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 e seu Cabimento: Estratégias no Cenário Brasileiro

*Guilherme Bollorini Pereira*

*19 de agosto de 2013*

Esse pequeno ensaio tem por objetivo elaborar um estudo a respeito das ações de nulidade de registros ou de patentes de criações industriais, tendo como ponto de partida os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça proferidos nos REsp 1132449/PR, REsp 1322718/SP e REsp 1251646/RJ.

## I – As ações de nulidade previstas na Lei nº 9279/96

Aqui interessam as hipóteses legais relativas às ações judiciais de nulidade de registros ou patentes.

## II – A competência para as ações de nulidade de registros ou patentes

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é uma autarquia federal criada pela Lei nº 5648/70.

Por ser uma entidade da Administração Pública, seus atos administrativos estão sujeitos ao controle judicial e, nessa parte, sendo essa entidade uma autarquia federal, a competência para julgá-los é da Justiça Federal, nos exatos termos do art. 109, I, da Constituição da República.

*Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho*. Trata-se de modalidade de competência denominada *ratione personae*.

## III – As Justiças dos Estados e os processos de Propriedade Industrial

Não é incomum as Justiças dos Estados da Federação Brasileira examinarem e decidirem matéria afeta à Propriedade Industrial.

A questão que se apresenta nessa palestra decorre justamente do que se discute no processo que corre na Justiça Estadual. Quem propõe a ação nesse caso é, normalmente, o titular do registro ou da patente, que pretende uma providência jurisdicional que proteja a função econômica de sua criação, ameaçada, segundo crê, por um terceiro contrafator. Ele quer fazer valer a proteção legal à propriedade industrial.

## IV – A defesa do réu na ação que corre na Justiça Estadual

Com base principalmente na regra do art. 56, §1º, da Lei nº 9279/96, nas ações de propriedade industrial que tramitavam na Justiça Estadual o réu podia alegar em sua defesa alguma nulidade do registro ou patente, isto é, mesmo admitindo a contrafação em prejuízo do legítimo detentor do título (autor da ação), o réu, pulando-a, podia atacar diretamente o ato administrativo da autarquia, procurando invalidar o ato administrativo de concessão do registro ou patente, sem que o INPI fosse parte na demanda. No entanto, recentemente houve uma mudança de posicionamento no Superior Tribunal de Justiça e, em repetidos julgados, sua Terceira Turma assumiu uma clara posição quanto a essa questão.

## V – Os julgados da Terceira Turma* do Superior Tribunal de Justiça

A mudança aludida** veio no julgamento do REsp 1.132.449-PR (março de 2012), da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, e esse novo posicionamento manteve-se nos julgamentos do REsp 1.322.718-SP (junho de 2012) e do REsp 1.251.646-RJ (dezembro de 2012), ambos também da Terceira Turma e tendo também com relatora a Ministra Nancy Andrighi. Sobre eles falaremos a seguir

*Até o momento em que escrevo essas linhas a Quarta Turma ainda não apreciou essa matéria.

**No AgRg no CC 115032/MT, relator Ministro Sidnei Beneti, julgado em novembro de 2011 pela Segunda Seção, o STJ manifestou-se expressamente pela possibilidade de reconhecimento de nulidade de patente pela Justiça Estadual como questão prejudicial.

## V.1 – A decisão no REsp 1.132.449-PR

A decisão proferida no recurso especial reformou uma decisão prolatada em sede de antecipação de tutela*. O requerimento da autora da ação, titular de um registro de desenho industrial e outro de marca, era no sentido de impedir a ré de comercializar determinados produtos, não só por haver semelhança entre as marcas, como também entre os desenhos industriais dos referidos produtos.
Houve a concessão da antecipação de tutela pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual a ré agravou dessa decisão e o resultado lhe foi favorável na instância superior, sob o fundamento da necessidade de dilação probatória para saber se realmente havia violação aos direitos da autora sobre suas criações.

*Decisão provisória prevista na legislação processual brasileira, que, diante da urgência da situação de fato e da probabilíssima vitória do autor da ação, antecipa-lhe os efeitos de uma sentença favorável.

## V.2 – A decisão no REsp 1.322.718-SP

Nesse caso houve sentença de mérito em ação proposta pelo titular de um registro de marca, visando pagamento, pelo contrafator, de indenização por danos materiais e morais, além de abstenção de uso. A sentença julgou procedente o pedido e o tribunal a reformou parcialmente para limitar o valor da indenização por danos morais e fixar parâmetros para o cálculo da dos danos materiais.

Também da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, ela repetiu os argumentos produzidos no julgamento do REsp 1.132.449 e concluiu pela inviabilidade de a Justiça Estadual manifestar-se incidentalmente sobre a validade de um registro de marca concedido pelo INPI com base na degeneração do signo.

## V.3 – A decisão no REsp 1.251.646-RJ

Tratou-se de uma ação ordinária proposta por uma sociedade empresária que teve seu registro de desenho industrial junto ao INPI anulado pela autarquia em processo administrativo instaurado por provocação de outra empresa (que seria ré no processo judicial).

Disse a Ministra que o autor da ação pretendeu "uma declaração de nulidade, não apenas do registro do desenho industrial da ré, mas da própria decisão administrativa do INPI que anulou seu registro de desenho industrial", com isso procurando impedir que o registro da ré produzisse efeitos.

A novidade aqui é que o julgado anulou o acórdão e a sentença, determinando a remessa do processo à Justiça Federal, a fim de que o INPI integrasse a lide como litisconsorte passivo necessário. Essa providência foi possível porque, ao contrário dos dois processos anteriores, aqui o autor da ação era o contrafator, exatamente como faria se propusesse uma ação na Justiça Federal.

## VI – Inferências

A mudança de entendimento denota que a Corte Superior passou a prestigiar a legalidade e a legitimidade do ato de concessão do registro, mesmo no caso do desenho industrial, para cujo registro a lei dispensa o exame de mérito, contentando-se com a formalidade escorreita (art. 106 da Lei nº 9279/96). Sob o ponto de vista estritamente prático, é lógico que em um processo entre pessoas privadas seria melhor que tudo se resolvesse ali, inclusive com a participação do INPI, mas atualmente isso não é possível, pois qualquer decisão que implique alteração do registro, comumente sua anulação, não pode deixar de ser julgada na Justiça Federal, tendo em vista a competência *ratione personae* (art. 109, I, da Constituição da República). Para o empresário que pretende exercer, por assim dizer, uma concorrência agressiva, caso esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça se consolide, nunca é demais planejar sua estratégia de mercado também pensando nos ônus que poderá suportar caso pretenda criar uma marca sugestiva. Uma boa assessoria especializada é importante para tomar decisões nessa área, na medida em que poupará gastos significativos, pelo menos para que não suporte os custos de litigar em duas frentes.