

PROTEÇÃO JURÍDICA DAS MARCAS DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E DO NOME COMERCIAL.

Alexandre da Cunha Lyrio

DAS TUTELAS PROCESSUAIS NO ÂMBITO MARCÁRIO.

O presente trabalho se presta a análise das tutelas comumentes utilizadas para a defesa dos interesses dos titulares de marcas, para a proibição do uso indevido por terceiros, bem como a postura adotada pelos Tribunais na interpretação dessas tutelas.

Sabe-se que para o grupo social não basta a mera delimitação do direito. Instrumentalizar o exercício desses direitos constitui tarefa inafastável do detentor da tutela jurisdicional. Assim, não basta dizer o direito, resta ao Estado a obrigatoriedade de garantir instrumentos eficazes à defesa desses interesses, sob pena de a sociedade, em reação à inércia do prestador da tutela, reagir. Essa reação normalmente não é una ou organizada mas sim difusa dentro das pequenas relações jurídicas mantidas entre os entes sociais. Desta forma, o que geralmente acontece é que os indivíduos passam a exercer isoladamente e individualmente a defesa de seus interesses.

Tal conduta, acarreta num retrocesso da evolução do processo social, pois encaminha para a justiça individual, onde o próprio cidadão cuida de delimitar o que entende por justo ou certo, sendo a consequência o aumento da instabilidade social, a formação de grupos déspotas que baseiam a sua influência social na força e na intimidação. Este quadro terrível aqui resumido, gera uma perspectiva muito próxima ao chamado Estado de Natureza, onde o homem torna-se o predador do próprio homem.

A finalidade da estruturação social com a divisão de poderes, competências e atribuições forma o Estado, que a rigor, é o representante de todos; o legitimado a estabelecer, segundo os anseios sociais, as regras disciplinadoras da convivência pacífica e da evolução conjunta. Nesta perspectiva, o homem deixa de ser o lobo do próprio homem, tornando-se o braço forte na conquista do bem comum.

Para tanto, mostrou-se necessário que o Estado ficasse incumbido de prestar a tutela jurisdicional em contrapartida à vedação da autotutela, pois presumiu-se que nenhum

particular seria capaz de estabelecer a justiça de forma imparcial. Ante a tal entendimento, a tutela de direitos corresponde à satisfação das pretensões postas a julgamento, na forma estabelecida em Lei, partindo-se sempre da premissa que todos estão submetidos à Lei, inclusive o próprio Estado. Criou-se portanto, a noção da submissão total à tradução da vontade geral, sem que isso correspondesse a qualquer forma anárquica, ao contrário o respeito à vontade coletiva é obrigação para a admissão ao convívio em sociedade.

ANDREA PROTO PISANI, sucessor da cátedra de Calamandrei na Universidade de Florença, ensina que o processo civil constitui uma contrapartida oferecida pelo Estado ante à vedação da autotutela, contrapartida esta que deve traduzir-se na predisposição de instrumentos efetivos para a prestação da tutela jurisdicional adequados às necessidades de tutela das particulares situações de direito substancial - *“I rapporti fra diritto sostanziale e processo”* (in *Appunti sulla giustizia civile*, Bari, Cacucci, 1982, p. 42)

Dentre As tutelas prestadas pelo Estado, ficou consignado na Constituição Federal o direito à proteção do uso de marcas e à exclusividade desse uso:

“Art. 5º, XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”

Vê-se assim, que a temporariedade da proteção conferida se presta a ser uma contrapartida do Estado ao particular que cria em favor da coletividade. A atividade de desenvolvimento tecnológico pelo particular deve conter algum estímulo para que seja viável sua exploração econômica. Por outro lado não podem as pessoas que se prestam a tal atividade ficarem cerceadas na percepção econômica de seu trabalho.

A temporariedade surge como diferencial na modalidade de propriedade em que estão conceituadas as marcas. Estas estão definidas como bens móveis, incorpóreos, segundo o escopo do artigo 5º da Lei 9.279/96. Bens móveis são postos, pelo Código Civil, como sujeitos de propriedade, ou seja, definidos como coisas amparadas pelas regras atinentes ao direito real.

Surge aí, a primeira controvérsia acerca das marcas. Ela surge dentro de um conflito de identidade marcada pela sua indefinição enquanto coisa ou direito. Diz-se isso, pois embora o Código Civil bem defina que bens móveis são coisas e por isso, sujeitas às regras de direitos reais, a sua incorporiedade acarreta problemas junto aos doutrinadores mais tradicionalistas como, por exemplo, Orlando Gomes, que assim afirma:

“O fenômeno da propriedade incorpórea explica-se como reflexo do valor psicológico da idéia de propriedade, mas embora esses direitos

novos tenham semelhança com o de propriedade, porque também são exclusivos e absolutos, com ela não se confundem. A assimilação é tecnicamente falsa. Poderiam enquadrar-se contudo, numa categoria à parte, que, alhures denominamos quase propriedade.” (Direitos Reais, 7ª edição, Ed. Forense, p. 94)

Segundo o brilhante doutrinador, não há de se confundir a definição de propriedade, pois a esta aplicam-se pressupostos específicos aos quais estranha-se a chamada propriedade industrial e intelectual.

DA DEFINIÇÃO DAS MARCAS ENQUANTO OBJETO DE PROPRIEDADE.

Conforme ensina o Autor supra citado a Propriedade pode ser conceituada por três critérios: sintético, analítico e descritivo. O primeiro define-se como a submissão de uma coisa, em suas relações à uma pessoa. Analiticamente, representa o direito de usar, fruir, dispor e reaver, de quem possua injustamente, determinado bem. Quanto ao aspecto descritivo explica-se como direito complexo, absoluto, perpétuo e exclusivo, onde a coisa fica submetida à vontade de uma pessoa, limitada pela Lei. A complexidade e o caráter absoluto explicam-se pela gama de faculdades intrínsecas à propriedade, como o de destinação à coisa e utilidade que dela se pretende.

Temos aí o segundo ponto de conflito da conceituação de marcas com a definição de propriedade; A complexidade quando atrelada ao caráter absoluto traduzem as faculdades de uso, gozo, disposição e reivindicação. Ora, a faculdade é antagônica à noção de obrigação, que, no âmbito de marcas é imprescindível para o exercício da propriedade. Em outras palavras, para que se detenha a propriedade de uma marca é necessário usá-la (art. 142, III e 143 da Lei 9.279/96). Orlando Gomes, novamente, ao descrever a perpetuidade afirma categoricamente este antagonismo:

“O direito de propriedade é perpétuo. Incluindo a perpetuidade entre seus caracteres, significa-se que tem duração ilimitada e não se extingue pelo não uso.” (Direitos Reais, 7ª edição, Ed. Forense, p. 93)

Muito embora, surja, num primeiro momento, a impressão de que há o conflito acima apontado, devemos examina-lo com cautela. O fenômeno da perda de propriedade pelo decurso do tempo não consiste em modalidade totalmente estranha ao direito real, afinal, basta que imaginemos o exemplo da propriedade resolúvel, que comporta exceção dentro do princípio da irrevogabilidade, permitindo que a propriedade seja resolvida pelo evento de determinada condição ou termo, acarretando a transmissão do bem no estado em que a coisa se encontrava ao ser recebida pelo proprietário temporário.

Outrossim, não se deve entender o fenômeno da caducidade ou a perda da propriedade patentária e autoral pelo decurso do tempo como modo extintivo da propriedade, pois em

verdade, a propriedade não termina, apenas transmite-se, deixando de pertencer à um único indivíduo e passando a pertencer à coletividade dado o interesse público contido dentro da atividade em análise.

Tal posicionamento foi defendido por Pontes de Miranda, que sempre se mostrou favorável à conceituação da propriedade intelectual como sendo elemento de direito real. A rigor Pontes de Miranda, em doutrina acompanhada por Carlos Henrique Froés, sempre defendeu a utilização de tutelas possessórias na defesa do bem jurídico de marcas, patentes e autoral.

Em sua concepção nada há de *sui generis* na conceituação desses institutos, visto tratar-se de propriedade perfeita.

A discussão acerca da corporiedade do patrimônio colocado sob tutela de direito real, embora encontre resistência de boa parte da doutrina, é amplamente defendido pelos Juristas acima citados, neste sentido Pontes de Miranda afirma e explica:

“O conceito de posse que se retira do art. 485, não contém qualquer referência à corporiedade da coisa. Possui-se o corpóreo como se possui o incorpóreo. Onde o sistema jurídico admitiu que haja proprietário de bens incorpóreos admitiu que haja possuidor de bens incorpóreos. (...)

A decisão da 5ª Câmara da Corte de Apelação do Distrito Federal, a 8 de agosto de 1934 (A.J., 33, 200), que se referiu, erradamente, a coisas corpóreas, como se todo direito de coisas incorpóreas fosse pessoal, não merece, sequer, crítica: ao direito de propriedade autoral e ao direito que tem por objeto energia elétrica corresponde posse, poder fático; há direitos reais a que não corresponde posse (e.g. hipoteca) e direitos pessoais a que pode corresponder posse (locação e comodato).” (Tratado de Direito Privado, Tomo X, 4ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 292/293)

“Através de quase dois milênios procurou-se dar à teoria da posse base sólida até que se chegou a mostrar a impertinência das alusões ao animus e ao corpus como elementos para a construção científica. No sistema jurídico brasileiro, tanto se pode possuir o bem corpóreo (por exemplo, o prédio, a energia elétrica), como o bem incorpóreo, desde que o bem incorpóreo não seja crédito, isto é, desde que o bem incorpóreo seja suscetível de ser objeto de direito de propriedade.

Sempre que o bem é suscetível de ser objeto de direito de propriedade, não há afastar-se a possibilidade de ser possuído e, pois, de ser protegido o poder fático sobre ele. O que é preciso é que haja esse poder fático, como é o poder do autor do livro, ou do

escrito, antes mesmo de qualquer formalidade de registro, ou o do artista, que pintou o quadro ou que compôs a música, ou o do inventor, antes mesmo de patenteação.” (CF. Tratado de Direito Privado, Tomos X, par. 1112; XVI, pars. 1857 e 1886)

Vê-se assim, a defesa da utilização dos institutos possessórios para a garantia de bens incorpóreos como marcas e patentes. Segundo esses juristas uma vez que há propriedade haverá posse, sendo portanto evidente a aplicação dos institutos atinentes. A posse exerce-se mediante o poder fático sobre a coisa, ou seja aquele que detém a marca em suas mãos, desde que a posse em questão seja justa, terá direito de ação contra aquele que dela se estiver locupletando.

Diante dos Tribunais a questão é controvertida e complexa já tendo havido decisões em ambos os sentidos. Trata-se em verdade de uma questão mal resolvida pela doutrina, vez que parte dela se atrela com argumentos derivados da concepção realista, onde o direito real configura-se no poder do imediato da pessoa sobre a coisa, exercendo-a *erga omnes*.

A discussão se torna ainda mais complexa, quando se mistura à ela a concepção personalista, segundo o qual direitos reais também são relações jurídicas entre pessoas, como os direitos pessoais. Com tal tese, Doutrinadores como o próprio Ruy Barbosa, amparado na concepção de Ihering, chegaram a conceber a proteção possessória de direitos pessoais. Por evidente contrasenso, tal tese não logrou êxito entre os julgadores nacionais.

A problemática suscitada reflete diretamente na instrumentalização para o exercício dos direitos de propriedade, ou seja, na parte processual. Não são raros os casos de indeferimentos de plano de iniciais que adotam teorias pouco afeitas aos tradicionais Tribunais nacionais.

A admissão de Institutos possessórios são defendidos por Pontes de Miranda, desde que composto o suporte fático, sendo cabíveis as ações específicas e/ou as tutelas mais efetivas. Observa-se, novamente, que o que rege tal dissenso é a questão da efetividade contraposta ao entendimento literal da Lei. Não se sabe porque, insistem alguns em questionar se é possível ou não haver o chamado poder fático, sobre aquilo que é incorpóreo. Para o autor desse trabalho, parece a melhor interpretação aquela que não se concentra em imaginar a tangibilidade de uma marca, mas sim a efetividade de sua proteção, vez que trata-se de direito substancial conferido constitucionalmente.

Não coaduna com a melhor exegese, interpretar-se a natureza destes bens como incorpóreos e, portanto não afeitos a serem direitos reais. Como bem explicou Carlos Henrique Fróes

*“A doutrina confirma o acerto da tese. podem impugná-la, unicamente, os que mantêm o velho conceito de posse originário do direito romano. Isto é, **possideri autem possunt quae sunt corporalia,***

segundo o fragmento de PAULO. Só eram, então, suscetíveis de posse as coisas materiais ou corpóreas.

A posse, a propriedade e o domínio são institutos que não estão presos pelos laços da lógica à corporiedade, até porque, há muito, compreendeu o Legislador que o que é incorpóreo, também pode ser considerado coisa, tanto assim, que pode ser objeto de penhora, venda, transferência, como se coisa fosse. É claro que em se tratando de direitos autorais, há de se fazer uma ressalva, visto existirem os direitos morais que não são passíveis de comércio dado seu caráter pessoal. A questão não se concentra em afastar-se a incidência daquilo que é objeto, frente àquilo que é direito, até porque tais conceitos são distintos. Aqui neste trabalho já restaram reproduzidas as palavras de Pontes de Miranda explicando que *“há direitos reais a que não corresponde posse (e.g. hipoteca) e direitos pessoais a que pode corresponder posse (locação e comodato)”*

O que realmente é importante é a ciência de que as marcas integram o patrimônio de uma pessoa, têm valor econômico, tendo um campo de colidência apenas teórico, na conceituação enquanto propriedade.

O problema é que, a partir desta discussão, cria-se outra; a do campo processual e a da melhor tutela a ser adotada, para garantir a efetividade da proteção marcária. Com efeito, a admissibilidade do uso de tutelas possessórias na proteção de bens relativos à propriedade industrial encontra-se inclusive consagrada no próprio Superior Tribunal de Justiça, porém sob a justificativa de que adotava-se esse instrumento face a sua maior efetividade na cessação da violação.

“I – A doutrina e a jurisprudência assentaram entendimento segundo o qual a proteção do direito de propriedade, decorrente de patente industrial, portanto bem imaterial, no nosso direito pode ser exercida através das ações possessórias. II – O prejudicado, em casos tais, dispõe de outras ações para coibir e ressarcir-se dos prejuízos resultantes de contrafação de patente de invenção. Mas tendo o interdito proibitório índole eminentemente preventiva, inequivocamente é ele o meio processual mais eficaz para fazer cessar, de pronto, a violação daquele direito.” (STJ, 3ª T., Resp 7.196-RJ, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 10/06/1991)

A necessidade de um provimento urgente e eficaz deriva da própria natureza do direito em questão. No âmbito de marcas, por exemplo, tão importante ou mais do que a reparação pecuniária pela violação sofrida, encontra-se a necessidade de instrumentos processuais que façam cessar o uso indevido de pronto, face ao risco de tornar a marca em questão desacreditada perante o público, ou como se diz comumente, enfraquecê-la.

O Professor Luiz Guilherme Marinoni, crítico da utilização de tutelas possessórias para a proteção de bens imateriais, atribui a interpretação do STJ acima apontada, à deficiência de nosso sistema jurídico no oferecimento de instrumentos efetivos de tutelas preventivas. De fato, assiste razão ao processualista, principalmente se estudarmos um pouco mais a fundo a questão da cognição atinente aos instrumentos processuais de cunho preventivo vigentes em nosso País.

“A admissão do interdito proibitório pelos tribunais certamente decorre da necessidade de se dar tutela preventiva a esses direitos, até mesmo porque é altamente discutível a tese da posse de bens incorpóreos, valendo a pena lembrar - ainda que apenas para demonstrar a polêmica existente em sede doutrinária acerca da viabilidade da tutela possessória dos bens imateriais – que boa parte da doutrina não admite que um bem incorpóreo possa ser objeto de posse. O uso do interdito proibitório para a tutela dos direitos de marca, de invento etc. deixava visível a inexistência de tutela adequada aos direitos da personalidade, ou ainda fazia ver que o Código de Processo Civil somente podia responder em parte ao direito à tutela preventiva, o que apenas reafirmava a tendência nitidamente patrimonialista do sistema de tutela dos direitos e, mais do que isso, a própria ideologia que o inspirava. (Luiz Guilherme Marinoni, Tutela Inibitória, cit., p. 222)

Já nos concentrando na questão das tutelas oferecidas pelo direito para o exercício do direito constitucional da tutela do direito de marcas, temos as seguintes medidas, como as mais utilizadas: (i) Ação Cominatória; (ii) Ação Cautelar e (iii) Interdito Proibitório (ações possessórias).

Quanto à ação cominatória, trata-se de tutela definida no artigo 287 do CPC. Em verdade, o aludido artigo prevê a possibilidade de cominação de multa cominatória, por descumprimento da sentença, quando se requerer a abstenção de prática de determinado ato.

No campo das marcas é comum o requerimento de abstenção de uso, portanto a aplicação do artigo 287, traduz-se em pedido que acompanha uma determinada ação ordinária. Essa ação funda-se na aplicação do artigo 209 da Lei 9.279/96, que prevê a possibilidade de formulação de pedido de perdas e danos pelo uso indevido e aplicação, pelo Magistrado, de tutela liminar para a abstenção de uso indevido.

Conclui-se assim, tratar-se de ação ordinária de perdas e danos, com previsão de concessão liminar prévia de abstenção de uso sob pena de incidência de multa cominatória. A princípio, parece-nos estar prontamente satisfeito o requisito da efetividade, pois estaríamos diante de uma tutela que coíbe, de pronto, o uso indevido, aplicando sanções efetivas como a multa por descumprimento.

No entanto, num olhar um pouco mais atento observaremos que essa efetividade é relativa, vez que o escopo do artigo 287 é a incidência de multa por descumprimento da sentença. Ora, aquele que sofre com a violação da sua marca, pode até vir a ter a tutela prévia de abstenção de incidência do dano, porém, tal pode não ser suficiente, pois se prestada for, será como medida preventiva, que pelo escopo da técnica processual civil, traduzirá em medida cuja cognição será sumária, sendo portanto, passível de sofrer modificação ou revogação a qualquer tempo (o grau de cognição será sumário tanto nas cautelares como nas medidas antecipatórias de tutela).

O resultado prático disso é que pela necessidade da exaustão do rito de conhecimento, adiar-se-á o exercício de um direito que é certo e constitucional. Em outras palavras, exaurir-se-á a cognição daquilo que, de plano, já se exauriu, tornando assim não efetiva a tutela prestada.

A rigor, nem sempre o titular de uma marca violada precisa de uma reparação de danos, pois além de esbarrar na configuração dos pressupostos do dever de indenizar, na maioria das vezes ficará diante de um ressarcimento que não coaduna com seu prejuízo. Em verdade, o maior prejuízo daquele que sofre uma violação de marca não está na perda patrimonial em seus negócios decorrentes do ilícito, por efeito direto e imediato da conduta do agente violador (arts. 1059/1060 do CC), mas sim, no fato de que a violação à exclusividade põe em descrédito a marca, enfraquecendo sua percepção e credibilidade social.

Devemos entender a marca não como o efeito do negócio desenvolvido por alguém, mas como a causa de ser (i) do investimento; (ii) da criação; (iii) da melhoria de qualidade de material e pessoal, que alguém se propõe a desenvolver, tendo em vista a premissa principal para o sucesso do negócio, qual seja, a difusão da marca como sinônimo do objeto de desejo do consumidor.

A tutela necessária para se garantir o acima exposto não se encontra nem na tutela liminar concedida via cautelar, nem na antecipatória, pois ambas fundam-se na cognição sumária. A fim de que não parem dúvidas sobre a questão da cognição, sejamos mais didáticos.

No exemplo nacional, consagram-se algumas formas diferenciadas de tutela hábil a garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Dentre elas, algumas se destinam a, anteriormente ao exaurimento da cognição, garantir tutela suficiente, ou prevenir a efetividade do processo (cautelar), ou antecipar o mérito (tutela antecipada).

Para que se entendam os diferentes institutos é necessário que se compreenda a extensão e amplitude da cognição que se terá em cada caso, a fim de se garantir a adequação e a efetividade do procedimento à pretensão de direito material.

No que concerne à cognição, esta deve ser compreendida no plano vertical (que se refere à profundidade do conhecimento a ser visto pelo magistrado em relação à afirmação dos fatos) e horizontal (que diz respeito a amplitude do conhecimento do Juiz).

No âmbito horizontal, a cognição vincula-se ao conflito de interesses, podendo, portanto, ser parcial ou plena. No plano vertical, a cognição refere-se à intensidade da relação entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível, ou seja, ao grau de cognição do objeto, podendo então ser: exauriente, sumária e superficial.

Tanto em relação às medidas cautelares como às antecipatórias tem-se a cognição sumária, ou seja, uma cognição menos aprofundada em sentido vertical, que constitui a cognição própria dos Juízos de probabilidade. Embora seja a mesma modalidade de cognição, a aplicabilidade numa e noutra será diversa, visto que as finalidades (instrumentalidade) destas são distintas.

Sabendo-se, portanto, que, para a tutela antecipada tem-se uma cognição sumária fundada em probabilidades, resta analisar a incidência desta cognição, sendo certo que: **A COGNIÇÃO JAMAIS RECAI SOBRE O FATO, MAS SOBRE A AFIRMAÇÃO DO FATO, conforme ensina o MESTRE LUIZ GUILHERME MARINONI:**

“É de se ressaltar que a cognição jamais recai sobre o fato, porém sobre a afirmação do fato. Na liminar cautelar ou antecipatória a cognição incide sobre a afirmação do fato mas prescinde dos meios de prova destinados a demonstrá-lo. O que ocorre é a valoração da verossimilhança de que o fato afirmado possa vir a ser demonstrado através das provas permitidas pela instrução sumária. Outra coisa bem diversa acontece no momento em que o Juiz profere a sentença no processo sumário ou cautelar. Aí a valoração situa-se sobre as provas produzidas pelas partes, mas não suficientes para a cognição exauriente do fato afirmado. Podemos concluir, então, que o Juízo de verossimilhança precede o procedimento probatório, atendo-se tão somente à afirmação do fato, enquanto que o Juízo de probabilidade se dá em confronto com as provas compatíveis com uma dada situação.” (Tutela Cautelar e Tutela Antecipatória – Ed. Revista dos Tribunais, p.25)

Como se vê, a diferença entre a tutela antecipatória e cautelar está na instrumentalidade de uma e de outra. A satisfatividade é elemento estranho à tutela cautelar, muito embora admita-se a existência de cautelares satisfativas, deve-se ressaltar que tais só existem enquanto anomalia da interpretação do instituto, para suprir-se a efetividade em determinadas situações. A princípio a tutela cautelar se presta a garantir a eficácia do provimento final, impedindo que a coisa se perca ou danifique pelo decurso do tempo de

cognição da pretensão principal. Daí seu caráter acessório, e daí compreende-se o porque de ela poder ser revogada ou modificada a qualquer tempo.

Porém, como já dito, o maior dano que sofre aquele que tem sua marca violada não está na perda patrimonial sofrida por efeito direto e imediato da conduta do agente que lesa, mas sim, no esvaziamento da marca; no seu descrédito perante o público e no se enfraquecimento social.

Tal prejuízo, para que fosse satisfeito teria que, obrigatoriamente, estar amparado por uma modalidade de tutela que garantisse de pronto a abstenção da prática, da repetição e da continuação do ilícito, sem que houvesse a obrigatoriedade de proposição de ação principal. Entende-se aí, a não eficácia plena das cautelares, para a abstenção do uso indevido.

Em verdade, o titular de uma marca que postula pela abstenção de uso, deseja uma medida constritiva que lhe outorgue, de plano, a cessação do uso desautorizado. Isto porque tem ele a consciência de que não há o que se exaurir na cognição da medida postulada, sendo o seu direito líquido e certo.

Só veremos a pertinência do uso do instrumento legal fundado em cognição exauriente, quando falarmos em ação anulatória de registro, pois nesse caso caberá o uso do remédio do Mandado de Segurança contra o ato de registro praticado pelo INPI. Tal fato ocorrerá tão somente porque o INPI é parte obrigatória neste processo, deslocando pois a competência da ação para a Justiça Federal. E mais, tal remédio processual só poderá ser usado porque o que se impugna é o ato de registro praticado por ente da Administração Pública.

Não se quer aqui desviar-se a natureza do Mandado de Segurança aplicando-o entre particulares. No entanto, é certo fazer falta o remédio processual pertinente para a satisfação de violações a direitos líquidos e certos cometidos por particulares. Neste sentido, sepulta qualquer argumento em contrário a lição do **MESTRE JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA**

*“Cabe lamentar que o vigente Código, em vez de reagir contra a deturpação, restaurando em sua dignidade a ação cominatória, se haja dobrado a essa funesta orientação, tornando certo, no art. 287, que ‘a pena pecuniária’ só será devida no caso de ‘descumprimento da sentença’. A partir dessa constatação melancólica, abre-se campo a uma imprescindível reflexão **de lege ferenda**, para a qual é oportuno convocar os estudiosos. A propósito de outro assunto, disse alguém certa vez: ‘Torniamo all’antico, sarà un progresso’. Fomos capazes de inventar o mandado de segurança preventivo contra atos de autoridade. Precisamos de um remédio equivalente contra atos ou omissões de particulares”* (Tutela Sancionatória e Tutela Preventiva

– Temas de Direito Processual, 2ª série. São Paulo, Saraiva, 1980, p. 29).

Para **LUIZ GUILHERME MARINONI**, o ideal seria a tutela inibitória, cuja sentença teria cunho mandamental acrescida de imposição de pena pecuniária, no caso de descumprimento. Tal procedimento poderia ou não ser cumulado com o pedido de cunho ressarcitório e serviria para o impedimento do uso desautorizado.

Sua fundamentação baseia-se, além da aqui já exposta, no fato de que a doutrina brasileira ainda muito se confunde quando trata de ato ilícito e responsabilização por danos de ordem patrimonial. De fato, nem sempre um ato ilícito irá gerar danos patrimoniais, neste sentido ensina **ORLANDO GOMES**:

*“Não interessa ao Direito Civil a atividade ilícita de que não resulte prejuízo. Por isso, o dano integra-se na própria estrutura do ilícito civil. Não é da boa lógica, seguramente, introduzir a função no conceito. Talvez fosse preferível dizer que a produção do dano é, antes, um requisito da responsabilidade do que do ato ilícito. Seria este simplesmente a conduta **contra jus**, numa palavra, a injúria, fosse qual fosse a consequência. Mas, em verdade, o Direito perderia seu sentido prático se tivesse de ater-se a conceitos puros. O ilícito civil só adquire substantividade se é fato danoso”* (Obrigações – Rio de Janeiro, Forense, 1992, p. 313/314)

De fato, a delimitação puramente objetiva na conceituação de dano, ao fundir-se com a configuração de ato ilícito gera a ausência de contrapartida do Estado na tutela de direitos, pois, provado está, que nas relações jurídicas interpessoais, por diversas vezes, teremos a ocorrência de atos ilícitos que não resultam em danos patrimoniais ou morais. No entanto, isso não quer dizer que inexistam o prejuízo, pois não só se forma o ente social de moral e patrimônio, mas também de direitos. A assimilação da tutela preventiva no direito brasileiro denota o quão sintomática é a necessidade de se tutelar o direito aviltado, independentemente do reflexo patrimonial. Entende-se cada vez mais que a sociedade clama do Estado a tutela efetiva do direito seja ele patrimonial ou pessoal, tenha ou não conteúdo econômico, pois não só de moral e pecúnia se forma o direito. Tanto assim o é que o artigo 461 do CPC demonstra a extensão que o Legislador pretendeu dar à defesa efetiva de direitos.

No âmbito de marcas, deve-se sempre buscar a efetividade da proteção, não se privilegiando a mensuração econômica do ilícito pelo prejuízo simples, direto e imediato, mas sim, deve o direito garantir a instrumentalização do exercício do direito conferido pela Constituição, entendendo-se o prejuízo não quanto ao **corpus**, matéria – mas frente ao que a marca representa dentro do negócio de seu titular, ou seja, a própria causa.

