

## **Resolução nº 62**

### **Projeto de Lei nº 3609/2004**

### **Projeto de Lei nº 3609/2004 Resolução da ABPI nº 62**

**Acolhendo a recomendação formulada por sua Comissão de Repressão às Infrações, em 21 de outubro de 2004 o Conselho Diretor e o Comitê Executivo da ABPI aprovaram a presente Resolução. Encaminhado, em 9 de novembro, aos deputados João Paulo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, André de Paula, presidente da Comissão de Legislação Participativa - CLP, Gonzaga Mota, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio - CDEIC, Maurício Rands, presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania - CCJC e Osório Adriano, relator**

### **Assunto: Projeto de Lei nº 3609/2004**

O texto do Projeto de Lei 3.609/04 origina-se da Sugestão 51/2003, apresentada pela ABPI à CLP - Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. Durante a tramitação da matéria no seio da CLP, o eminente Deputado Mário Assad Júnior apresentou parecer acolhendo parte das propostas apresentadas pela ABPI. No intuito de contribuir ao debate da matéria que será travado no seio desta Casa, a ABPI vem respeitosamente apresentar as breves considerações que se seguem:

1. Um dos pontos da sugestão original da ABPI que não acolhidos no parecer do Dep. Mário Assad Júnior (cópia anexa) versava sobre a proposta de introduzir na Lei de Propriedade Industrial (9.279/96) uma norma expressa prevendo a possibilidade de formular, no bojo de ação de nulidade de registro de marca ou patente, pedidos cumulados de abstenção de uso e/ou indenização.

Consoante entendimento retratado no aludido parecer, tal norma expressa seria desnecessária, tendo em vista que a matéria já encontraria regulamentação no art. 292 do Cód. de Processo Civil. A ABPI também entende que a atual legislação já permite que os pedidos supra aludidos sejam cumulados, cf. ressaltou em sua Resolução nº. 45 (vide [www.abpi.org.br](http://www.abpi.org.br), seção "biblioteca", sub-seção "resoluções da ABPI").

2. Entretanto, esta visão não tem sido compartilhada por considerável parte do Poder Judiciário, impedindo que os benefícios da cumulação sejam plenamente atingidos. Na ausência de uma regra específica, a jurisprudência tem se inclinado a obstar a cumulação de tais pedidos, como dão mostra os vários acórdãos acostados à presente missiva. Por trás desta posição restritiva, encontra-se arraigada à idéia imprecisa de que os pedidos de abstenção de uso ou indenização:

a) voltar-se-iam unicamente contra o titular do direito a ser anulado, não afetando a esfera jurídica do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial (autarquia responsável pela concessão de patentes e registros de marca);

b) uso da marca não pode ser considerado ilícito, pois efetuado com fulcro em registro validamente expedido e que surtia seus efeitos até ser anulado;

c) não estariam abarcados pela regra de competência absoluta prevista no art. 109, inciso I, da Constituição Federal de 1988 (que rege o pedido de nulidade de registro de marca ou patente, cf. arts. 57 e 175 da Lei 9.279/96); e, conseqüentemente,

d) seriam insusceptíveis de cumulação com o pedido de nulidade, por força do disposto no art. 292, § 1º, inciso H, do CPC.

3. Parte da jurisprudência afasta estas restrições destacando que:

a) o INPI tem sua esfera jurídica reflexamente atingida pela procedência dos pedidos de abstenção de uso e indenização formulados acerca de um registro de marca ou patente nulos, diante da responsabilidade objetiva incidente na espécie;

b) tal reflexo qualifica a autarquia como assistente do titular do registro de marca ou patente que se pretende anular, o que subsume os pedidos de abstenção de uso e/ou indenização à competência prevista no art. 109,1, da Constituição Federal;

c) a própria Lei de Propriedade Industrial (9.279/96) implicitamente admite a cumulação em seu art. 173, parágrafo único, ao dispor sobre a possibilidade que é conferida ao Juiz de, liminarmente, determinar a suspensão dos efeitos do uso da marca, matéria que é igualmente abordada no art. 56, do mesmo diploma.

d) há conexão entre os pedidos, pois considerando a anulação do registro e necessidade de proteção aos consumidores, necessário determinar a abstenção de uso e eventual indenização» por ser tarefa do Judiciário assegurar a total solução do litígio.

4. No entanto, a grande divergência que grassa na interpretação jurisprudencial desta matéria impede que se atinja o real escopo do legislador. Ademais, o próprio parecer do Dep. Mário Assad Jr. destaca expressamente o cabimento da pretendida cumulação de pedidos, indeferindo a sugestão neste ponto apenas por reputá-la desnecessária, e não por considerá-la indevida.

Desta forma, o grande número de acórdãos contrários demonstra a necessidade de regra expressa admitindo tal cumulação de pedidos, a exemplo do quanto previam o art. 335 do Cód. de Processo Civil de 1939 e o art. 157 do Decreto-lei 7903/45.

A conveniência em se introduzir uma norma de tal jaez é sobretudo de ordem didática. Destina-se não tanto a criar algo, mas sim a jogar maior luz sobre um instituto jurídico cujo alcance infelizmente tem sido diminuído pela jurisprudência.

E também prática, pois pacificada de vez a questão em torno da clareza do texto legal, evitar-se-ia um sem número de decisões divergentes a importarem em infundáveis e desnecessários embates nos Tribunais Superiores.

5. Se tantas decisões têm obstado a aludida cumulação de pedidos, isto certamente se deve ao fato da lei não ser suficientemente clara de modo a afastar todas as dúvidas quanto a tal possibilidade de cumulação. Para não frustrar o escopo do legislador, cumpre buscar uma norma cuja redação afaste qualquer dúvida. A busca de clareza também norteia a elaboração das leis, à luz do art. 11 da Lei Complementar 95/98:

*"Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:*

*II - para a obtenção de precisão: a) articular a linguagem, técnica ou comum, de modo a ensejar perfeita compreensão do objetivo da lei e a permitir que seu texto evidencie com clareza o conteúdo e o alcance que o legislador pretende dar à norma " (grifamos).*

6. Note-se que, em outras oportunidades, o legislador não hesitou em incorrer em certa redundância para aclarar o alcance do instituto da cumulação de pedidos e vencer eventuais resistências. Fê-lo, por exemplo, nos arts. 573 e 921 do CPC, que prevêm a cumulação de pedidos na ação de execução e na ação possessória, a despeito da regulamentação geral já dada pelo art. 292 do mesmo diploma.

A criação da norma específica admitindo a cumulação do pedido de nulidade com os de abstenção de uso e indenização é, pois, imperativo necessário, que não encontra óbice na técnica legislativa e que na verdade é até recomendado por esta. Do contrário, continuarão a persistir as restrições jurisprudenciais que não refletem o real intento do legislador e impedem que este seja plenamente atingido.

7. O texto do PL 3609/04 propõe ainda, regular a competência para a ação de adjudicação de registro de marca. Contudo, há um aspecto complementar, que constava da sugestão inicial da ABPI, cujo mérito não foi enfrentado no parecer do Dep. Mário Assad Jr., seja para aprová-lo, seja para rejeitá-lo.

Atualmente, as regras existentes contemplam o cabimento de tal ação de adjudicação em situações muito particulares (art. 166 da Lei 9.279/96). De modo a ampliar o âmbito da ação de adjudicação, a ABPI havia sugerido acrescentar à lei um texto expresso que sinalizasse o cabimento de tal ação nas outras hipóteses, não abarcadas pelo art. 166, nas quais tenham sido preteridos outros direitos de preferência à obtenção de registro marcário.

Várias destas situações foram cogitadas na Resolução 45 da ABPI, que exemplifica que a utilidade da ação de adjudicação não se restringe unicamente à situação específica regulada no aludido art. 166 da Lei 9.279/96. A par da regulamentação quanto à definição da competência, é salutar introduzir norma expressa ampliando as hipóteses de cabimento da ação de adjudicação.

A adjudicação é medida que proporciona economia processual e maior efetividade no acesso à Justiça. Seus benefícios, amplamente descritos no texto da anexa Resolução 45 da ABPI, devem ser estendidos ao máximo.

8. Desta forma, ao cabo destas considerações, a ABPI reitera sua estima e homenagens ao importante trabalho que a Câmara dos Deputados vem desempenhando na proteção aos direitos de Propriedade

Industrial e para tanto, acerca dos debates que se travarão ao Projeto de Lei 3.609/04, aguarda respeitosamente que:

a) se reaprecie a conveniência e utilidade de norma expressa admitindo a cumulação do pedido de nulidade de registro de marca ou patente com os pedidos de abstenção de uso e indenização, diante das restrições jurisprudenciais que impedem que se atinja o real escopo do legislador;

b) se examine a criação de norma expressa ampliando o cabimento da ação de adjudicação de registro de marca a outras hipóteses não abarcadas na atual legislação e,

c) acolhendo-se as postulações presentes-, sejam inseridas novas redações aos artigos da Lei 9279/96, consoante proposto originariamente na Resolução nº. 45 da ABPI, no seguinte teor:

(i) 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".**

(ii) 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".**

Rio de Janeiro, 21 de Outubro de 2004.

Gustavo S. Leonardos  
Presidente

Cláudio Roberto Barbosa  
Diretor Relator

Ricardo Pinho  
Coordenador

Fabiano de Bem da Rocha  
Vice-Coodenador