COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PROJETO DE LEI Nº 5.088, DE 2009

Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, para instituir a imprescritibilidade da ação de nulidade de registro de marca na situação que determina.

Autor: Deputado **CARLOS BEZERRA**

Relator: Deputado **ALBANO FRANCO**

I - RELATÓRIO

A presente proposição é de autoria do nobre Deputado Carlos Bezerra. Conforme se lê em seu art. 1º, pretende alterar o art. 174 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Com a redação com que hoje vige, o art. 174 a ser alterado prevê, em seu *caput*, que “prescreve, em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.” Caso aprovado o projeto de lei aqui relatado, será acrescido ao texto em vigor um parágrafo único, prevendo que “a ação de nulidade é imprescritível quando o registro tiver sido obtido de má-fé.”

O art. 2º do projeto de lei em comento prevê a entrada da lei dele resultante na data da sua publicação.

Distribuído à Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, pelo mérito, e à de Constituição e Justiça e de Cidadania, nos termos do art. 54 do RICD, a proposição em tela tramita em regime conclusivo nas Comissões.

Durante o prazo regimental, não foram apresentadas emendas na presente Comissão. Coube-me a honra de relatar a proposição.

II - VOTO DO RELATOR

O nobre autor pretende, com a proposição, tornar imprescritível a ação de nulidade de registro de marca famosa, ou mesmo parte dela. De acordo com a legislação em vigor no Brasil, o prazo de prescrição deste tipo de ação de nulidade é de cinco anos, contados da data da concessão do registro.

Sabemos da importância da legislação sobre propriedade intelectual e propriedade industrial. Compartilhamos com o autor a preocupação de propor avanços na legislação pátria, seja para melhor entendimento dos dispositivos lá previstos, seja para tornar a lei mais ajustada à evolução dos tempos e das necessidades dos criadores, assim como das dos empresários.

Não obstante, entendemos que não cabe razão ao autor em sua proposição. Primeiro, porque prevê que a ação será imprescritível quando o registro tiver sido obtido de má-fé. Ora, a caracterização da má-fé como forma de obtenção de registro é, necessariamente, algo sujeito a questionamentos. Assim, tornar imprescritível uma ação de nulidade do registro, desde que o ato que lhe deu origem tenha sido obtido de má-fé, é introduzir uma dúvida perene na posse de uma marca, de um ativo, que prejudicaria sobremaneira as atividades empresariais. Afinal, a qualquer tempo, qualquer marca poderia ser objeto de uma ação, incorrendo seu proprietário em ônus advocatícios, ao menos até que a ação tenha transitado em julgado, e o autor cumprido com sua esperada obrigação de ressarcir as custas judiciais. Tempo demais, ônus demais, incerteza demais, tudo isso a prejudicar a boa fé do proprietário da marca.

Além disso, entendemos que o proprietário de qualquer marca famosa – pois a proposta em debate trata exatamente, e apenas, deste tipo de marca – não poderá, jamais, deixar terceiros usarem-na, por tanto tempo, sem apor resistência pelos meios legais. Tal fato denotaria descaso pelo mercado brasileiro, falta de atenção aos malefícios que eventuais aproveitadores pudessem trazer à marca, enfim, falta do empenho que deve caracterizar a defesa dos seus interesses.

Mais ainda, entendemos que a própria Convenção de Paris estabelece o prazo de cinco anos para que ações visando à nulidade do registro de marca sejam propostas. Isso é reconhecido pelo nobre autor, que em sua justificção menciona o art. 6, bis, daquele texto, onde se encontra tal previsão. Acreditamos que, se naquela que é a origem de toda a moderna legislação sobre direitos de propriedade industrial e intelectual, em todo o mundo, há a previsão de tal prazo de cinco anos, não há razão para que o Brasil busque conceder aos proprietários de marcas famosas prazo ainda mais alongado.

Quero registrar, por fim, que a cada dia as normas sobre propriedade intelectual ganham maior importância. Isso porque delas depende, em grande parte, o acesso dos países à moderna tecnologia, aos últimos avanços do conhecimento. Ainda que a proposição em apreço não diga respeito a novidades tecnológicas e sim a marcas famosas, é sabido que em tais marcas reside grande repositório de valor. Cada vez mais, reconhecem os especialistas, parcela crescente do valor das empresas reside, não em seus prédios, máquinas e outros, isto é, seus ativos tangíveis ou físicos, mas sim em seus ativos ditos intangíveis, entre eles a própria marca.

Sabemos mais, caros colegas; sabemos que, infelizmente, ainda são poucas as empresas brasileiras que investem na valorização de suas marcas, e entendemos, ainda, que é necessário incentivar este processo. Ora, tornar imprescritível o prazo de proposição de ações solicitando a nulidade do registro de marcas é fragilizar, ainda mais, este elo já carente do processo de desenvolvimento da empresa nacional. O que se quer, na realidade, é exatamente o oposto, é arregimentar esforços que tornem viável, ainda mais neste momento de crise econômica mundial, o fortalecimento da empresa nacional. São esses os meus motivos, é esse o meu entendimento que, espero, será compartilhado pelos nobres parlamentares que aqui se reúnem para deliberar sobre esta matéria.

Pelas razões apontadas, **SOMOS PELA REJEIÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 5.088, DE 2009.**

Sala da Comissão, em de de 2009.

Deputado **ALBANO FRANCO**
Relator