



Resolução

2020 – Questão de Estudo – Geral

Legitimidade para litigar e efeito sobre medidas judiciais

Contexto:

- 1) Esta Resolução aborda os requisitos de *locus standi*/legitimidade para as partes em tipos específicos de casos de propriedade intelectual.
- 2) Esta Resolução não prejudica quaisquer possibilidades de acordo com a legislação nacional de representação *ad litem*, segundo a qual os interesses de uma parte (constituente ou mandante) são representados em processos por outra entidade (um representante, procurador ou qualquer equivalente).
- 3) Além disso, esta Resolução é sem prejuízo de quaisquer requisitos de legitimidade adicionais de acordo com a legislação nacional para uma ação de medida declaratória, tal como o de que a declaração deveria ter uma finalidade útil, não ser hipotética ou ser de benefício real e concreto para a parte que pede a ação declaratória.
- 4) No parágrafo 1(c) abaixo, “direitos exclusivos do proprietário” não inclui o puro direito de alegar violação do direito de PI.
- 5) Esta Resolução não exige a introdução de novos procedimentos. Especificamente, se não for possível, de acordo com a legislação nacional, pedir uma declaração de nulidade ou não infração *inter partes*, esta Resolução não pretende exigir a introdução de tal procedimento.
- 6) Foram recebidos 36 Relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI e de Membros Independentes, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a esta Resolução. Esses Relatórios foram analisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e concentrados em um Relatório Resumido (veja os links abaixo).
- 7) No Congresso Mundial da AIPPI online em outubro de 2020, o assunto desta Resolução foi mais profundamente discutido em um Comitê de Estudos dedicado, e novamente em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

AIPPI resolve que:

Ações de violação

- 1) Qualquer pessoa deveria ter legitimidade para mover uma ação por violação de um direito de PI se:
 - (a) a pessoa é a proprietária ou uma coproprietária do direito de PI; ou
 - (b) a pessoa é a licenciada exclusiva do direito de PI; ou
 - (c) a pessoa está, de outra forma, exclusivamente autorizada (direta ou indiretamente, inclusive por sublicença) a exercer os direitos exclusivos da proprietária compreendidos no direito de PI que a pessoa alega ter sido infringido.
- 2) Se um direito de PI estiver sujeito a copropriedade, e a menos que um acordo de copropriedade preveja o contrário, cada coproprietário deveria ter legitimidade para mover uma ação por violação individualmente, desde que o(s) outro(s) coproprietário(s) seja(m) informado(s) da ação antes da instauração do processo, para que tenha(m) a oportunidade de participar do processo. Um coproprietário que opte por não participar do processo não deveria mais ter legitimidade para mover a mesma ação contra o(s) mesmo(s) réu(s) em relação ao(s) mesmo(s) ato(s) de violação posteriormente.
- 3) Uma pessoa com legitimidade para mover uma ação por violação de um direito de PI deveria ter o direito de pedir todas as medidas judiciais disponíveis em relação à violação de acordo com a legislação nacional.

Ações de nulidade *in rem*

- 4) Qualquer pessoa poderá mover uma ação de nulidade de um direito de PI com efeito *in rem* geralmente sem quaisquer requisitos de legitimidade, no entanto, levando em consideração requisitos específicos de legitimidade relacionados ao fundamento específico de nulidade (tais como os chamados fundamentos relativos para a nulidade de acordo com a lei marcária).
- 5) Uma ação de nulidade de um direito de PI com efeito *in rem* deve ser movida contra pelo menos todos os proprietários do registro, ou seja, incluindo todos os coproprietários, do referido direito de PI, independente da participação efetiva de qualquer proprietário ou coproprietário.

Declarações de nulidade *inter partes*

- 6) Uma ação de declaração de nulidade *inter partes* para um direito de PI poderá ser movida:

- (a) se o requerente for afetado pelo direito de PI de alguma forma suficientemente efetiva e concreta que justifique a declaração solicitada, ou
 - (b) por um réu acusado de violação de PI. Tal réu tem o direito de invocar a nulidade do direito de PI como uma defesa, independentemente de o requerente ser o proprietário do direito de PI ou não.
- 7) Sujeito ao cumprimento das condições do parágrafo 6 acima, uma ação de declaração de nulidade *inter partes* poderá ser movida contra qualquer pessoa com legitimidade para alegar a violação do direito de PI, conforme especificado no parágrafo 1) acima. Uma ação de declaração de nulidade *inter partes* de um direito de PI deve ser notificada a todos os proprietários do registro desse direito de PI, e cada proprietário do direito de PI deveria ter o direito de participar ou intervir no processo em que a declaração de nulidade é solicitada.

Declarações de não violação *inter partes*

- 8) Uma ação de declaração de não violação *inter partes* só poderá ser movida se o requerente for afetado pelo direito de PI de uma forma suficientemente efetiva e concreta que justifique a declaração solicitada. Para uma ação de declaração de não violação relacionada a algum objeto proposto, tal como um proposto produto, processo ou marca, este princípio exigiria uma descrição suficientemente definida e concreta do objeto proposto.
- 9) Sujeito ao cumprimento das condições do parágrafo 8 acima, uma ação de declaração de não violação *inter partes* de um direito de PI poderá ser movida contra qualquer pessoa com legitimidade para alegar a violação do direito de PI, conforme especificado no parágrafo 1) acima.

Tribunais administrativos

- 10) Os requisitos de legitimidade deveriam ser os mesmos para os mesmos processos em cortes e tribunais administrativos (como institutos de PI).

Links:

- [Diretrizes de estudo](#)
- [Relatório Resumido](#)
- [Relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais e Membros Independentes](#)