplicação de uma tutela inibitória ou de remoção do ilícito, percebemos logo a diferença destas com aquelas provas suficiente para a concessão de uma tutela ressarcitória do dano.

Assim como é notável a diferença da atividade probatória desenvolvida quando se pretende uma tutela de urgência, seja satisfativa ou cautelar, daquela atividade praticada quando o bem da vida deduzido em juízo não se encontra em uma situação urgente.

Se examinarmos a prova sob a luz de outro critério, como o momento em que se exerce o direito de prova, teríamos aí outra diferenciação. Pensamos que o exercício do direito de prova, dado o momento em que é exercido, pode ser verificado sob o viés da *proteção, realização e valoração*. Estes elementos não se excluem, e sim se complementam.

Todavia, quando exercido o direito de prova, a asseguaração, a realização, ou a valoração podem ser percebidos de maneira mais evidente em cada momento, e assim propomos uma classificação: (i) quando existe evidência do elemento de asseguaração: técnicas de busca e obtenção de prova, ou de fontes de prova; (ii) evidência do elemento de realização: técnica de manifestação, técnica de admissão, técnica de produção da prova; (iii) evidência do elemento de valoração: técnicas de valoração da prova.

Assim entende Flávio Luiz Yarshell, quando escreve:

Tão importante quanto reconhecer a existência do que até aqui se aceito denominar de *direito à prova*, é determinar o respectivo conteúdo. E, em doutrina, embora com algumas variações, entende-se que ele compreende as prerrogativas de buscar a prova e a ela ter acesso; de requerê-la; de tê-la admitida; de participar da respectiva produção; e, finalmente, de obter a correspondente valoração. (YARSHELL, 2009, pp. 209 e 210)

Ao exercer o direito de prova, partes e juiz concretizam tais elementos, podendo estes serem verificamos em graus de evidência.

Neste estudo, nos ocuparemos do exercício do direito de prova com evidência da proteção, destacadamente as técnicas de asseguaração. Mas antes de partir para esta análise, esclareceremos o porque de reunir tais técnicas como protetivas do direito de prova, qual sua finalidade e quais são técnicas de asseguaração e quais são de obtenção.

#### **4 Técnicas processuais de asseguaração do direito de prova**

São técnicas processuais de *asseguaração do direito de prova, caso não exista instrumento constituído*, são aquelas que, pela exigência de reguardar, garantir o direito de

prova, possibilitam a proteção de possíveis instrumentos utilizáveis como apoio argumentativo, respeitando-se uma estrutura procedimental própria, assim como as características do direito subjetivo discutível, com a finalidade de viabilizar a realização das mesmas em momento oportuno.

Estas técnicas almejam, sobretudo, proteger os próprios direitos de ação e defesa, manifestação do contraditório que poderá ser manifestado no momento de realização e valoração da prova em juízo.

*Assim, essas técnicas podem ser praticadas antes do momento da realização da prova ou se, no momento de realização da prova, surja uma situação de urgência que apresente risco ao exercício do direito de prova.*

Se a finalidade da técnica é assegurar uma informação ainda não constituída em um instrumento, então inexistente fonte de prova constituída, ou qualquer instrumento probatório, e assim necessita-se constituir uma situação fática e as fontes de prova nesta inserida, em instrumento probatório. Nestas técnicas, o requisito de urgência não é necessariamente diferencial para a concessão ou não para viabilizar o direito de proteger a prova, pois o direito de prova é autônomo, vinculando-se tão somente ao direito de exercer a ação, a defesa, o contraditório. Mas existindo uma situação de urgência que apresente risco ao direito de prova, torna-se mais robusta o imperativa na utilização de tal técnica protetiva.

Esta técnica pode ser identificada nos art. 846 a 851 do CPC, no referenciado procedimento cautelar específico de produção antecipada de provas. Este é evidentemente protetivo e assecuratório, porque *inexistindo meio de prova, importa consistir, naquele momento, o interrogatório, a inquirição de testemunhas e o exame pericial, assim como qualquer outra espécie de prova.* Tem-se também a *asseguração de prova de fato ocorrido fora do território nacional*, por meio de carta-rogatória. Na mesma linha, pode ser indicada a justificção, com a finalidade de *documentar a prova de algum fato ou relação jurídica, tornado assegurado em um meio de prova*, regida pelos arts. 861 a 866, do CPC. E, ainda, o *arrolamento de bens para fins de documentação.*

Noutra perspectiva, se a finalidade da técnica é assegurar pela obtenção, então já existe meio de prova constituído, e assim necessita-se somente alcançar este, onde estiver, para viabilizar a sua utilização quando for pertinente. Assim, pretende-se obter algo já constituído para exame do mesmo. Também nestas técnicas, o requisito de urgência não é fundamental para a concessão do direito de proteger a prova, pois este é autônomo. Mas surgindo uma urgência, a necessidade de obter a prova torna-se ainda mais imperativa.

Podemos elencar como técnica protetiva de *obtenção* a *busca e apreensão de objetos ou documentos para possibilitar o exame destes no processo*, estando previstos nos arts. 836 a 843, do CPC; a *exibição de objetos ou coisas*, disciplinado nos arts. 844 e 845, do CPC; a obtenção de prova emprestada, em procedimento preparatório criminal, em processo criminal, administrativo ou cível, de acordo com o art. 332, do CPC; e, ainda, a *obtenção de prova emprestada de fato ocorrido fora do território nacional e realizada já realizada em processo*.

Destarte, fica esclarecida a diferença entre as *técnicas de asseguaração de prova: a existência, ou não, de um instrumento probatório já constituído*, que exigirá somente a obtenção, ou seja, o alcance deste instrumento para exame, ou a busca e constituição do instrumento, ambos para *viabilizar, em outro momento, o exame da informação que se pretende apresentar para possibilitar a apreciação mais exata possível de determinados fatos*.

#### **4 Técnicas processuais de asseguaração da prova (sem fonte constituída)**

##### **4.1 Produção antecipada de provas**

A produção antecipada de provas, como disposta atualmente no CPC, é uma técnica processual que consiste em interrogatório da parte, inquirição de testemunhas e exame pericial em momento diferenciado.

Em nossa leitura, esta técnica pode ser aplicada em situações urgentes em que se encontram fragilizados, ou potencialmente fragilizados, o exercício dos direitos de ação e defesa; noutras palavras, se houver fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação.

Pode ainda ser utilizada não somente as circunstâncias de urgência, como também toda situação em que se busca o exercício pleno do direito autônomo à prova, casos em que o instrumento probatório produzido for suscetível de viabilizar a tentativa de conciliação ou de outros meios alternativo de solução do conflito, ou casos em que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

Destaca-se, ainda, que em nosso entendimento, o rol disposto no art. 846 não deve ser interpretado como exaustivo, pois os instrumentos probatórios guardam íntima relação com o direito substancial a esses atinentes, assim como à situação fática existente, e assim acarretar a exigibilidade de asseguaração de instrumentos probatórios por outros meios além daqueles já arrolados.

Sendo assim, demonstraremos como as várias possibilidades resultantes da análise do direito de prova em sede de propriedade industrial pode comprovar a utilidade da produção antecipada de provas nos parâmetros acima dispostos.

O problema da morosidade do agir estatal é fenômeno que, sabidamente, não aflige somente a Justiça, mas também a Administração Pública. Se a demora já é considerado um problema em termos gerais, se analisado especificamente quanto a algumas relações sociais e os direitos diferenciados, torna-se ainda mais delicada e lesiva. É o que acontece, por exemplo, nos casos em que é pretendida a proteção de um direito de propriedade industrial via processo administrativo do INPI.

A velocidade criativa no ambiente intelectual, informacional, tecnológico, é elemento relevante para sabermos se determinado bem imaterial, originado do intelecto humano, deterá em tempo oportuno a devida proteção. Portanto, se de um lado têm-se uma celeridade no processo criativo, por outro percebe-se uma nítida morosidade dos processos administrativos e judiciais para a proteção dos direitos decorrentes daquele processo.

Observando a conjuntura do processo administrativo no INPI, a morosidade da Administração Pública na análise dos pedidos submentidos, para que ao final seja expedido o direito de propriedade industrial, acarreta grandes danos ao originador, pois quando finalmente for concedido o direito de exclusiva, a tecnologia já foi superada, o bem imaterial perdeu seu valor, pois a celeridade das relações sociais, econômicas e políticas não esperam.

Contudo, nos parece que a Lei 9.279/96 resguardou os direitos desse originador em face de terceiros, mesmo nos casos de morosidade do procedimento administrativo; analisaremos isto a partir do direito atinente às patentes.

O art. 44, *caput*, da LPI indica que *“Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.”* Sendo assim, após longos anos de tramitação administrativa, sendo concedida a patente, o titular deterá não somente o direito a uma tutela ressarcitória quanto à exploração indevida após a publicação, como também quanto à exploração indevida desde o momento em que foi submetido o pedido até a concessão da patente.

Mas o art. 44, § 1º, do mesmo diploma, indica que *“Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.”* Nesta medida, necessita-se que o terceiro seja informado sobre a

submissão do pedido junto ao INPI para que seja configurado o marco inicial para o cômputo temporal ressarcitório.

Esse conhecimento é viabilizado, como muito se utiliza na prática, por meio de notificações ou protestos, como permite o art. 867, do CPC, “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.”

Ciente disso, pode-se entender que ao titular da patente assistiria o direito à tutela ressarcitória pela exploração indevida do momento em que foi informada à publicação e concessão da patente.

Todavia, questiona-se se a simples informação, veiculada por um desses meios, seria suficiente para concretizar aquilo como marco temporal para fins ressarcitórios. Neste sentido, também preocupa-se Marinello, ao expressar o seguinte pensamento: “basta o encaminhamento da notificação para que o notificado seja posto ‘em mora’ e também para se comprovar que o delito estaria sendo cometido por este”, e segue, “ou seria necessário um procedimento mais tecnicamente robusto para que o titular do pedido de patente alcance tal objetivo?” (2009, pp. 345 e 355)

Não devemos esquecer que o pedido realizado ao INPI é, ainda, somente uma expectativa de direito, que pode ou não ser concretizado ao fim. É por isso que pensamos que além de veiculada a informação ao terceiro sobre a submissão do pedido, deve esta informação deter um respaldo argumentativo mais sólido, e para isso utiliza-se a produção antecipada de provas.

Portanto, sendo produzido judicialmente um instrumento de apoio ao argumento apresentado pelo possível titular ao terceiro, e este instrumento seja apresentado ao terceiro juntamente da notificação extrajudicial, judicial ou protesto judicial, somente assim poderia se afirmar que o direito à tutela ressarcitória está assegurado para momento futuro.

Na verdade, tal produção antecipada de provas, nada mais é que a asseguaração de instrumentos probatórios dos quais o futuro titular da patente pode valer-se para convencer o juiz da existência de seu direito. É cercar as mais variáveis possíveis e assegurar o pleno direito provar ao juiz, e convencê-lo, que o direito o direito lhe assiste.

Neste sentido, é notável que a produção antecipada dispensa o urgência, pois garante o exercício do direito autônomo de prova, pois *a prova serve para justificar ajuizamento de ação, e mais ainda justificar que o direito à tutela ressarcitória é daquele que*

*submetera o pedido ao INPI, informou adequadamente os terceiros sobre a existência do pedido e a viabilidade de uma resposta positiva, e que ao fim deteve a concessão da patente.*

Mas o instrumento probatório oriundo da produção antecipada de prova requerida pelo possível titular da patente pode exercer outros efeitos, como convencer o terceiro que a sua prática, ou sua futura prática, possivelmente será considerada lesiva, e sendo assim este não a realize ou deixe de realizá-la. Nos referimos à situação em que, a análise do instrumento apresentado pelo possível titular da patente convença o terceiro de que aquele deterá, ao fim do processo administrativo junto ao INPI, a patente do bem imaterial; e neste caso, poderá exigir, com grande probabilidade de concessão, uma tutela ressarcitória.

Tais situações são aquelas em que a produção antecipada de prova poderá *evitar o ajuizamento de ação*, pois o terceiro não pratica ou deixa de praticar os atos que no futuro poderiam ser identificados como ilícitos e causadores de dano.

Evita-se, ainda, o ajuizamento de ação, nas situações em que a produção antecipada de prova é requerida pelo terceiro, para que o mesmo verifique a probabilidade da concessão ou não da patente. Examinado o instrumento probatório produzido, este terceiro fará a reflexão necessária e se convencerá de que, ou possivelmente a patente será concedida, ou não. Assim, respectivamente, continuará praticando aqueles atos, ou passará a praticá-los, se entender que a patente não será concedida; ou não pratica os atos, pois entende que a patente tem chances evidentes de ser concedida, prevenindo-se de uma possível tutela ressarcitória.

Estas situações demonstram uma nítida asseguuração de prova sem necessidade de se demonstrar uma situação de urgência, com base no que aludimos como direito autônomo à prova.

Reportamos ainda à situações em que a produção antecipada de prova visa, assegura o direito de prova em casos urgentes, se houver fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Também verificamos que é possível a aplicação desta técnica para fins outros, como viabilizar a tentativa de conciliação ou de outros meios alternativo de solução do conflito.

Existem circunstâncias em que exige-se a asseguuração das provas, via produção antecipada de provas, deve realiza-se fora do território nacional. Argumenta Bessone que, “no ambiente cada vez mais globalizado em que as atividades industriais e comerciais hoje se desenvolve, não é nada raro que os fatos relevantes para o julgamento de casos sobre propriedade industrial ocorram em mais de um país.” (2009, p. 187).

Sendo assim, a produção antecipada de provas, quando necessária, deve ser utilizada para assegurar informações decorrentes de fatos ocorridos fora do território nacional, por meio de carta rogatória.

Neste sentido, parece clara a utilidade de tal técnica processual na proteger o direito de prova, assim como aos direitos de propriedade industrial.

## **4.2 Justificação**

A justificação também pode ser apontada, como sustentamos, como técnica processual de asseguarção da prova. Por meio desta, pretende-se documentar a existência de algum fato ou relação jurídica, para simples documento e sem caráter contencioso, expor, em petição circunstanciada, a sua intenção.

Da leitura dos arts. 862 e 863 do CPC, podemos depreender que tal técnica somente pode ser aplicada nos casos testemunhais, pois a mesma é limitada à inquirição de testemunhas sobre os fatos alegados, mesmo que facultado ao requerente juntar documentos.

As possibilidades úteis que esta forma de asseguarção de prova, também respaldada no direito autônomo à prova, podem apresentar no direito de propriedade industrial, são inúmeras, como aquelas em que a situação envolve segredo de comércio e indústria.

No entendimento Bessone, a justificação pode ser manejada como instrumento de pré-constituição de prova sobre, por exemplo, “o desenvolvimento de tecnologia pelo requerente, sobre o acesso que o requerido terá tido à documentação pertinente durante contrato de trabalho com o requerente, etc.” (2009, p. 175).

Pensamos ser bem útil esta técnica processual de asseguarção de prova, pois a constituição da existência de algum fato ou relação jurídica em um meio documental é uma forma de conferir maior credibilidade a argumentos utilizando-se de instrumento probatório adequadamente produzido, além de detentor de credibilidade judiciária.

## **4.3 Arrolamento de bens para documentação**

Outra técnica que pode ser útil em determinadas situações é o arrolamento de bens para documentação. Nestas situações, o arrolamento de bens não é utilizado como medida cautelar destinada à proteção do bem objeto de litígio, como disciplina os arts. 855 e 856 do CPC, mas sim a conservação da informação, a asseguarção de prova.

Este arrolamento objetiva a realização de documentação de determinados bens para fins probatórios, conservando a respectiva informação face ao perigo de extravio ou dilapidação dos bens.

É técnica útil, pois tratando-se da prática de possíveis atos ilícitos ou dano a determinado direito de propriedade industrial, muitas das vezes o contrafator se desfaz do bem utilizada para realizar aquela prática, como por exemplo um maquinário industrial usado para a produção de bens a partir de um desenho industrial ou marca já registrados e protegidos, sem a devida autorização do titular do direito.

Detendo um documento judicialmente produzido da existência de determinados bens, este poderá ser utilizado como instrumento de apoio argumentativo em juízo.

## **5. Conclusões**

Concluimos que os direitos de atinentes às patentes e registros de desenhos industriais e marcas exigem uma atenção diferenciada quando analisadas as técnicas processuais em sede de provas utilizáveis para assegurar o direito fundamental de ação/defesa, assim como a própria proteção dos direitos de propriedade industrial debatido em juízo.

Para tanto, analisamos o direito fundamental à prova, como instrumento de concretização dos direitos fundamentais de ação e defesa, assim como do princípio do contraditório.

Apresentando uma definição de prova, tendo em vista a identificação de elementos como a sua exigência, estrutura e finalidade, entendemos que esta é utilizada como instrumento de apoio argumentativo, constituindo-se como um direito autônomo.

Destacamos, ainda a importância da prova no direito de propriedade industrial, destacadamente o que denominamos como técnicas de asseguarção de provas.

Examinamos como a produção antecipada de prova, a justificação e o arrolamento de bens para fins de documentação, constatando que esta são técnicas processuais em sede probatória que garantem o exercício do direito de ação/defesa, e assim a manifestação do princípio do contraditório, quando os direitos de propriedade industriais estão em juízo.

Portanto, os direitos de propriedade industrial detêm técnicas processuais diferenciadas, em âmbito probatório, garantindo a efetiva prestação jurisdicional e a proteção desses direitos fundamentais. Assim sendo, conclui-se que o processo se configura como instrumento dotado de técnicas idôneas a conferir-lhe proteção ao direito de ação/defesa assim como concretização a sua efetividade.



## REFERÊNCIAS

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. **A efetividade do processo de conhecimento.** *In* Revista de Processo. v. 74. São Paulo: Editora revista dos Tribunais, 1994.

BESSONE, Daniela. **Obtenção de provas em litígios de propriedade industrial.** *In* ROCHA, Fabiano de Bem. Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009.

MARINELLO, Luiz Ricardo. **Da produção antecipada de provas em matéria de patentes.** *In* ROCHA, Fabiano de Bem. Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009.

MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. **Prova.** São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.

NERY JUNIOR, Nelson. **Princípios do Processo na Constituição Federal: processo civil, pena e administrativo.** 9ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2009.

YARSHELL, Flávio Luiz. **Antecipação da prova sem requisito da urgência e direito autônomo à prova.** São Paulo: Editora Malheiros, 2009.