

PROJETO DE LEI Nº , DE 2009
(Do Sr. Carlos Bezerra)

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.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 174 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 174.

Parágrafo único. A ação de nulidade é imprescritível quando o registro tiver sido obtido de má-fé.”

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial - CUP, da qual o Brasil é signatário original e aderente à Revisão de Estocolmo, de 1967, estabelece no seu art. 6º bis, “in verbis”:

Art. 6º bis

(1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

(2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso.

3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé.

A Lei da Propriedade Industrial - LPI incorpora o dispositivo transcrito no art. 126, que estabelece:

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

No entanto, ao tratar das duas possibilidades de nulidade de registro de marca – processo administrativo de nulidade e ação de nulidade – nos arts 165 a 175, estabelece prazo prescricional de cinco anos a contar da data de concessão do registro pelo INPI, para propositura de ação de nulidade. A doutrina reconhece não haver antinomia, conforme apontado no estudo “Imprescritibilidade da ação anulatória de registro de marca obtido de má-fé”, de autoria da Drª Liliane do Espírito Santo Roriz de Almeida publicado na

Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, nº 80: (...) No caso da aparente colidência entre o art. 6 bis (3) da CUP e o art. 174 da LPI, no que respeita à existência de prazo para ajuizamento de da ação de nulidade do registro de marca, o que se tem é lei anterior que fixa norma especial pra registros obtidos por má-fé (a CUP) e uma lei posterior que fixa norma geral de prescrição de nulidade de registro. São três os requisitos para que inoccorra a prescrição: a notoriedade do sinal impeditivo, a má-fé do registro e sua ilicitude. (...).

O presente projeto de lei tem o objetivo de tornar explicitas as situações em que a norma especial da CUPi e a norma geral da LPI serão aplicadas. Para tanto propomos o acréscimo de um parágrafo único ao art. 174 desta última para instituir a imprescritibilidade da ação de nulidade quando o registro tiver sido obtido de má-fé.

Entendemos que o acréscimo pretendido ao art. 174 da LPI tornará sua aplicação mais clara.

Sala das Sessões, em de de 2009.

Deputado CARLOS BEZERRA