



CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 5.088-A, 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; tendo parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, pela rejeição (relator: DEP. ALBANO FRANCO).

DESPACHO:

ÀS COMISSÕES DE:

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD)

APRECIÇÃO:

Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

S U M Á R I O

I - Projeto inicial

II - Na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio:

- parecer do relator
- parecer da Comissão

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 explícitas 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 22 de abril de 2009.

Deputado CARLOS BEZERRA

**LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI**

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996

Regula direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

.....

TÍTULO III
DAS MARCAS

.....

CAPÍTULO I
DA REGISTRABILIDADE

.....

**Seção IV
Marca Notoriamente Conhecida**

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.

CAPÍTULO II
PRIORIDADE

Art. 127. Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 1º A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

§ 2º A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade.

§ 4º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade.

.....

CAPÍTULO XI DA NULIDADE DO REGISTRO

Seção I Disposições Gerais

Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para anulação parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável.

Art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º "septies" (1) daquela Convenção.

Art. 167. A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido.

Seção II Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.

Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.

Art. 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 172. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.

Seção III Da Ação de Nulidade

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

TÍTULO IV DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.

DECRETO Nº 75.572, DE 8 DE ABRIL DE 1975

Promulga a Convenção de Paris para a
Proteção da Propriedade Industrial, Revisão de
Estocolmo, 1967.

CONVENÇÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Art. 6º

- 1) As condições de depósito e de registro das marcas de fábrica ou de comércio serão determinadas, em cada país da União, pela respectiva legislação nacional.
- 2) Não poderá, todavia, ser recusada ou invalidada uma marca requerida em qualquer dos países da União por um nacional de um país desta, com o fundamento de não ter sido depositada, registrada ou renovada no país de origem.
- 3) Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União, inclusive o país de origem.

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 constitui reprodução de 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.

Art. 6º .ter

1) a) Os países da União acordam em recusar ou invalidar o registro e em impedir, através de medidas adequadas, o uso, sem autorização das autoridades competentes, quer como marcas de fábrica ou de comércio, quer como elementos dessas marcas, de armas, bandeiras e outros emblemas de Estado dos países da União, sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia por eles adotados, bem como qualquer imitação do ponto de vista heráldico.

b) As disposições do subparágrafo a) acima aplicam-se igualmente às armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominações de organismos internacionais intergovernamentais de que um ou vários países da União sejam membros, com exceção de armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominações que já tenham sido objeto de acordos internacionais vigentes, destinados a assegurar a sua proteção.

c) Nenhum país da União terá de aplicar as disposições do subparágrafo b) acima em detrimento dos titulares de direitos adquiridos de boa fé, antes da entrada em vigor nesse país da presente Convenção. Os países da União não são obrigados a aplicar as referidas disposições quando o uso ou o registro mencionado no subparágrafo a) não for de natureza a sugerir, no espírito do público, uma ligação entre a organização em apreço e as armas, bandeiras, emblemas, siglas ou denominações, ou se este uso ou registro não for claramente de natureza a induzir o público em erro sobre a existência de ligação entre o utilizador e a organização.

2) A proibição dos sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia só se aplica aos casos em que as marcas que os incluem se destinam a ser usadas em mercadorias do mesmo gênero ou de gênero similar.

3) a) Para a aplicação destas disposições, os países da União acordam em dar a conhecer reciprocamente, por intermédio da Repartição Internacional, a lista dos emblemas de Estado, sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia que desejam ou desejarão colocar, de uma maneira absoluta ou dentro de certos limites, sob a proteção do presente artigo, bem como todas as modificações, ulteriormente introduzidas nessa lista. Cada país da União porá à disposição do público, oportunamente, as listas notificadas.

Entretanto, esta notificação não é obrigatória no que se refere às bandeiras dos Estados.

b) As disposições do subparágrafo b) do parágrafo 1º do presente artigo são unicamente aplicáveis às armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominações das organizações internacionais intergovernamentais que estas comunicaram aos países da União por intermédio da Repartição Internacional.

4) Qualquer país da União poderá, no prazo de doze meses a contar do recebimento da notificação, transmitir, por intermédio da Repartição Internacional, as suas eventuais objeções ao país ou à organização internacional intergovernamental interessados.

5) Com referência às bandeiras de Estado, apenas se aplicarão as medidas previstas no parágrafo 1º às marcas registradas depois de 6 de novembro de 1925.

6) Com referência aos emblemas de Estado que não sejam bandeiras, aos sinais e timbres oficiais dos países da União e às armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominações das organizações internacionais intergovernamentais, estas disposições só serão aplicáveis às marcas registradas mais de dois meses depois do recebimento da notificação prevista no parágrafo 3º acima.

7) Em caso de má fé, os países terão a faculdade de cancelar o registro das marcas que contenham emblemas de Estado, sinais e timbres, mesmo quando tenham sido registradas antes de 6 de novembro de 1925.

8) Os nacionais de cada país que forem autorizados a usar emblemas de Estado, sinais e timbres do seu país poderão utilizá-los, ainda que sejam semelhantes aos de outro país.

9) Os países da União obrigam-se a impedir o uso não autorizado, no comércio, das armas de Estado dos outros países da União, quando esse uso possa induzir em erro quanto à origem dos produtos.

10) As disposições precedentes não obstam a que os países exerçam a sua faculdade de recusar ou invalidar, pela aplicação do nº 3 da letra B do art. 6º quinquies, as marcas que contenham, sem autorização, armas, bandeiras e outros emblemas de Estado ou sinais e timbres oficiais adotados por um país da União, assim como sinais distintivos das organizações internacionais intergovernamentais, mencionados no parágrafo 1º.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

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 5 de agosto de 2009.

Deputado **ALBANO FRANCO**

Relator

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 5.088/2009, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Albano Franco.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Edmilson Valentim - Presidente, Dr. Ubiali e Fernando de Fabinho - Vice-Presidentes, Albano Franco, Capitão Assunção, Edson Ezequiel, José Guimarães, Laurez Moreira, Leandro Sampaio, Luiz Paulo Vellozo Lucas, Miguel Corrêa, Nelson Goetten, Osório Adriano, Renato Molling, Vanessa Grazziotin, Aelton Freitas, Natan Donadon e Rebecca Garcia.

Sala da Comissão, em 19 de agosto de 2009.

Deputado DR. UBIALI
Vice-Presidente no Exercício da Presidência

FIM DO DOCUMENTO
