

Resolução nº 45

Cumulação de Pedidos na Justiça Federal

Resolução nº 45 da ABPI

Acolhendo a recomendação formulada pela Comissão de Repressão às Infrações, em 15 de maio de 2003 o Conselho Diretor e o Comitê Executivo da ABPI aprovaram a presente Resolução

Assunto: Cumulação de Pedidos - Competência - Justiça Federal - Ações de Nulidade, Adjuicação, Abstenção de Uso e Indenização

Considerando que:

- a) o art.335 do CPC de 1939 dispunha expressamente que "as ações de nulidade de patente de invenção e de marca de indústria ou comércio terão o curso ordinário e qualquer delas poderá ser cumulada com a indenização";
- b) o art.157 do Código da Propriedade Industrial de 1945 (DL 7903/45) também permitia a cumulação dos pedidos de nulidade e indenização;
- c) tais normas específicas não mais foram reproduzidas no Código de Propriedade Industrial de 1971 (Lei 5772/71) e na vigente Lei de Propriedade Industrial (9.279/96), dando ensejo a dúvidas quanto ao cabimento ou não de tal cumulação;
- d) os arts. 49 e 166 da Lei 9.279/96 (LPI) permitem, como alternativa à ação de nulidade, a adjudicação de registro de marca ou de patente que tenham sido indevidamente concedidos a outrem, mas as hipóteses ali previstas não abarcam todas as situações em que idêntica medida seria possível, suscitando dúvidas quanto a esta possibilidade;

a ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, após analisar o tema no seio de sua Comissão de Repressão às Infrações, firma a presente Resolução para o fim de recomendar que os seguintes dispositivos sejam acrescidos à Lei de Propriedade Industrial (9.279/96), de modo a dotá-la de normas expressas acerca de tais temas:

- a) nos arts. 57 e 175, acrescentar um § 3o com a seguinte redação:

"§ 3o. O autor poderá cumular o pedido de nulidade com o pedido indenizatório e/ou de abstenção de uso".

- b) no art. 166, introduzir dois parágrafos dispondo que:

"§ 1o. Esta ação de adjudicação será proposta no foro da justiça federal e o INPI intervirá no feito".

"§ 2o. A adjudicação do registro de marca também poderá ser alternativamente pleiteada nos demais casos de nulidade, quando a ação for proposta pelo titular do direito ao registro".

JUSTIFICATIVA:

1. A cumulação de pedidos numa mesma ação judicial é benéfica medida de economia processual, que diminui o número de litígios, elimina o risco de decisões divergentes, concentra a discussão e as provas pertinentes à causa, otimiza a atuação das partes, do juiz e dos auxiliares da justiça e permite extrair o máximo de utilidade do processo judicial.

2. A propositura em separado da ação de nulidade e das ações de indenização e/ou abstenção de uso dá ensejo a várias dificuldades, pois:

a) duplica os esforços das partes e do Judiciário;

b) mina a confiança do cidadão nas instituições públicas, na hipótese de decisões desarmônicas; e

c) expõe o autor à carência do pedido (caso o juiz entenda não ser possível ordenar a cessação do uso da marca antes da invalidação do registro e não proceda ao reconhecimento incidental da nulidade) ou à sua prescrição (caso a parte aguarde o desfecho da ação de nulidade para somente após ajuizar a ação indenizatória, sujeita à prescrição quinquenal prevista no art. 225 da Lei 9.279/96).

3. Não deve haver qualquer óbice a que o pedido de nulidade de registro de marca ou patente seja cumulado com o pedido indenizatório ou de abstenção de uso. Estes pedidos são conexos àquele, por se fundarem numa mesma causa de pedir, consistente na indevida concessão do registro de marca ou da patente. Idêntica conclusão há de aplicar-se nas hipóteses em que a marca anulanda corresponde ao nome empresarial da Ré.

4. A cumulação dos pedidos de nulidade de registro de marca ou patente, de indenização e de abstenção de uso atende à regra absoluta de competência definida no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, pois relativamente a tais pedidos o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial será:

(i) autor ou litisconsorte necessário (ou assistente da parte, consoante corrente minoritária) quanto ao pedido de nulidade de registro de marca ou de patente;

(ii) assistente em relação ao pedido de abstenção de uso, pois se o direito ao uso (que é inerente ao registro de marca ou patente) vier a sucumbir, o INPI poderá responder regressivamente ao réu, consoante as circunstâncias do caso, o que lhe confere interesse jurídico para intervir em prol da improcedência da demanda, que a poria a salvo do exercício do aludido direito regressivo; e

(iii) litisconsorte ou assistente no que tange ao pedido indenizatório, conforme este tenha sido deduzido contra si ou contra o titular do registro ou patente anulandos, considerando-se que a assistência justifica-se à luz do interesse jurídico da autarquia na improcedência da indenização, que a poria a salvo do pedido regressivo que poderia vir a atingir sua esfera jurídica.

5. O legislador deve permitir que a parte prejudicada, como alternativa à ação de nulidade, possa formular um pedido para que lhe seja adjudicado o registro de marca ou de patente indevidamente concedidos a outrem. Esta adjudicação reduz os custos e trâmites administrativos que seriam necessários para que o lesado, após invalidar o registro da marca ou patente indevidamente concedidos a outrem, constitua em seu favor o direito que lhe fora usurpado.

6. Atualmente, a Lei 9.279/96 prevê expressamente o cabimento da ação de adjudicação em apenas duas situações, a saber:

a) no art. 49, quando a patente de invenção é pleiteada por outrem que não o inventor; e

b) no art. 166, quando o registro de marca é depositado, de modo desautorizado, pelo representante ou agente do titular domiciliado em outro país.

7. No entanto, há diversas outras hipóteses previstas na própria Lei de Propriedade Industrial (9.279/96) nas quais a mesma medida de adjudicação deve ser cabível, em favor:

a) da entidade ou órgão público que teve o registro marcário correspondente à sua designação ou sigla obtido por outrem (hipótese do art. 124, IV);

b) da pessoa jurídica, cujo elemento característico do título de estabelecimento ou nome empresarial foram registrados como marca por outrem (art. 124, V);

c) da autoridade competente ou entidade promotora do evento, quando o nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, ou sua imitação, foram registrados como marca por outrem (art. 124, XIII);

d) do titular, herdeiros ou sucessores, quando o seu nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico foram registrados como marca por outrem (art. 124, XV);

e) do titular, herdeiro ou sucessores, quando o pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, foram registrados como marca por outrem (art. 124, XVI);

f) do autor ou titular, quando a obra literária, artística ou científica, assim como os respectivos títulos protegidos por direito autoral, tenham sido registrados como marca por outrem (art. 124, XVII);

g) do titular da marca reproduzida ou imitada por outrem, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação (art. 124, XIX);

h) do titular do registro de desenho industrial, cujo objeto tiver sido registrado como marca por outrem (art. 124, XXII);

i) do titular da marca, cuja reprodução ou imitação referem-se a produto idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação, que tiver sido registrada por quem evidentemente não poderia desconhecê-la em razão de sua atividade (art. 124, XXIII);

j) do titular da marca de alto renome, quando outrem registrou-a em qualquer outra classe de atividade (art. 125);

k) do titular da marca notoriamente conhecida, quando outrem registrou-a para si (art. 126);

l) da pessoa que já usava a marca há mais de 6 (seis) meses, quando outrem registrou-a para si em detrimento do direito de preferência previsto no art. 129, § 1o.

8. Desta forma, é mister destacar expressamente a possibilidade de cumulação de pedidos e a viabilidade da ação de adjudicação nas demais hipóteses, a par das já previstas nos arts. 49 e 166 da Lei 9.279/96, para as quais ela seria apropriada.

9. Por fim, cumpre também indicar de modo expresse o foro adequado para tal ação de adjudicação, a exemplo do quanto feito no art. 175 da lei no que tange à ação de nulidade.

Rio de Janeiro, 15 de Maio de 2003.

José Antonio B. L. Faria Correa
Presidente

Lélio Denicoli Schmidt
Diretor Relator

Ricardo Fonseca de Pinho
Coordenador da Comissão de Repressão às Infrações

Paulo Parente Marques Mendes
Vice-Coodenador da Comissão de Repressão às Infrações