

## A nulidade incidental de marca

Denis Borges Barbosa (janeiro de 2012, atualizado em maio 2012)

É assente em granito que é possível suscitar nulidade incidental de patentes <sup>1</sup>:

(CPI/96) Art. 56.

§ 1º A nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

Dizem-no os precedentes:

3. Havendo autorização legal (art. 56, § 1º, da Lei 9.279/96) para a arguição de nulidade da patente como matéria de defesa e, conseqüentemente, para o acolhimento da manifestação pelo Juízo cível, com a suspensão dos efeitos por ela gerados, não há como concluir que a patente só deixa de gerar seus regulares efeitos quando anulada em ação própria, perante a Justiça Federal.

4. A nulidade da patente, com efeito erga omnes, só pode ser declarada em ação própria, proposta pelo INPI, ou com sua intervenção, perante a Justiça Federal. Porém, o reconhecimento da nulidade como questão prejudicial, com a suspensão dos efeitos da patente, pode ocorrer na Justiça comum estadual. Precedentes. STJ - AgRg no Ag 526187 / SP, Agravo Regimental no Agravo De Instrumento, Quarta Turma 2003/0105834-0, relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ 21/08/2007, DJ 03.09.2007 p. 179)

Mas nada parecido existe na lei em vigor quanto à nulidade incidental de marcas <sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Vide Schmidt, Lélío Denicoli, O Reconhecimento Incidental de Nulidade de Registro de Marca ou Privilégio de Patente, Revista da ABPI 22 (1996). MARINONI, Luiz Guilherme, Declaração de nulidade de carta-patente de forma incidental, Revista Forense - VOL. 399, Pág. 269 Pareceres

<sup>2</sup> Ainda que exista, no tocante à defesa da pretensão penal: Art. 205. Poderá constituir matéria de defesa na ação penal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente. Sobre isso, diz Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, vo. XVII, § 2.113. Defesa: "Lê-se no art. 188 do Decreto-lei 7.903: "Poderá constituir matéria de defesa na ação criminal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente". As duas regras jurídicas do art. 188 abrem exceção, a primeira à de só se poder alegar nulidade de patente ou de registro em ação de curso ordinário, a segunda à de ter eficácia erga omnes a decisão que diz ser nula a patenteação ou o registro. A ratio legis da segunda regra jurídica está em que a ação correu entre partes que discutiam a acusação de crime, na qual podia não vir à tona a defesa fundada na nulidade da patente ou do registro, e faltou a publicidade necessária quanto a isso. O que se soube, pelas publicações dos despachos, foi que se propusera a ação criminal, e não que se arguía, em defesa, a nulidade da patente ou do registro. Na técnica legislativa, haveria outra solução, que o legislador todavia não adotara, e seria a de se dar publicidade especial, quiçá por edital, à defesa em que se contivesse alegação de nulidade".

Certo que se encontram precedentes neste teor, ainda que por paralelismo <sup>3</sup>, e certa doutrina a propugna <sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> "Em termos de marcas e patentes industriais, a competência da Justiça Federal restringe-se ao procedimento da autarquia federal (INPI), para tanto competente para lavrar o seu registro outorgativo da exclusividade de uso. Por isso que a ação tendente à anulação dos atos de registro da marca, necessariamente, não promovidos contra a autarquia federal, o que justifica a competência daquele órgão judicante (CF, art. 109, I). Já as ações que objetivem a abstenção de uso de marca devidamente registrada no INPI, tem como o pedido de indenização pelo seu uso por aquele que não tem sua aludida exclusividade e da ação possessória, assegurativa da utilização pelo titular da marca e, ainda, as ações decorrentes de uso de nome comercial e dependente de registro nas juntas comerciais e cartórios de registro ou pessoas naturais ou jurídicas, abrangendo a titularidade e legalidade destes registros, e abstenções de uso, sua posse e indenizações ao titular, porque não envolve a autarquia federal (INPI), mas sim órgãos públicos estaduais, a competência é da Justiça Comum Estadual. TJMG, AC 98.010559-5, Segunda Câmara Civil, Des. Anselmo Cerello, j. em 4-2-1999

<sup>4</sup> Vide o já citado SCHMIDT, Lélío Denicoli, O reconhecimento incidental de nulidade de registro de marca ou privilégio de patente, também encontrado em Revista dos Tribunais | vol. 741 | p. 157 | Jul / 1997 | DTR\1997\535. O autor nota precedente em seu favor, mas 15 anos anterior à decisão do STJ já citada: "Quando do julgamento do ROMS 625-RJ, tal Corte decidiu que: "Acórdão afirmado nulo de pleno direito, por apontada incompetência absoluta da Justiça Estadual. Alegação improcedente, eis que a simples declaração incidenter de nulidade de registro de marca não desloca a competência para a Justiça Federal"[ STJ - 4.ª T. - ROMS 625-RJ - rel. Min. Athos Gusmão Carneiro - j. 04.12.1990 - DJU 22.04.1991, p. 4.789. Decisão anotada por Theotônio Negrão, Código de Processo Civil (LGL\1973\5) e Legislação Processual em Vigor. Saraiva, 1995, p. 116, nota 6.ª ao art. 47.]. Também: " Em outra decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo assinalou que "comprovada a utilização de marca alheia na formação de nome comercial, a invalidade do expediente pode perfeitamente ser declarada (na verdade, reconhecida) no processo civil respectivo, independentemente de outras demandas, que eventualmente visem anular o registro feito no INPI ou na Junta Comercial: é que a nulidade do registro prejudica absolutamente o direito ao uso da denominação comercial, motivo pelo qual pode ser declarada incidentalmente, com a única finalidade de possibilitar a defesa dos interesses de quem registrou regularmente a marca objeto da imitação".TJSP - 5.ª Câmara - AC 118.150-1/3 - rel. Des. Ralpho Waldo, DJ 12.02.1990. Particularmente interessante é o estudo de Sérgio de Andréa Ferreira sobre o assunto: FERREIRA, Sérgio de Andrea, As duas espécies de ações de nulidade de registro marcário, Revista Forense – Vol. 346, Pág. 143. Vide também, em face anorma anterior, PINHEIRO, Waldemar Álvaro, Revista de Direito Mercantil nº 17, pág. 78 e ss, ano 1975: "[...] Ora, as nulidades de pleno direito podem indiferentemente ser argüidas, ou através de ação de nulidade, ou por meio de exceção de nulidade oposta na ação movida pelo suposto titular do direito. Devem, assim, ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do ato ou de seus efeitos e as encontrar provadas (CC, art. 146, parágrafo único). Nenhuma razão jurídica, por conseguinte, impede que o juiz, na ação cível de contrafação, conheça da nulidade das patentes, decidindo em conformidade. Trata-se de defesa de fundo, de exceção que ao juiz compete decidir, segundo o princípio de que o juiz da ação é juiz da exceção. [...] Por outro lado, a disposição genérica contida no art. 146, parágrafo único do CC, foi reiterada, no campo específico da propriedade industrial, no art. 188 do Decreto-lei 7.903, de 1945 (vigente por força do art. 128 da atual lei 5.772, de 1971) e que dispõe: 'Poderá constituir matéria de defesa na ação criminal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará na nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente'. Comentando-o, diz Gama Cerqueira: 'A contrafação e os delitos assemelhados pressupõem a existência de uma patente validamente concedida. É justo, portanto, que a lei permita ao indigitado autor da infração alegar a nulidade do privilégio para eximir-se da pena. Por outro lado, tratando-se de nulidade de pleno direito, o juiz criminal deve conhecer da nulidade argüida e pronunciá-la se a encontrar provada de acordo com o parágrafo único do art. 146 do CC'. Tratado da Propriedade Industrial, vol. 2º, tomo 1º, 242). E acrescenta, em outro passo de sua obra, que a arguição de nulidade da patente é igualmente admissível em ação cível (id., n. 276). [...] No Brasil, estando a matéria duplamente regulada pelo art. 146, parágrafo único do CC e pelo art. 188 do Decreto-lei 7.903, só muito raramente tem sido acolhida pelos tribunais a tese da inviabilidade das exceções, quer perante a jurisdição penal, quer perante a civil – pelo menos após o advento dessas disposições legais. O princípio geralmente adotado é este, proclamado pelo Supremo Tribunal Federal: 'Assim como se facultou ao juiz criminal conhecer, na defesa do infrator, de matéria relativa à validade da patente sem importar na anulação formal desta, também se deverá reconhecer a mesma faculdade ao juiz cível, embora ambos de natureza local e protegidos pelas mesmas garantias' (RT 152/332). Relatado este acórdão pelo min. Philadelpho Azevedo, salientava ele em seu erudito voto que a lei então em vigor – o Decreto 16.264, de 1923, continha preceito expresso a respeito (arts. 75 e 124). E acrescentava que o legislador 'com esse hábil golpe', venceu a

Mas o que nos impressiona é o magistério do Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, RESP 325.158/SP, Julgado em 10 de agosto de 2006, em que examinando minuciosamente os precedentes daquela Corte quanto à necessidade ou não de ação própria perante a Justiça Federal (não cabendo declaração incidental perante os tribunais locais), conclui <sup>5</sup>:

Estando registrada a marca no INPI, não é possível a sua utilização por terceiro antes de desconstituído o respectivo registro via ação própria, ausente no caso dos autos qualquer particularidade capaz de excepcionar essa orientação (REsp 325.158/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 10.08.2006, DJ 09.10.2006 p. 284)

Em julgado mais recente:

"1. A alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca, patente ou desenho industrial perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para qual é competente a Justiça Federal. Ao juiz estadual não é possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente, perante o INPI.

2. A impossibilidade de reconhecimento incidental da nulidade do registro não implica prejuízo para o exercício do direito de defesa do réu de uma ação de abstenção. Nas hipóteses de registro irregular de marca, patente ou desenho, o terceiro interessado em produzir as mercadorias indevidamente registradas deve, primeiro, ajuizar uma ação de nulidade perante a Justiça Federal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Assim, todo o peso da demonstração do direito recairia sobre o suposto contrafator que, apenas depois de juridicamente respaldado, poderia iniciar a comercialização do produto".

"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" [...] Ao reconhecer a invalidade de um registro incidentalmente, o TJ/PR violou regra do artigo 57 da lei da propriedade industrial". " STJ, REsp 1.132.449-PR, 3a. Turma, Min. Nancy Andrighi, 13/3/2012.

Nota-o obra dedicada à questão <sup>6</sup>:

Em outras palavras, estando o direito de propriedade industrial em pleno vigor, ainda que haja ação de nulidade pendente questionando sua concessão, o titular continuará a

---

dificuldade, distinguindo duas nulidades, uma, genérica e outra específica (RT 152/336). Em voto posterior, aduziu esse ilustre juiz: 'A ação de nulidade a que se refere o Código de Processo Civil, sempre existiu, e passou a coexistir, no regulamento de 1923, com a faculdade para o Juiz Criminal, de conhecer incidentalmente da regularidade do privilégio, segundo a jurisprudência já antes admitida; até à jurisdição cível se pode admitir a mesma faculdade'... (RT 175/785). Não é necessário nem útil invocar todas as numerosas decisões idênticas proferidas pelos diversos tribunais. Basta lembrar as seguintes: Arq. Jud., 70/193; RT 152/332, RT 285/213, 442/95; RF 90/732, 208/152. [...] O equívoco capital da decisão em apreço resulta, pois, da confusão estabelecida entre a ação de nulidade de patente e a exceção de nulidade oponível em defesa. [...] Quanto às suas conseqüências práticas, a doutrina esposada pelo acórdão é calamitosa.[...]"

<sup>5</sup> Quanto às várias hipóteses em que a massa dos precedentes dispensa essa ação direta em caso de marcas, mas sempre pela genericidade do signo, vide nosso estudo Nota sobre a hipótese de direitos exclusivos sobre sinais genéricos que permitam a concorrentes se excluïrem mutuamente (novembro de 2011, acessível em [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/hipotese\\_direitos\\_exclusivos.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/hipotese_direitos_exclusivos.pdf)

<sup>6</sup> AMARAL, Rafael Lacaz e LEONARDOS, Gabriel Francisco, A suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa frente aos direitos de exclusividade do titular de patente e de registro, *in* ROCHA, Fabiano de Bem da, Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2009, p. 119.

gozar de todos os seus direitos *erga omnes* (leia-se, exclusividade de uso), pelo menos até que o título seja desconstituído através de ação própria. É esse o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,<sup>26</sup> conforme ementa do acórdão proferido no Recurso Especial nº 325.158-SP:

“AÇÃO COMINATÓRIA. INPI. REGISTRO. NULIDADE INCIDENTAL. MARCA. EXPRESSÃO “NO BREAKS” E SIGLA “UPS”. EXCLUSIVIDADE DE USO PELO TITULAR DO REGISTRO. (...) Estando registrada a marca no INPI, não é possível a sua utilização por terceiro antes de desconstituído o respectivo registro via ação própria, ausente no caso dos autos qualquer particularidade capaz de excepcionar essa orientação.”

### A concluir-se

Ocorre que, como já exposto, ao contrário do que ocorre quanto às patentes, a lei brasileira optou por não prever a insurgência incidental de invalidade. Aliás, optou por continuar a não fazê-lo, pois a mesma disparidade havia na lei anterior. Assim, a propensão dos precedentes aponta para a impossibilidade desta arguição no foro estadual, nos termos do dizer do STJ:

Estando registrada a marca no INPI, não é possível a sua utilização por terceiro antes de desconstituído o respectivo registro via ação própria, ausente no caso dos autos qualquer particularidade capaz de excepcionar essa orientação (REsp 325.158)