

Justiça Federal ou Justiça Estadual ?

Onde ajuizar ?

Luciano de Souza Godoy

SP 2016

AGO. AUG
28-30

XXXVI

Congresso Internacional da Propriedade Intelectual - ABPI
International Congress on Intellectual Property - ABPI



OFÍCIO n. 000360/2016-CD2S do Superior Tribunal de Justiça

- Demanda enviada pelo Min. Luis Felipe Salomão à Sra. Maria Carmen de Souza Brito, Presidente da ABPI
- Conteúdo:
 - i. Informar que o REsp n. 1.527.232/SP foi afetado para julgamento sob o rito do art. 543-C, §4º, CPC/73 e da Resolução n. 8/2008 do STJ;
 - ii. Convidar a ABPI a apresentar manifestação no prazo de 15 dias, caso tenha interesse no debate.

Tópicos em Recurso Repetitivo no STJ

1. Saber se é possível que a Justiça Estadual imponha a abstenção de uso de marca registrada pelo INPI.
2. Saber se é cabível, em reconhecimento de concorrência desleal, que a Justiça Estadual determine a abstenção de uso de elementos que não são registrados no INPI, caracterizados pelo “conjunto imagem” (*trade dress*) de produtos e/ou serviços.

1ª Questão – Manifestação da ABPI

Abstenção do uso de marca registrada no INPI pela Justiça Estadual

- A LPI garante o uso exclusivo de marca – registro é ato administrativo com presunção de legitimidade e veracidade.
- A ação de nulidade do registro deve ser ajuizada na Justiça Federal, devendo o INPI, quando não for autor da ação, nela intervir (art. 175, LPI).
- A Justiça Estadual não tem competência para apreciar incidentalmente a questão da nulidade do registro da marca e tampouco, conseqüentemente, para determinar a suspensão de seus efeitos.

1ª Questão – Manifestação da ABPI

Abstenção do uso de marca registrada no INPI pela Justiça Estadual

- O entendimento predominante do STJ reconhece a incompetência da Justiça Estadual para declarar incidentalmente a nulidade do registro de marca: (STJ, Resp n. 1.281.448, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 5.6.2014).
- "... 5. Não faria sentido exigir que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro não se exija cautela alguma. Interpretar a lei deste modo equivaleria a conferir ao registro perante o INPI uma eficácia meramente formal e administrativa. ... ”

Na prática da Justiça Estadual:

- Nos casos em que já há ação de nulidade do registro em trâmite na Justiça Federal, o TJSP tem reconhecido relação de prejudicialidade externa e determinado a suspensão da ação de abstenção do uso da marca até a decisão da Justiça Federal ou até o esgotamento do prazo de 1 ano (art. 313, V, “a” e §4º, CPC/2015).
- No caso objeto de análise da manifestação da ABPI, a abstenção do uso da marca foi determinada levando-se em consideração outros fatores, a despeito do registro válido - reconhecimento de atos de concorrência desleal, aproveitamento parasitário e enriquecimento ilícito e também indução dos consumidores a erro.

Na prática da Justiça Estadual:

- Já houve decisões do STJ reconhecendo a competência da Justiça Estadual para reconhecer a possibilidade de suspensão dos efeitos da marca registrada no INPI.

Principais fundamentos: a decisão da Justiça Estadual não interfere na validade do registro, mas somente em seus efeitos; possibilidade de reconhecimento da nulidade *inter partes*; possibilidade de arguir a nulidade de patente como matéria de defesa (cf. STJ, AgRg no AI n. 526.187, 4ª Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 21.8.2007).

E ?

SP 2016 | AGO. - AUG
28-30 | **XXXVI** Congresso Internacional da Propriedade Intelectual - ABPI
International Congress on Intellectual Property - ABPI



2ª Questão – Manifestação da ABPI

Abstenção do uso de outros elementos, que não são registrados no INPI pela Justiça Estadual

- *Trade dress*: conjunto de elementos que compõem a identidade visual de determinado produto ou serviço, exercendo poder de atração perante o consumidor
- Tutela na legislação infraconstitucional: Convenção da União de Paris (art. 10); LPI (art. 195 – crimes de concorrência desleal).

2ª Questão – Manifestação da ABPI

Abstenção do uso de outros elementos, que não são registrados no INPI pela Justiça Estadual

- É defesa qualquer modalidade de concorrência desleal e parasitária, cuja repressão está intrinsecamente relacionada à proteção da propriedade industrial.
- O registro do *trade dress* é dispensável para que se coíba a prática da concorrência desleal.

2ª Questão – Manifestação da ABPI

Abstenção do uso de outros elementos, que não são registrados no INPI pela Justiça Estadual

- O Juiz Estadual e o Tribunal de Justiça têm competência irrestrita para julgar ação de abstenção que tenha por objeto a violação de *trade dress*.

Na prática da Justiça Estadual

- Supondo um produto cuja marca registrada viole marca de terceiro e que o *trade dress* do produto viole o *trade dress* do mesmo terceiro, pode o juiz estatal determinar que o réu se abstenha de violar o *trade dress* do terceiro, mas não pode determinar a abstenção do uso da marca.
- O Juiz Estadual tem competência irrestrita para julgar ação de abstenção que tenha por objeto a violação de *trade dress* (STJ, REsp 1376254/RJ, Min. Rel. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 9.12.2014; REsp 1284971/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, j. 20.11.2012).

Na prática da Justiça Estadual

- Diferentemente do que acontece com o registro da marca, a proteção à concorrência desleal e, conseqüentemente, ao *trade dress* independe de qualquer registro perante o INPI, tratando-se de discussão travada apenas entre particulares.

Discussões acerca do tema

- A intervenção do INPI é realmente essencial para determinar a suspensão dos efeitos do registro?

Fatos para reflexão:

- Há situações em que é possível sustação dos efeitos de ato administrativo sem a intervenção do ente da Administração que o praticou - exemplo - sustação dos efeitos de protesto.
- A Justiça Estadual é competente para estabelecer os limites dos efeitos de registros de marca válidos, sem a necessidade de intervenção do INPI na lide.

Dúvidas (?)

- Como conciliar a incompetência da Justiça Estadual com os casos em que a invalidade do registro é evidente, mas a ação de anulação se encontra prescrita?
- Nos casos em que decorre o prazo de suspensão de 1 ano do art. 313, §4º do CPC/2015 sem manifestação da Justiça Federal, a Justiça Estadual torna-se competente para apreciar a questão? (TJSP, Apl. 0275314-56.2009.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mauro Conti Machado, j. em 15.3.2016).

Outras discussões acerca do tema

- **Resolução n. 166, de 30 de maio de 2016, INPI:** apostilamento genérico das marcas.

Art. 1º Instituir padrão de apostila com a finalidade de esclarecer o alcance da proteção conferida pelo registro de marca, nos termos da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Art. 2º O certificado de registro de marca expedido pelo INPI conterá padrão de apostila nos seguintes termos: “A proteção conferida pelo presente registro de marca tem como limite o disposto no artigo 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.”

- A instituição da apostila padronizada tende a elevar a litigiosidade?
- A incompetência da Justiça Estadual para determinar a abstenção do uso de marca com registro válido é um fator agravante nesse cenário?