

XXXIII

Congresso Internacional
da Propriedade Intelectual - ABPI

A Propriedade Intelectual e a Sociedade
do Conhecimento na nova Economia

PAINEL 2

AÇÕES DE NULIDADE E INFRAÇÕES: ESTRATÉGIAS NOS TRIBUNAIS NULLITY AND INFRINGEMENT ACTIONS: STRATEGIES ON THE COURTS

Kasznar (1919)
Leonardos

PROPRIEDADE
INTELECTUAL

Fabiano de Bem da Rocha

fabiano.rocha@kasznarleonardos.com

19/08/2013



01. DO QUE SE TRATA:

A questão envolvendo a nulidade ou invalidação de direitos de propriedade industrial:

a) só pode ser pronunciada por meio de ação própria ajuizada na Justiça Federal com a participação do INPI

ou

b) pode ser pronunciada como matéria de defesa ou outro meio, em ações ajuizadas na Justiça Estadual?

02.

ASPECTOS DA NULIDADE E ANULABILIDADE DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL:

- **Arts. 46, 112 e 165 da LPI:**
Nulidade da patente ou registro concedido em contrariedade com as disposições legais.
- **Arts. 48, 112, § 1º e 167:**
Efeitos retroativos da nulidade, desde a data do depósito do pedido.
- **Art. 56, § 1º da LPI:**
Arguição da nulidade a qualquer tempo e como matéria de defesa.
- **Art. 205 da LPI:**
Alegação da nulidade da patente ou registro como matéria de defesa na ação penal. A absolvição do réu não implica em nulidade da patente ou do registro que só pode ser demandada em ação pela via própria.

03.

NO STJ - NULIDADE EM AÇÃO PRÓPRIA:

- REsp 2808/RJ, 3ª Turma, publicado no DJ de 06/08/1990.
- REsp 11767/SP, 3ª Turma, publicado no DJ de 24/08/1992.
- REsp 36898/SP, 3ª Turma, publicado no DJ de 28/03/1994.
- REsp 57556/RS, 3ª Turma, publicado no DJ de 22/04/1997.
- REsp 60090/SP, 3ª Turma, publicado no DJ de 17/06/1996.
- REsp 9415/SP, 3ª Turma, publicado no DJ de 01/07/1997.
- REsp 40021/SP, 3ª Turma, publicado no DJ de 26/08/2002.
- REsp 325158/SP, 3ª Turma, publicado no DJ de 09/10/2006.
- REsp 136812/SP, 3ª Turma, DJ de 01/04/2007.
- REsp 843774/SP, 4ª Turma, publicado no DJ de 04/08/2008.

04. NO STJ – NULIDADE EM AÇÃO PRÓPRIA:

- Enquanto em vigor e não anulados a patente ou o registro, o titular tem o uso exclusivo e o remédio legal para defender o direito;
- Se o registro foi regularmente concedido, só na ação própria pode se examinar sua validade e regularidade com fins à nulidade;
- Há carência de ação na ajuizada contra titular de registro ainda não anulado pela via própria;
- A marca registrada deve ser protegida;
- Enquanto não desconstituído o registro, é ilícito vedar o uso pelo titular.

05.

NO STJ – NULIDADE POR VIA INCIDENTAL:

- **RMS 625/RJ, 4ª Turma, DJ de 22/04/1991:** A simples declaração incidente de nulidade de registro de marca não desloca a competência para a Justiça Federal.
- **REsp 62754/SP, 3ª Turma, DJ 03/08/1998 (caso “DELICATESSEN”) e REsp 128136/RJ, 3ª Turma, DJ 09/10/2000 (caso “BANK NOTE”):** Não existe exclusividade para registro de marca composta por expressão de uso comum, não sendo caso de anular o registro por via própria, mas de emprestar incidência relativa em que não há exclusividade do art. 59, CPI.
- **REsp 237954/RJ, 3ª Turma, DJ de 15/03/2004 (caso “OFF PRICE”):** Apesar de estar registrada como marca, pode ser usada por terceiro no contexto da denominação de um centro comercial.
- **AgRg no Ag 526187/SP, 4ª Turma, DJ de 03/07/2007 e AgRg no CC 115032/MT, Segunda Seção, DJe de 29/11/2011::** A nulidade da patente, com efeito erga omnes, só pode ser declarada em ação própria perante a Justiça Federal. Porém, o reconhecimento da nulidade como questão prejudicial, com a suspensão dos efeitos da patente, pode ocorrer na Justiça Estadual.

06.

No STJ – Novo Posicionamento:

- **REsp 1132449/PR, 3ª Turma, DJe de 23/03/2012**
- **REsp 1322718/SP, 3ª Turma, DJe de 11/02/2012**
- **AgRg no REsp 254141/SP, 3ª Turma, DJe de 26/06/2012**
- **REsp 1251646/RJ, 3ª Turma, DJe de 04/02/2013**

Invalidez de patente/registro obtido perante o INPI, deve ser formulada em ação própria perante a Justiça Federal, não sendo dado ao Juiz Estadual, incidentalmente, considerar inválido o registro vigente perante o INPI.

A melhor interpretação que se dá ao Art. 56, § 1º da LPI é de que ele deve estar inserido numa ação que discuta, na Justiça Federal, a nulidade do registro.

Se para reconhecer a nulidade por ação própria a competência é da Justiça Federal e o INPI deve participar, não há sentido em permitir à Justiça Estadual o reconhecimento incidental, sem nenhuma cautela, pena de dotar o ato do INPI de eficácia meramente formal e administrativa.

07. Para o debate:

- **Qual a *mens legis* do Art. 56, § 1º da LPI?**

a) Que a arguição constitui uma questão a ser examinada em caráter incidental, logo, uma **questão prejudicial**;

b) Que a sentença que resolve essa questão prejudicial não declara/decreta a nulidade/invalidade da patente, mas a inexistência de infração pela relativização da eficácia normativa do direito em que se funda a ação (teoria pura e dos três planos) face à ausência de efetividade ou ineficácia técnica da patente, sob a qual não incide a coisa julgada (CPC, art. 469, III), salvo se pedido por meio de ação do art. 5 do CPC.

c) Aplicação subsidiária às marcas

Muito Obrigado!

Kasznar (1919)
Leonardos

**PROPRIEDADE
INTELLECTUAL**

Fabiano de Bem da Rocha
fabiano.rocha@kasznarleonardos.com

19/08/2013