

Revista de Direito Mercantil Industrial Econômico Financeiro

Nova Série Ano XXIV
N. 58 Abril-Junho/1985



REVISTA DE DIREITO MERCANTIL INDUSTRIAL, ECONÔMICO E FINANCEIRO

Fundador:

WALDEMAR FERREIRA

Diretor:

PHILOMENO J. DA COSTA

Diretor Executivo:

FÁBIO KONDER COMPARATO

Coordenador:

WALDÍRIO BULGARELLI

Redatores:

ANTONIO MARTIN, CARLOS ALBERTO SENATORE, HAROLDO M. VERÇOSA, JOSÉ ALEXANDRE TAVARES GUERREIRO, MAURO DELPHIN DE MORAES, MAURO RODRIGUES PENTEADO, NEWTON DE LUCCA, NEWTON SILVEIRA, PAULO SALVADOR FRONTINI, RACHEL SZTAJN, VERA HELENA DE MELLO FRANCO.

Registrada no Departamento de Polícia Federal sob n. 257.P.209/73.

Edição e distribuição da

EDITORA 
REVISTA DOS TRIBUNAIS

Rua Conde do Pinhal, 78 — Tel. (011) 37-2433
01501 - São Paulo, SP.

SUMARIO

DOCTRINA

— Prospectives en Droit Français contemporain des sociétés civiles et commerciales — Jean Guyenot	5
— Considerações a respeito da aplicação da multa prevista no art. 23, § 2.º da Lei 4.131 — Arnoldo Wald	21
— Programa de computador e Direito Autoral — José de Oliveira Ascensão	27
— Correção monetária e equivalência patrimonial na Sociedade Anônima — Ricco Harbich	55
— A caducidade do privilégio de invenção na Lei brasileira e na Convenção de Paris — Astyr Gonzales Junior	61
— O papel do Governo na proteção dos Investidores — Louis Loss	71
— Publicidade enganosa — Aspectos da regulamentação legal — Waldírio Bulgarelli	89

JURISPRUDÊNCIA

— Indenização — Desapropriação — Fundo de Comércio — Estabelecimento civil de prestação de serviço — Verba devida, tão-somente, pelo estabelecimento, no qual estão compreendidos os elementos imateriais, como o fundo, o local, a clientela, etc. — Recurso parcialmente provido — Comentário de Waldírio Bulgarelli	97
— Cartão de crédito — Extravio — Comunicação à companhia emissora — Uso por terceiro — Exclusão da responsabilidade do usuário — Embargos recebidos — Comentário de Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa	101
— Mandado de segurança — Ato judicial — Impetração por terceiro atingido pelo ato atacado — Propriedade industrial — Medida cautelar concedida em ação anulatória de patente — Descabimento, no caso — Comentário de Newton Silveira	103

ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO	111
--	-----

"CURRICULUM" DOS COLABORADORES DESTE NÚMERO:

ARNOLDO WALD

Catedrático de Direito das Faculdades de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, Universidade do Estado da Guanabara, Universidade Federal Fluminense e da Faculdade de Ciências Jurídicas do Rio de Janeiro.

ASTYR GONZALES JUNIOR

Advogado no Rio de Janeiro.

HAROLDO MALHEIROS DUCLERC VERÇOSA

Mestre em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da USP — Professor Assistente de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP — Professor de Direito Comercial dos cursos de graduação e especialização das Faculdades Metropolitanas Unidas — Membro do Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e Biblioteca Tullio Ascarelli — Coordenador da Divisão Regional de Fiscalização do Mercado de Capitais do Banco Central do Brasil, em São Paulo.

JEAN GUYENOT

Professor Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Paris.

JOSÉ OLIVEIRA ASCENSÃO

Professor da Faculdade de Direito de Recife.

LOUIS LOSS

Professor da Harvard Law School.

NEWTON SILVEIRA

Doutor em Direito Comercial e Mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo — Diretor da "Cruzeiro do Sul/Newmarc", Patentes e Marcas Ltda. — Secretário Geral Adjunto do IIDA — Instituto Interamericano de Direito de Autor — Advogado e Procurador junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

RICCO HARBICH

Professor e Advogado em Porto Alegre-RS.

WALDIRIO BULGARELLI

Bacharel, Doutor, Professor Livre-Docente e Adjunto em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo — Professor dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da USP — Professor Titular de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie — Membro dos Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e Biblioteca Tullio Ascarelli; Instituto Paulista de Direito Agrário; do Instituto dos Advogados de São Paulo e Instituto dos Advogados Brasileiros.

A Corte, numa decisão merecedora de elogios, fulminou de nulidade as cláusulas pelas quais o portador do cartão remanesce responsável pela aplicação das regras contratuais acima referidas. Os fundamentos da decisão do Tribunal são, basicamente, de duas ordens: a) as características do moderno sistema comercial, e b) a necessidade de uma justa divisão de riscos.

Quanto ao primeiro fundamento, os julgadores mencionaram estar o comércio vivendo na *era da comunicação eletrônica*, na qual a atualização de informações adquire caráter de quase instantaneidade. De outra parte, as operações mercantis transcorrem dentro de um *clima de grande insegurança*, haja vista o elevado índice de assaltos, nos quais o ladrão dá grande preferência a talões de cheques e cartões de crédito.

Tendo em vista tais elementos fáticos, a Corte entendeu não ser justo para o titular de um cartão de crédito continue ele responsável pelo seu uso por quem não seja o legítimo favorecido, mesmo depois de ter feito pronta comunicação à sociedade emissora, pelo tempo e nas condições por esta estipulados. O risco é inerente ao negócio e deve ser suportado pelos que estão no mercado: *companhia emissora*, que pode obviá-lo por meio de seguro e da adoção de prontas medidas de comunicação aos participantes do sistema; *comerciantes*, que não têm o devido cuidado na legitimação de quem se apresenta para fazer uma compra com cartão de crédito; e *titular*, se não tomar as providências necessárias à boa guarda e rápida comunicação de seu desapossamento à companhia emissora.

Aplicando tais fundamentos e tendo em vista não terem sido tomadas pela emissora do cartão e pelos comerciantes envolvidos as providências que lhes cabiam dentro de um mercado de alta insegurança exercido na era da comunicação eletrônica, o Tribunal atribuiu ao usuário do cartão a não responsabilidade pelo pagamento de compras que não fez, a partir do momento em que comunicou de sua perda à companhia emissora.

Essa sentença deve ser festejada por sua oportunidade e pela clareza e valor de seus fundamentos.

Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa

MANDADO DE SEGURANÇA — Ato judicial — Impetração por terceiro atingido pelo ato atacado.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL — Medida cautelar concedida em ação anulatória de patente — Descabimento, no caso.

I — O terceiro atingido por ato judicial não precisa dele recorrer para fins de atacá-lo, através de mandado de segurança, segundo a jurisprudência desta Corte e do Excelso Pretório.

II — A concessão liminar de cautelar em ação anulatória de patente, consistente em sustar os efeitos desta, implicou, no caso, em ofensa a direito subjetivo de terceiro, titular do direito de explorar a patente. Com efeito, o requisito aparência do bom direito (fumus boni juris), em tal hipótese, exsurge em favor daquele que tem o registro da marca e não, como afirmado no ato atacado, em prol do autor da ação anulatória.

III — Mandado de segurança conhecido e concedido.

I

TFR — AI 44.700-SP (5261163) — 4.ª T. — Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro — j. 8.8.84 — v. u.

ACÓRDÃO — Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas: Decide a 4.ª Turma do Tribunal Federal de Recursos, por unanimidade, julgar o recurso prejudicado, na forma do relatório e notas taquigráficas anexas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Custas, como de lei.

Brasília, 8 de agosto de 1984 (data de julgamento) — *Armando Rolemberg*, pres. — *Antônio de Pádua Ribeiro*, relator.

RELATÓRIO — *O Min. Antônio de Pádua Ribeiro*: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carter do Brasil Indústria e Comércio Ltda. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 6.ª Vara da Justiça Federal em São Paulo, que, nos autos da ação ordinária de nulidade de patente proposta por Indústria e Comércio Brosol Ltda. contra ACF-Industries, Incorporated, ao despachar a petição inicial, concedeu liminar em favor da autora para sustar os efeitos da patente anulanda.

A questão suscitada é a mesma que foi decidida pela Eg. 2.ª Seção, ao julgar em 24.4.84, o MS 100.965-SP.

É o relatório.

VOTO — *O Min. Antônio de Pádua Ribeiro* (relator): Conforme salientado no relatório, a questão suscitada neste Agravo é a mesma que foi objeto do MS 100.965-SP, julgada pela Eg. 2.ª Seção em 24.4.84, através de Acórdão assim ementado:

"Mandado de segurança — Ato judicial — Impetração por terceiro atingido pelo ato atacado.

"Propriedade industrial — Medida cautelar concedida em ação anulatória de patente — Descabimento, no caso.

"I — O terceiro atingido por ato judicial não precisa dele recorrer para fins de atacá-lo, através de mandado de segurança, segundo a jurisprudência desta Corte e do Excelso Pretório.

"II — A concessão liminar de cautelar em ação anulatória de patente, consistente em sustar os efeitos desta, implicou, no caso, em ofensa a direito subjetivo de terceiro, titular do direito de explorar a patente. Com efeito, o requisito aparência do bom direito (*fumus boni juris*), em tal hipótese, exsurge em favor daquele que tem o registro da marca e não, como afirmado no ato atacado, em prol do autor da ação anulatória.

"III — Mandado de segurança conhecido e concedido".

Conforme se depreende da íntegra das notas taquigráficas referentes ao citado julgado, em anexo, o presente recurso está prejudicado.

II

TFR — MS 100.965-SP (3474232) — 2.ª Seç. — Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro — j. 24.4.84 — v. u.

ACÓRDÃO — Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas: Decide a 2.ª Seção do Tribunal Federal de Recursos, por unanimidade, conhecer preliminarmente da impetração; e no mérito, também por unanimidade, conceder a segurança, na forma do relatório e notas taquigráficas anexas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Custas, como de lei.

Brasília, 24 de abril de 1984 (data de julgamento) — *Otto Rocha*, pres. — *Antônio de Pádua Ribeiro*, relator.

RELATÓRIO — *O Min. Antônio de Pádua Ribeiro*: Carter do Brasil Indústria e Comércio Ltda. impetra mandado de segurança contra ato do MM. Juiz da 6.ª Vara da Justiça Federal em São Paulo, que, nos autos da ação ordinária de nulidade de patente, proposta por Indústria e Comércio Brosol Ltda. contra ACF-Industries, Incorporated, ao despachar a petição inicial, concedeu liminar em favor da autora para sustar efeitos da patente anulanda.

A impetrante, assim relata os fatos (fls.):

"1. A requerente é uma empresa brasileira que mantém com a empresa americana, ACF-Industries, Incorporated, um contrato de licença para a exploração de uma patente, referente a um Processo para a fixação de um Pino Pivô em um corpo de bomba e bomba de diafragma, registrada sob o n. 6802022, regularmente concedida pelo INPI, contrato esse devidamente averbado no referido órgão concedente (doc. 2).

"2. Ocorre que, Indústria e Comércio Brosol Ltda. ajuizou contra a citada ACF-Industries, Incorporated, uma ação ordinária de nulidade de patente, com fundamento como alega na inicial respectiva — nos arts. 55, "a", "b" e "c", 56 e 57 da Lei 5.772, de 21.12.71, mais precisamente com base na alegação de que, dois anos antes do depósito do privilégio da citada ACF, havia sido requerida (*sic*), em 30.3.65, uma patente alemã, que veio afinal a ser concedida a Robert Bosch GmbH (doc. 3).

"3. Em 27.1.83 o MM. Juiz, após determinar a citação da empresa-ré e do INPI, como litisconsorte passivo necessário, concedeu a medida liminar requerida pela autora da ação, no sentido de suspensão dos efeitos do privilégio até a decisão final da ação (cit. doc. 3).

"4. Em 7.2.83 o Oficial de Justiça tentou a citação da ré, na pessoa dos representantes legais da requerente Carter do Brasil, que declararam, no ato da citação, não terem poderes para recebê-la em nome da ACF-Industries, Incorporated, tendo o mandado respectivo sido juntado em 9.2.83 aos autos (cit. doc. 3).

"5. Em 22.2.83 a requerente ajuizou perante o MM. Juiz da 6.ª Vara da Justiça Federal um pedido de reconsideração do r. despacho, na qualidade de terceira prejudicada, requerendo, expressamente, fosse admitido como agravo de instrumento, nos termos do art. 499 e § 1.º do CPC, que atribui recurso ao terceiro prejudicado, do ato lesivo do seu direito (citado doc. 2).

"6. Escudado no parecer do Dr. Procurador da República, o MM. Juiz determinou o desentranhamento da petição e seu processamento como agravo de instrumento, provavelmente (já que o r. despacho não tem qualquer fundamentação), por entender, com o Dr. Procurador da República, que o pedido da requerente, que não é parte nos autos, não tendo, conseqüentemente, sido citada para os termos da ação, nem intimada do despacho questionado, estava "fora do prazo" (citado doc. 2).

"7. O não conhecimento do pedido de reconsideração para lhe ser apreciado o mérito com a determinação direta do processamento da petição como agravo de instrumento, que não tem efeito suspensivo, agrava sobremaneira a situação da impetrante, ensejando a impetração do presente *writ* para a revogação do ato impugnado, como lesivo dos seus direitos e carecedor de fundamentos legais, sendo certo que a interposição do agravo, além da natural demora no seu julgamento, não constitui um ônus da impetrante, como ocorreria se fosse parte na ação, mas mera faculdade, pelo que só através da concessão da segurança e, antes disso, da medida liminar, poderá ser adequadamente enfrentada a manifesta ilegalidade do ato impugnado.

"8. Na qualidade de licenciada, com um contrato vigorando por tempo indeterminado, mais precisamente até o término da vigência da patente (cláusula 7.ª do contrato — v. cit. doc. 2), é evidente o interesse da requerente na vigência da mesma, uma vez que contratou no pressuposto da sua exploração exclusiva (ressalvado, é claro, o direito da Licenciadora de conceder outras licenças, sem prejuízo dos direitos e interesses da requerente), isto é, sem concorrência de terceiros, como a autora.

"9. Como a suspensão dos efeitos da patente da sua Licenciadora, em decorrência da liminar concedida, afeta diretamente os legítimos direitos e interesses da requerente, legitimando-a a intervir, nos termos do art. 499 e § 1.º do CPC, como terceiro prejudicado, uma vez que não é parte no processo, ajuizou o pedido de reconsideração do r. despacho concessivo da liminar, que teve o desfecho referido no item 5 supra".

A seguir, ao sustentar a ilegalidade do ato impugnado, diz, em resumo, que, embora não mencione os dispositivos em que se embasa, tudo indica que se funda no art. 798 do CPC; ocorre que a autora da anulatória não alega sequer qualquer direito seu que estivesse ameaçado, pelo simples fato da vigência da patente da ré, de lesão grave ou de difícil reparação; acresce, ainda, que se a autora tivesse tal direito, a medida provisória jamais poderia consistir numa antecipação da sentença final; assinala que o vigente Código de Processo Civil não reproduziu o art. 333 da Lei Adjetiva anterior que permitia ao Juiz, motivando o seu ato, suspender, até decisão final os efeitos da concessão do privilégio e o uso de invenção, quando contrário à lei, à moral, à saúde e à segurança

pública, sendo, por isso, vedado ao Magistrado fazê-lo sob pena de violação do art. 153, § 2.º, da Constituição; cita Pontes de Miranda e precedente jurisprudencial no sentido de que o art. 333 do velho Código, ao aludir efeitos da concessão do privilégio e uso de invenção contrário à Lei, cumpria entender que se referia a lei outra que não aquela disciplinadora da outorga do privilégio; aduz que, recorrendo-se ao elemento histórico de interpretação, não cabe ao Juiz, à vista do art. 798 do CPC, suspender os efeitos da concessão do privilégio até decisão final, conclusão a que se chega, também, através da interpretação sistemática; invocando o art. 56 da Lei 5.572, de 21.12.71, diz que, ressalvado o disposto no seu art. 58, “a arguição da nulidade só será apreciada judicialmente, podendo a competente ação ser proposta em qualquer tempo de vigência do privilégio”; transcreve, a seguir, ensinamentos de Pontes de Miranda no sentido do caráter constitutivo da ação de nulidade, sendo de eficácia *ex tunc* a sentença nela proferida; desenvolve, em seguida, amplos argumentos para demonstrar a inoccorrência dos requisitos *fumus boni juris* e *periculum in mora* para a concessão da cautelar, acrescentando que esta foi concedida em despacho sem fundamentação, concedido *inaudita altera pars* e sem exigir a prestação de caução; menciona estranheza quanto ao despacho da autoridade impetrada determinando o desentranhamento, por intempestivo, do pedido de reconsideração, com conversão em agravo no caso de indeferimento, interposto contra a decisão impugnada, pois, sendo terceira e não parte a demanda anulatória, não fora intimada daquela decisão.

Conclui por pedir a segurança para o efeito de (fls.): “a) ser revogado o ato impugnado pelo qual foi liminarmente suspensa a patente da empresa ACF — Industries, Incorporated para cuja exploração a impetrante firmou um contrato de licença, regularmente averbado no INPI; b) a não se entender assim, isto é, de que o ato deva ser revogado de plano, para o efeito de suspender a eficácia do ato impugnado até o julgamento do agravo de instrumento, interposto pela impetrante, como terceiro prejudicado”.

Pediu, ainda, a concessão de liminar, argumentando que (fls.) “com a edição do ato impugnado, poderão, não só a autora da ação, como também quaisquer terceiros, explorar livremente o privilégio, ora licenciado à impetrante, causando-lhe assim prejuízos graves de difícil ou incerta reparação”.

Vindo-me distribuído o feito, proferi o seguinte despacho (fls.):

“1. Concedo a liminar para o fim de sustar os efeitos do ato impugnado, até o julgamento deste feito. Assim procedo, por entender relevante o fundamento da impetração sendo certo que do ato malsinado pode resultar a ineficácia da medida pleiteada, acaso deferida (Lei 1.433, de 31.12.51, art. 7.º, II). Na verdade, a suspensão dos efeitos da patente, de que a impetrante tem licença para a sua exploração, ensejará a produção do bem, objeto do privilégio, por qualquer outra empresa. Daí que, se deferida a segurança, esta se tornará ineficaz quanto aos danos causados à requerente, no curso do processo, danos esses de difícil e incerta reparação. Comunique-se.

“2. Solicitem-se as informações.

“3. Promova a impetrante a citação, na qualidade de litisconsorte necessária, de Indústria e Comércio Brosol Ltda. Para essa providência, fixo o prazo de 15 dias (CPC, art. 47, parágrafo único).

“4. Intimem-se”.

A digna autoridade impetrada prestou informações (fls.). Sustenta, em preliminar, o descabimento da segurança por ter sido interposto, intempestivamente, o agravo contra a decisão impugnada, sendo, ademais, a impetrante parte, na qualidade de litisconsorte necessária, e não terceira, segundo afirma. Quanto ao mérito, diz que, em face da liminar por mim concedida, reconsiderou o despacho atacado para limitar os efeitos da medida liminar apenas à requerente, o que, a seu ver, tornaria sem objeto a impetração. A seguir, procura justificar que atendeu aos dois requisitos que autorizam a concessão da cautela, aduzindo (fls.):

“A autora daquela ação ordinária alega, em sua inicial, a nulidade da patente concedida à ré, empresa estrangeira que não opera no País, por infringência do art. 6.º, § 1.º, do Código de Propriedade Industrial, por faltar ao invento o requisito da novidade. Os documentos por ela juntados, em exame superficial e à primeira vista, indicam que, na verdade, pode estar ela com a razão. Satisfeito, pois, o primeiro requisito para a concessão da medida liminar.

“Por outro lado, se a razão não lhe assistir e for o feito julgado improcedente, a empresa norte-americana e sua concessionária brasileira, poderão acionar a autora para dela receber os prejuízos que tenham sofrido. Entretanto, se não concedida a medida

liminar e julgado procedente o pedido, dificilmente e apenas a elevados custos, conseguirá a empresa brasileira ressarcir-se dos prejuízos que tenha suportado, já que a titular da patente é empresa estrangeira que não opera no país. Assim, eventual ação indenizatória terá que ser promovida nos Estados Unidos da América, segundo outras leis, o que torna incerta a reparação dos prejuízos suportados pela empresa nacional. Satisfeito, também, o segundo requisito a que acima me referi".

A fls., a impetrante reclamou contra a restrição imposta pela autoridade impetrada ao cumprimento da liminar, tendo proferido este despacho (fls.): "A vista da petição retro, oficie-se à ilustre autoridade impetrada, com urgência, esclarecendo que a liminar concedida a fls., para o fim de sustar os efeitos do ato impugnado, até julgamento do feito, implica em assegurar tão-somente à impetrante, Carter do Brasil Indústria e Comércio Ltda., o direito de continuar a explorar a patente, objeto da ação anulatória, na qualidade de licenciada pela empresa americana ACF — Industries, Incorporated".

Citada, na qualidade de litisconsorte necessária, Indústria e Comércio Brosol Ltda. compareceu aos autos, aduzindo, em preliminar, o descabimento da impetração e pleiteando, no mérito, a sua denegação, alegações essas baseadas, em resumo, nos mesmos argumentos constantes das informações (fls.).

Oficiando nos autos, manifestou-se a douta Subprocuradoria-Geral da República pelo não conhecimento do writ; se conhecido, pela sua concessão (fls.).

A fls., a impetrante trouxe para o processo instrumento de procuração, comprovando que não tinha poderes legais (Lei 5.772, de 21.12.71), nem contratuais, para receber citação em nome da ACF — Industries Incorporated, o que, no seu entender, é bastante para comprovar a tempestividade do agravo de instrumento referido nos autos desta segurança.

É o relatório.

VOTO — O Min. Antônio de Pádua Ribeiro (relator): Insurge-se Carter do Brasil Indústria e Comércio Ltda., na qualidade de terceira prejudicada, contra ato do MM. Juiz da 6.ª Vara da Justiça Federal em São Paulo, que, nos autos da ação de nulidade de patente, proposta por Indústria e Comércio Brosol Ltda. contra ACF — Industries, Incorporated, ao despachar a petição inicial, concedeu liminar para sustar os efeitos da patente anulanda, de que a impetrante tem licença para a sua exploração no Brasil.

II

A primeira questão a ser examinada concerne ao cabimento do mandado de segurança, desde que visa atacar ato jurisdicional.

No voto que proferi no MS 98.419-RJ (*Revista TFR* 100/217-222), em exame que fiz sobre o tormentoso tema, cheguei à conclusão, após analisar ampla jurisprudência desta Corte e do Excelso Pretório acerca da matéria, de que o Magistrado, ao decidir mandado de segurança contra ato judicial, deve ter em conta os seguintes princípios:

- a) constitui exceção e não regra;
- b) só cabe contra decisão impugnável através de recurso não suspensivo ou medida correicional sem eficácia antecipada;
- c) não cabe contra decisão transitada em julgado (Súmula 268 do STF);
- d) impõe-se a comprovação de que o recurso não suspensivo ou o pedido correicional de eficácia imediata tenha sido manifestado;
- e) em qualquer caso, é imperioso que se demonstre a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, resultante de ilegalidade flagrante (dano *ex jure*) ou de dano objetivo e real.

Acrescento, ainda, que, no caso de impetração por terceiro atingido pelo ato judicial atacado, que, portanto, não foi parte no processo em que aquele foi proferido, concluiu a jurisprudência pela inaplicação da Súmula 267 do STF (RE 80.191-SP, Pleno, Rel. Min. Cunha Peixoto, RTJ 87/96; MS 92.512, Pleno, Rel. Min. Gueiros Leite, DJ 22.4.82; MS 95.061, 2.ª Seção, j. 22.6.82, Rel. Min. Wilson Gonçalves; MS 97.663-CE, 2.ª Seção, DJ 9.12.82, Rel. Min. Bueno de Souza).

III

Na espécie, a impetrante é terceira prejudicada. Com efeito, foi atingida por ato judicial praticado, liminarmente, na oportunidade em que o Dr. Juiz impetrado, ao des-

pachar a inicial da referida ação anulatória, sustou os efeitos da patente anulanda, da qual tem licença para a sua exploração no Brasil.

É bem verdade que a ilustre autoridade impetrada sustenta, em preliminar, o desca-
bimento da segurança, ao argumento de que a impetrante interpôs, a destempo, o agravo
contra a decisão impugnada e, ainda, na qualidade de litisconsorte necessária, é parte e
não terceira.

Não acolho, porém, tal alegação. Com efeito, a decisão atacada concedeu a cautelar
sem ouvir a parte contrária, sendo certo que, no ensejo em que foi proferida, sequer
mandou citar a impetrante na qualidade de litisconsorte necessária. O fato do Sr. Altamiro
Boscoli, representante da impetrante que outorgou a procuração de fls., ter sido procurado
para ser citado em nome de ACF — Industries Incorporated, ocasião em que declarou
não ter poderes para receber citação (fls.), não tem o condão, é óbvio, de implicar na
citação da impetrante Carter do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Com efeito, não há
confundir a personalidade jurídica da impetrante com a personalidade jurídica de ACF —
Industries Incorporated.

De outra parte, o dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do ato atacado,
em prejuízo da impetrante, resulta manifesto: suspensos os efeitos da patente, de que é
licenciada, ficará impossibilitada de fabricar o seu produto, sujeitando-se, inclusive, à sua
busca e apreensão. Tanto mais que a cautela foi concedida sem que sequer fosse exigida,
da autora da demanda anulatória, a prestação de caução idônea.

Conheço, pois, da impetração.

IV

No mérito, defiro a segurança. O caso é análogo ao decidido por esta Eg. 2.^a Seção
no MS 101.418-RJ, de que foi Relator o Min. Pedro da Rocha Acioli, cuja ementa do
Acórdão, então proferido, bem expressa o teor do decidido:

“Propriedade Industrial — Marca “Vella-Min” — Medida Cautelar.

“1. O registro de marca regularmente concedido, contra o qual não houve impug-
nação de terceiro, é ato administrativo que goza de presunção de legalidade, cujo direito
real nele contido — sob o domínio da esfera jurídica particular — goza da tutela consti-
tucional (CF, art. 153, § 24). Por isso mesmo, a concessão liminarmente de medida cautelar
inominada, de caráter preparatório, para o fim de suspender os efeitos de registro de
marca ou de patente sem a prévia audiência de seu titular e do órgão (INPI) que o
concedeu, fere as regras gerais que presidem o processo cautelar, no qual o poder do juiz
há de ser exercitado com prudência, nos limites fixados em lei, e sobretudo tendo em
conta o requisito do *fumus boni juris*.

“2. Sustação, liminarmente, dos efeitos de registro da marca “Wella-Min”, sem
audiência da parte interessada, titular da marca, sem a evidência de que a citação do
réu tornaria ineficaz a medida, além da circunstância de que a caução prestada se mostra
insuficiente à reparação do dano iminente. Caso em que conhece-se do *mandamus* (admi-
tido à luz da jurisprudência predominante) para, proclamando-se a cassação do ato judicial
impugnado, conceder a segurança”.

Naquela oportunidade, proferi, como vogal, o seguinte voto:

“Sr. Presidente, estamos diante de uma cautela inominada, e o Juiz, ao apreciá-la,
há de ater-se aos limites fixados em lei.

“Na cautela inominada, o Juiz não cria direito material, mas apenas escolhe uma
providência, visando assegurar a eficácia desse direito.

“No caso, o Juiz, ao conceder liminarmente a sustação dos efeitos do registro, que
existia em favor da impetrante, a meu ver, descurou manifestamente um princípio inerente
a toda cautela, qual seja, o requisito do *fumus boni juris*, da aparência do bom Direito.

“De fato, no caso, a aparência do bom Direito exsurge, claramente, em favor
daquele que tem o registro da marca. Quem tem o registro da marca pode exercer os
direitos decorrentes desse registro, até que ele seja anulado, seja pela via jurisdicional,
seja através da via administrativa. Na espécie, de maneira inclusive inusitada, sem ouvir
a parte contrária, o Juiz concedeu liminarmente a sustação desse registro.

“Não se pode olvidar que o poder cautelar geral, que o Código atual deu ao Juiz,
constitui medida de valorização da Magistratura. Mas, por isso mesmo, há de ser exercitado
com prudência, com moderação e com vista às regras gerais que presidem o processo
cautelar.

"No caso, ao conceder a cautelar sem ouvir a parte contrária e, mais, julgando a aparência do bom direito em desfavor do titular de um registro de marca, o Juiz *a quo* violou direito subjetivo da impetrante de exercer os direitos decorrentes do registro, até que tal registro seja anulado, o que poderá ocorrer, conforme assinalado, tanto na ação anulatória proposta, como poderá se dar até mesmo na via administrativa, mas sempre observando-se o procedimento regular previsto em lei.

"Por isso, acompanho o eminente Relator e também concedo e segurança".

Assinalo que, no citado paradigma, a cautelar fora concedida mediante caução e, no caso, sem a exigência de qualquer garantia, o que, ainda, torna mais drástica a violação de direito subjetivo da impetrante causada pelo ato malsinado neste *mandamus*.

Saliento, ainda, que o velho Código de Processo Civil previa, no seu art. 333, que, a requerimento do interessado ou do Procurador da República, o Juiz, motivando o seu ato, podia suspender, até decisão final, os efeitos da concessão do privilégio e o uso da invenção, quando contrários à lei, à moral, à saúde ou à segurança pública. Penso que o citado preceito, embora não repetido na vigente Lei Adjetiva, estabelece providência que se inclui no poder geral de cautela que o art. 798, do Código em vigor, confere ao Magistrado. Todavia, na espécie, além de o despacho concessivo da cautelar não conter qualquer fundamentação, a hipótese não se enquadra no aludido modelo legal.

Esclareço, por último, que, ao contrário do sustentado nas informações, a impetração não perdeu o seu objeto. Com efeito, em razão da concessão da liminar, a ilustre autoridade coatora apenas reconsiderou, em parte, o ato atacado, o que, aliás, ensejou reclamação da impetrante, que acolhi (fls.).

V

Em conclusão: mantenho a liminar e concedo a segurança em definitivo para cassar o ato impugnado.

VOTO (VENCIDO) — O Min. Miguel Jeronymo Ferrante: Sr. Presidente, coerente com o ponto de vista que sustento acerca da matéria, concedo também a ordem, mas em menor extensão, apenas para suspender a eficácia do ato até a apreciação pela Turma Julgadora do agravo de instrumento interposto.

COMENTÁRIO

Os acórdãos do TFR acima transcritos, Agravo de Instrumento (julgado pela 4.^a Turma) e Mandado de Segurança (julgado pela 2.^a Seção do mesmo TRF), cuidam da mesma matéria, ou seja, a cassação de liminar de suspensão dos efeitos de patente, concedida pelo MM. Juiz da 6.^a Vara Federal de São Paulo, em ação ordinária de nulidade da patente em questão, de propriedade de ACF — Industries, Incorporated.

Dita ação de nulidade fora proposta por Indústria e Comércio Brosol Ltda. contra titular da patente, tendo requerido, ao que consta, na própria petição inicial a concessão da liminar, deferida *inaudita altera pars* pelo MM. Juiz *a quo* ao despachar a petição inicial.

Carter do Brasil Indústria e Comércio Ltda., licenciada pela titular da patente, ré na ação ordinária de nulidade, ingressou nos autos pedindo a reconsideração da liminar. Vendo denegada sua pretensão, agravou de instrumento. Paralelamente, impetrou mandado de segurança contra o Juízo Federal da 6.^a Vara-SP, colimando o mesmo objetivo. O Acórdão da 2.^a Seção do TFR foi proferido em julgamento de 24.4.84, concedendo a segurança, motivo pelo qual a 4.^a Turma do mesmo E. Tribunal julgou prejudicado o agravo de instrumento, julgado em 8.8.84.

Cumpra, assim, analisar tão-somente a decisão proferida no mandado de segurança, a qual merece algumas observações.

Antes de mais nada, a impropriedade terminológica do texto da ementa, que menciona *marca* (final do item II da ementa), quando a ação cuida de *patente*, direitos de propriedade industrial absolutamente distintos e inconfundíveis.

No relatório, o Min. Antônio de Pádua Ribeiro menciona que o CPC de 1939 previa a concessão da medida provisória de suspensão dos efeitos da concessão do privilégio em seu art. 333, ao regular a ação de nulidade. Efetivamente, o vigente Código de Processo Civil é omissivo a respeito. Assim, *data venia*, matéria que não foi abordada no Acórdão ora comentado, a medida liminar de suspensão dos efeitos da patente não poderia ter sido pedida, nem deferida, nos autos da ação ordinária proposta. Tal pedido deveria ter sido objeto de medida cautelar inominada, preparatória ou incidente, autuada em apartado, e distribuída e julgada pelo mesmo juiz a quem competisse a ação principal, ordinária de nulidade. Os pressupostos dessa ação cautelar inominada, o *fumus boni juris* e o *periculum in mora*, serão apreciados pelo juiz da causa principal no exercício do seu poder cautelar geral, não limitado às hipóteses previstas no revogado art. 333 do Código de Processo antigo.

Se a autora da ação principal juntou prova de que o objeto da patente brasileira anulanda reproduzia patente estrangeira divulgada anteriormente à data do depósito daquela, a infração ao art. 6.º do Código da Propriedade Industrial seria manifesta, estando demonstrado o *fumus boni juris*. O *periculum in mora* estaria também presente pelo risco de vir a ser ela, autora, surpreendida por busca e apreensão dos produtos por ela fabricados, pretensamente violadores do ilegal privilégio. Trata-se de matéria de fato não elucidada no texto em exame. Criticável, porém, a generalização da decisão no sentido de que a concessão da patente (e não da marca) implicaria no pressuposto de operar o *fumus boni juris* em favor da titular da patente, ou de sua licenciada.

Uma derradeira impropriedade constante da fundamentação do Acórdão deve ser ressaltada. No final do item III do voto do Min. Relator, destacou ele: "... suspensos os efeitos da patente, de que é licenciada (a impetrante), ficará impossibilitada de fabricar o seu produto, sujeitando-se, inclusive, à sua busca e apreensão".

Tal conclusão, definitivamente, não tem sentido. Suspensos os efeitos da patente, tanto a impetrante quanto qualquer outra fabricante estariam livres de fabricar os produtos em questão, e nenhuma delas estaria sujeita à sua busca e apreensão, exatamente em decorrência de estarem suspensos os efeitos da patente.

Newton Silveira

ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO

- Arnoldo Wald** — Artigo sobre: Considerações a respeito da aplicação da multa prevista no art. 23, § 2.º da Lei 4.131 21
- Astyr Gonzales Junior** — Artigo sobre: A caducidade do privilégio de invenção na lei brasileira e na convenção de Paris 61
- Caducidade do privilégio de invenção na lei brasileira e na convenção de Paris (A)** — Artigo de Astyr Gonzales Junior 61
- Cartão de crédito — Extravio — Comunicação à companhia emissora — Uso por terceiro — Exclusão da responsabilidade do usuário — Embargos recebidos** — Comentário de Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa 101
- Considerações a respeito da aplicação da multa prevista no art. 23, § 2.º da Lei 4.131** — Artigo de Arnoldo Wald 21
- Correção monetária e equivalência patrimonial na sociedade anônima** — Artigo de Ricco Harbich 55
- Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa** — Comentário sobre: Cartão de crédito — Extravio — Comunicação à companhia emissora — Uso por terceiro — Exclusão da responsabilidade do usuário — Embargos recebidos 101
- Indenização — Desapropriação — Fundo de Comércio — Estabelecimento civil de prestação de serviço — Verba devida, tão-somente, pelo estabelecimento, no qual estão compreendidos os elementos imateriais, como o fundo, o local, a clientela, etc. — Recurso parcialmente provido** — Comentário de Waldírio Bulgarelli 97
- Indenização — Desapropriação — Titular de estabelecimento civil de prestação de serviço — Direito à indenização ainda que mero prestador de serviços, não comerciante — Recurso não provido** — Comentário de Waldírio Bulgarelli 97
- Jean Guyenot** — Artigo sobre: Prospectives en droit français contemporain des sociétés civiles et commerciales 5
- José de Oliveira Ascensão** — Artigo sobre: Programa de computador e direito autoral 27
- Juros compensatórios — Desapropriação — Taxa de 12% ao ano, a contar da ocupação — Recurso não provido** — Comentário de Waldírio Bulgarelli 97
- Louis Loss** — Palestra sobre: O papel do governo na proteção dos investidores 71
- Mandado de segurança — Ato judicial — Impetração por terceiro atingido pelo atacado** — Comentário de Newton Silveira 103
- Newton Silveira** — Comentário sobre: Mandado de segurança — Ato judicial — Impetração por terceiro atingido pelo ato atacado 103
- Comentário sobre: Propriedade industrial — Medida cautelar concedida em ação anulatória de patente — Descabimento, no caso .. 103
- Papel do governo na proteção dos investidores (O)** — Palestra de Louis Loss 71
- Programa de computador e direito autoral** — Artigo de José de Oliveira Ascensão 27
- Propriedade industrial — Medida cautelar concedida em ação anulatória de patente — Descabimento, no caso** — Comentário de Newton Silveira 103
- Prospectives en droit français contemporain des sociétés civiles et commerciales** — Artigo de Jean Guyenot 5