

A Suspensão do Processo em Razão de Questão Prejudicial Externa Frente aos Direitos de Exclusividade do Titular de Patente e de Registro*

*Rafael Lacaz Amaral***
*Gabriel Francisco Leonardos****

Sumário: 1. Breve introdução sobre o tema; 2. Definição legal de questão prejudicial e a regra geral de suspensão temporária da ação prejudicada; 3. Efeitos da sentença que anula o ato administrativo do INPI de concessão de privilégio de invenção e de registros de marca e de desenho industrial; 4. Prejudicialidade externa envolvendo ações relativas a propriedade industrial: apenas algumas das diversas questões intrincadas; 4.1. Prejudicialidade externa envolvendo propriedade industrial: obrigatoriedade de suspensão da ação prejudicada?; 4.2. Críticas da doutrina e da jurisprudência especializada em propriedade industrial acerca da suspensão da ação prejudicada; 4.3. O momento para a eventual suspensão do processo, caso admitida a sua possibilidade em ações relacionadas a propriedade industrial: antes ou depois da “sentença de mérito”?; 5. Alternativa à suspensão do processo: a reunião das ações de infração e de nulidade, por conexão ou continência. A polêmica sobre a possibilidade de cumulação de pedidos de abstenção de uso e de indenização em ação de nulidade; 6. Conclusão; 7. Referências Bibliográficas.

1. Breve introdução sobre o tema****

O Direito é uma ciência que está sempre em evolução. Diariamente, atos dos mais variados e com as mais diversas repercussões na esfera jurídica são

* Os autores agradecem a colaboração de Aline Ferreira de Carvalho da Silva, Eduardo Telles Pires Hallak e Cláudio Roberto Barbosa.

** Advogado integrante de Momsen, Leonardos & Cia.; pós-graduado em Direito da Propriedade Intelectual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro; pós-graduado em Direito Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes; professor-convidado de Direito da Propriedade Intelectual pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro; Coordenador no Rio de Janeiro da Comissão Especial de Repressão às Infrações da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI.

*** Advogado; sócio de Momsen, Leonardos & Cia.; mestre em Direito pela Universidade de São Paulo; professor de Direito da Propriedade Intelectual; pós-graduado pela Universidade Ludwig-Maximilian; ex-pesquisador convidado do Instituto Max-Planck; ex-presidente da LES Brasil

**** Abrimos aqui um importante parêntese para destacar que o assunto objeto deste trabalho foi intensamente discutido em 2008, no âmbito da Comissão de Repressão às Infrações da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI, da qual são Coordenadores o primeiro autor e o advogado Marcelo Junqueira Inglez de Souza. Sendo assim, os autores não poderiam deixar de agradecer a todos aqueles que participaram das reuniões da referida Comissão e que de certa forma contribuíram para a formação de seus posicionamentos a respeito do tema. Ressalvamos que este trabalho não representa uma posição oficial da ABPI, mas apenas o entendimento pessoal dos autores.

praticados, cabendo ao legislador, ao operador do Direito e ao aplicador da lei a árdua tarefa de acompanhar o contínuo desenvolvimento da sociedade contemporânea.

O Direito Processual Civil, conjunto de princípios e normas jurídicas que regem a solução de conflitos de interesses por meio do exercício da jurisdição, função de soberania de um Estado, não é diferente. Basta lembrarmos das inúmeras modificações introduzidas nos últimos dez anos no Código de Processo Civil (“CPC”), algumas drásticas, como o novo rito de execução dos julgados.¹

Apesar das regras processuais estarem detalhadamente inscritas na Lei dos Ritos, algumas até mesmo com previsão constitucional, é bastante comum o embate de normas e princípios de ordens procedimentais e níveis hierárquicos iguais.

E, considerando o sempre contínuo movimento da engrenagem do Direito e as modificações legislativas que nascem da necessidade de seu aprimoramento, questões aparentemente de simples deslinde tornam-se altamente espinhosas.

Uma delas é a necessidade, ou não, de suspensão do curso de uma ação até o julgamento de uma outra ainda pendente, em virtude de a solução de uma depender logicamente da solução que se dê a outra, assim evitando a prolação de decisões conflitantes.

A despeito dessa matéria poder ser objeto de reflexão e aplicação nos mais variados campos do Direito, concentraremos este estudo em disputas envolvendo bens tutelados pela propriedade industrial; particularmente, nas hipóteses envolvendo, de um lado, ações de nulidade de patente e de registros de marca e desenho industrial (“ações de nulidade”), e, de outro, ações de abstenção de uso cumulada com pedido indenizatório (“ações de violação ou de infração”) em razão da alegada violação aos direitos decorrentes desses mesmos títulos.

Aqui, vale a observação de que a discussão travada ao redor desse tema vem sendo alvo de intensos debates não apenas na esfera acadêmica, mas, principalmente, nos Tribunais, que até o momento não fixaram um entendimento sedimentado a seu respeito.

Antes de aprofundar o tema, preciso é definir e situar a prejudicialidade dentro do ordenamento jurídico pátrio, o que será feito com o auxílio da mais autorizada doutrina especializada em Processo Civil.

¹ Conforme Lei n. 11.232, de 22.12.2005.

2. Definição legal de questão prejudicial e a regra geral de suspensão temporária da ação prejudicada

Prejudicialidade consiste em um liame de dependência lógica entre duas ou mais causas, de modo que o julgamento daquela dita prejudicial influirá, de maneira lógica, no teor do julgamento daquela que a subordina. É por essa razão que uma se chama causa *prejudicial* e a outra *prejudicada*.

Conforme leciona o emérito Professor Barbosa Moreira,² há prejudicialidade lógica entre duas causas quando a coerência exige que o pronunciamento sobre uma delas seja tomado como precedente lógico para o pronunciamento sobre a outra.

Para Cândido Rangel Dinamarco,³ uma causa é prejudicial a outra quando seu julgamento for capaz de determinar a decisão desta – como a sentença anulatória do contrato impede que seja julgada procedente a demanda de condenação a cumpri-lo, assim como a declaração negativa de paternidade impõe a rejeição da demanda de alimentos.

Em palavras bastante simples, considera-se prejudicial aquela questão cuja solução dependerá não da possibilidade nem da forma do pronunciamento sobre a outra questão, mas sim do fundamento desse pronunciamento.⁴ Trata-se, com efeito, de questão prévia a ser decifrada no processo de cognição e que versa sobre um antecedente lógico e necessário ao julgamento do mérito e que vincula a solução deste.⁵

Com o intuito de evitar decisões contraditórias entre demandas que se subordinam logicamente, cuidou o legislador de prever a possibilidade de suspensão da ação tida como prejudicada até o pronunciamento final na ação prejudicial. É assim que o artigo 265, inciso IV, “a”, do CPC entabula que:

“Art. 265 – *Suspende-se o processo:*

(...)

IV – quando a sentença de mérito:

² MOREIRA, José Carlos Barbosa. *Questões prejudiciais e coisa julgada*. Tese de concurso para a livre-docência de Direito Judiciário Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: Publicação pessoal, 1967, pp. 51-52.

³ DINAMARCO, Cândido Rangel. *Instituições de Direito Processual Civil*. 3ª ed., v. II, Malheiros, São Paulo: 2001, p. 171.

⁴ DIDIER JR., Fredie. *Curso de Direito Processual Civil*, 5ª ed., v. I, Salvador: Podium, 2007, p. 268.

⁵ FERNANDES, Antônio Scarance. *Prejudicialidade: Conceito – Natureza jurídica – Espécies de prejudiciais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, p. 53.

a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

Trazendo os ensinamentos colacionados acima à área do Direito da Propriedade Industrial, não temos dúvidas em afirmar que existe clara relação de subordinação lógica (portanto, de prejudicialidade) entre ação de nulidade de privilégio de invenção ou de registros e ação por violação desse mesmo título: caso seja anulado o direito, deixa então de existir o fundamento único da ação por alegada infração a esse direito, assim influenciando, direta e logicamente, em seu mérito, pois importará na improcedência dos pedidos ou mesmo na extinção do feito, por ausência de interesse de agir.

Nesses termos, e a fim de evitar decisões antagônicas, recomendável seria suspender o trâmite processual da ação tida como prejudicada até uma posição final, transitada em julgado, acerca da validade do título discutido na ação de nulidade (lembre-se, fundamento principal da ação de infração).

Pois bem, muito embora uma leitura rápida do referido comando nos impulse a concluir dessa forma, compartilhamos o entendimento de parcela da doutrina especializada em propriedade industrial e em processo civil de que referida regra de suspensão por prejudicialidade externa não deve ser aplicada de maneira automática.

Ocorre que, ao optar pela suspensão da ação de infração, um emaranhado de intrincadas questões jurídicas vem imediatamente à tona, trazendo, particularmente, séria insegurança jurídica aos titulares de bens tutelados pela propriedade industrial, que acabam assistindo o próprio Estado que lhes outorgou monopólios de exploração de tecnologias e sinais distintivos suspender, por via tortuosa, a plena eficácia de seus direitos. É o que veremos adiante.

3. Efeitos da sentença que anula o ato administrativo do INPI de concessão de privilégio de invenção e de registros de marca e de desenho industrial

Antes de ingressarmos no tema deste trabalho, julgamos importante lembrar que a concessão de uma patente, de um registro de marca ou de desenho industrial é um ato vinculado praticado pela Administração Pública, personificada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Vale dizer que uma vez demonstrado o preenchimento dos requisitos materiais previstos na legislação pertinente, cabe então ao Estado outorgar a respectiva carta patente ou registro. Nasce, nesse momento, o direito de exclusividade de uso, con-

forme os artigos 46, 94 e 129 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96 – “LPI”), e o artigo 5, inciso XXIX, da Constituição Federal.

Já o ato administrativo que nasce afetado de vício insanável por ausência ou defeito substancial em seus elementos constitutivos⁶ é considerado nulo. É esse o magistério de Hely Lopes Meirelles,⁷ para quem essa categoria de ato é “*ilegítimo ou ilegal e não produz qualquer efeito válido entre as partes, pela evidente razão de não se poder adquirir direitos contra a lei.*”

Também há de ser dito que a nulidade de uma patente ou de um registro de marca ou de desenho industrial pode ser deduzida administrativamente, na esfera do INPI, conforme os artigos 50, 113 e 168 da LPI, ou judicialmente, através de ação de nulidade do direito,⁸ consoante os artigos 56, 118 e 173 do mesmo diploma.⁹ Nessas ações, quando não for autor, o INPI forçosamente deverá intervir no feito,¹⁰ nos termos dos artigos 57 e 175 da LPI, motivo pelo qual o foro competente para processar e julgá-las é o da Justiça Federal.

Já a sentença que declara nulo o ato administrativo de concessão de uma patente ou de um registro de marca ou de desenho industrial, além de possuir eficácia *erga omnes*, produz seus efeitos *ex tunc*, portanto retroagindo no tempo, até a data de seus depósitos perante a referida Autarquia. É o que preconizam os artigos 48, 112 e 167 da LPI.

Por produzir efeitos *ex tunc*, a nulidade acarreta a completa inexistência do direito anteriormente concedido pelo Estado, desde a sua origem. Parafraseando o já citado Hely Lopes Meirelles, é como se o direito jamais tivesse existido.¹¹

⁶ Como, por exemplo, a patente que não preenche os requisitos de novidade absoluta, atividade inventiva, aplicação industrial e suficiência descritiva de seu relatório; a marca que constitui imitação ou reprodução de outra previamente registrada em nome de terceiro, para assinalar produto ou serviço igual ou afim; ou desenho industrial desprovido de originalidade.

⁷ MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 165.

⁸ Cujas sentenças possuem carga declaratória constitutiva, já que além de declarar a nulidade do título, ainda determina ao INPI que publique em sua imprensa oficial (Revista da Propriedade Industrial) a notícia do cancelamento da patente ou do registro.

⁹ Hely Lopes Meirelles afirma que “A nulidade, todavia, deve ser reconhecida e proclamada pela Administração ou pelo Judiciário, não sendo permitido ao particular negar exequibilidade ao ato administrativo, ainda que nulo, enquanto não for regularmente declarada a sua invalidade.”

¹⁰ Muito já se discutiu acerca da posição do INPI neste tipo de ação: seria o de assistente ou de réu? Não sendo de nosso interesse ingressar nessa seara, esclarecemos, apenas, que a posição mais moderna da jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região é no sentido de que o INPI, ainda que concorde com os argumentos do autor, é réu na ação de nulidade, já que a referida Autarquia é quem deu causa ao ato impugnado.

¹¹ “Os efeitos da anulação dos atos administrativos retroagem às suas origens, invalidando as consequências passadas, presentes e futuras do ato anulado. E assim é porque o ato nulo (ou inexistente) não gera direitos ou obrigações para as partes; não cria situações jurídicas definitivas; não

Este é justamente o entendimento de nosso maior tratadista em matéria de propriedade industrial, João da Gama Cerqueira,¹² para quem “os efeitos da declaração de caducidade só se produzem a partir da sua data, não alcançando os fatos passados, ao contrário dos efeitos da nulidade, que se operam *ex tunc*.”¹³

Extrai-se de tudo o que foi exposto até aqui que se em uma ação for declarada nula uma patente de invenção ou um registro de marca ou de desenho industrial, isso então significará dizer que os direitos decorrentes daquele título jamais terão produzido quaisquer efeitos no mundo jurídico.

Conseqüentemente, estando em curso perante a Justiça Estadual ação proposta pelo titular daquela mesma patente ou registro na qual alega que terceiro estaria explorando indevidamente produto ou sinal conflitante com o seu, caberá, então, a improcedência ou extinção desse feito por carência de direito de ação e de interesse processual do demandante. Afinal, o título objeto da pretensão não mais existe (aliás, jamais existiu), por ter sido retirado do mundo jurídico desde o seu nascedouro, através de sentença anulatória com eficácia *erga omnes*.

É nesse contexto que se situa a hipótese de suspensão do processo por questão prejudicial externa em matéria de propriedade industrial, pois a lógica nos leva a concluir, ao menos em um primeiro momento, que o remédio acertado na espécie seria o Juízo estadual suspender o curso da ação de infração até o final pronunciamento do Juízo federal na ação de nulidade, de modo a evitar decisões logicamente conflitantes.

Entretanto, como já adiantado, entendemos que referida suspensão não deve ser tomada de maneira imediata, como um impulso, apenas levando-se em consideração uma interpretação literal do supracitado comando do CPC.

admite convalidação. Reconhecida e declarada a nulidade do ato, pela Administração ou pelo Judiciário, o pronunciamento de invalidade opera *ex tunc*, desfazendo todos os vínculos entre as partes e obrigando-as à reposição das coisas ao *status quo ante*, como consequência natural e lógica da decisão anulatória” (Ob. cit., pp. 199-200).

12 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, v. II, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 1065.

13 Também nesse sentido: “MARCA DE INDÚSTRIA. Contrafação. Registro declarado nulo. Efeitos *ex tunc*. (...) A indevida exploração comercial de uma marca, cujo registro foi judicialmente declarado nulo em virtude de grosseira contrafação, gera inexorável dever de indenizar os prejuízos efetivamente causados ao titular da marca que foi objeto de imitação. Incabível na espécie a alegação de exercício regular de direito porque, até por uma questão de lógica, onde não existe direito não se pode falar em exercício, muito menos regular. E o ato nulo não gera qualquer direito, porquanto os seus efeitos se dissolvem *ex tunc* desde o momento em que tenha sido decretada a nulidade.” – Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Apelação Cível nº 1995.001.8023, 1ª Câmara Cível, julgada em 27.2.1996.

Ao contrário, acreditamos que o Juízo da causa prejudicada deve adotar uma série de precauções antes de proceder à suspensão do feito, sobretudo objetivando preservar a vigência dos direitos assegurados pelo Estado ao titular do privilégio de invenção ou do registro da marca ou do desenho industrial, o que tentaremos justificar a seguir.

4. Prejudicialidade externa envolvendo ações relativas a propriedade industrial: apenas algumas das diversas questões intrincadas

Estabelecidas as premissas anteriores necessárias para a abordagem deste controvertido tema, ousamos ingressar no cerne da discussão a partir das premissas contidas no sólido e bem fundamentado artigo do notável advogado gaúcho Fabiano de Bem da Rocha, emérito especialista em propriedade industrial e em processo civil, cujo título é *As ações de propriedade industrial e a suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa*.¹⁴

Em seu memorável trabalho, Fabiano de Bem da Rocha discorreu sobre a regra de suspensão processual aqui debatida para, ao final, comentar decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em demanda envolvendo propriedade industrial, na qual teria sido corretamente aplicado o comando do artigo 265, inciso IV, “a”, do CPC. Apesar dos elogios tecidos quanto ao acerto dessa decisão, manifestou o autor a sua preocupação quanto ao momento em que a suspensão daquele processo se deu.

Em linhas bastante gerais, tratou-se de acórdão da 4ª Turma do STJ no Recurso Especial nº 742.428-DF, em que foram partes LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. (LUNE) e AMARICEL S/A (AMARICEL), oriundo de ação de infração de patente cujo andamento foi suspenso até o pronunciamento final da Justiça Federal em ação de nulidade do mesmo privilégio de invenção.¹⁵

A sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível do Distrito Federal julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação principal, assim condenando a AMARICEL a, entre outros, abster-se de comercializar produtos cobertos pela patente da LUNE, bem como a pagar-lhe indenização.

¹⁴ ROCHA, Fabiano de Bem da. *As ações de propriedade industrial e a suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa*, Revista da ABPI nº 90, set./out. 2007, pp. 60-67.

¹⁵ Processo nº. 2003.51.01.518241-0, em curso perante a 39ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

Somente em grau de recurso de apelação é que a AMARICEL requereu ao Tribunal local a suspensão do processo, com supedâneo nos artigos 56 da LPI e 265, inciso IV, “a”, do CPC, alegando ser a ação de nulidade da mesma patente, em curso perante o Juízo federal, questão prejudicial externa a ser primeiro dirimida.

Uma vez restado indeferido o referido pedido de suspensão, bem como interposto Recurso Especial, os Ministros da 4ª Turma do STJ fixaram o entendimento de que havia, de fato, clara questão prejudicial entre as ações de infração e de nulidade, de maneira que o deslinde da primeira dependeria, necessária e logicamente, de primeiro saber se o privilégio alegadamente violado era válido ou não.¹⁶ Determinou-se, assim, a suspensão da ação de infração até o julgamento final da ação de nulidade.

Ocorre que ao assim decidir – e aí reside a crítica de Fabiano de Bem da Rocha ao mencionado entendimento pretoriano –, o Egrégio STJ não teria aplicado da melhor forma a regra de suspensão processual.

É que, segundo o renomado especialista, o artigo 265, inciso IV, “a”, do CPC prevê que a suspensão da ação prejudicada até o deslinde da questão prejudicial somente deve ocorrer na hipótese de ainda não haver sentença de mérito proferida na ação de infração.¹⁷

Fabiano de Bem da Rocha arremata a questão concluindo que “*ousamos, diante do que já foi exposto, discordar parcialmente da orientação lançada no precedente do STJ, para não admitir em absoluto a possibilidade de ser decretada a suspensão do processo por questão prejudicial, após proferida sentença de mérito que dela eventualmente fosse dependente.*”

¹⁶ Pois se a patente de invenção discutida naquela ação fosse declarada nula, então, automaticamente, a ação de infração perderia completamente o seu objeto, assim ocasionando a sua extinção, por falta de interesse processual da LUNE. É que, como visto, a nulidade de uma patente ou de um registro de marca ou de desenho industrial retroage no tempo até a data dos seus respectivos depósitos, sendo interpretados como direitos que jamais existiram, por terem sido concedidos em contrariedade à lei.

¹⁷ Vejamos o que advoga o autor do mencionado artigo: “(...) em que pese o brilhantismo do voto, cumpre sinalar que a circunstância em que se decretou a suspensão do processo nesse caso contraria frontalmente a exegese do inciso IV do art. 265, quando fala da sentença de mérito. Isso porque a arguição da suspensão do processo no caso em comento deu-se tão somente após o julgamento do Recurso de Apelação pelo Tribunal de Justiça do respectivo Estado, portanto depois de proferida e decidida definitivamente a sentença de mérito. Nos parece, então, por mais respeitável que seja a orientação do acórdão, trilhou o STJ nesse precedente um perigoso caminho, que beira a insegurança jurídica, *maxima venia*, pois em sendo suscitada a questão somente em grau de apelação, inclusive depois de julgada, não poderia absolutamente ter sido reconhecida. Não só por ofensa ao art. 265, IV, do CPC, como também face à preclusão consumativa (art. 173 do CPC), visto que esse argumento deveria ter sido manifestado oportunamente até a prolação da sentença de mérito” (Ob. cit., p. 67).

Aqui, nascem dois dos diversos pontos que pretendemos abordar neste trabalho: a despeito da clara regra do artigo 265, inciso IV, “a”, do CPC, admite-se a continuidade da ação prejudicada, independentemente de haver questão prejudicial externa a esta, pendente de deslinde? E mais: qual seria o momento oportuno para se suspender o curso da ação prejudicada, caso se conclua pela aplicação da referida norma processual? Vejamos esses dois pontos separadamente.

4.1. Prejudicialidade externa envolvendo propriedade industrial: obrigatoriedade de suspensão da ação prejudicada?

Na visão de Antônio Scarance Fernandes,¹⁸ a questão da prejudicialidade e, conseqüentemente, da suspensão da ação prejudicada pode assumir duas vertentes. A primeira ocorre quando a suspensão é obrigatória, para que a questão tida como prejudicial possa primeiro ser resolvida. A segunda é quando a suspensão é facultativa, cabendo a sua decretação apenas diante de situações especiais.

Como já afirmado, entendemos haver sempre uma questão prejudicial a ser primeiro dirimida entre uma ação de nulidade de patente, de registro de marca ou de desenho industrial e uma ação de infração desse mesmo bem incorpóreo. Tal se deve ao fato de que a decretação da nulidade do título produz efeitos retroativos a partir da data de seu respectivo depósito perante o INPI, os quais não convalidam.

Contudo, somos da opinião de que a referida regra de suspensão processual, pelo menos em matéria de propriedade industrial, não merece uma aplicação imediatista, incondicional e obrigatória, tal como foi colocado no julgamento do Recurso Especial nº 742.428-DF, entre outros, e reiterado no artigo do colega Fabiano de Bem da Rocha, aqui comentado.

Ao contrário, estamos convencidos de que a suspensão da ação de infração somente deve ocorrer após – e somente após – o Juízo estadual ter trilhado toda a marcha processual do feito, inclusive determinando a realização de todas as provas que entender necessárias com o fim de apurar se o objeto da disputa está, ou não, compreendido na tecnologia patenteada, e, portanto, se há violação a esse direito.¹⁹ Assim o fazendo, duas poderão ser as possibilidades.

¹⁸ Ob. cit., p. 88.

¹⁹ No caso de ação por infração de marca registrada, em alguns casos o próprio Juiz pode dispensar a realização de prova pericial para ele próprio concluir se realmente a marca alegadamente infratora é capaz de induzir o público consumidor em risco de associação indevida ou de confusão.

A primeira delas é o Juízo estadual concluir que o produto, tecnologia ou marca alegadamente ilícita realmente esbarra nos direitos de propriedade industrial do demandante, estes oriundos de títulos outorgados pelo INPI, em pleno vigor, ainda que alvos de questionamentos através de ação de nulidade perante a Justiça Federal.

No caso descrito acima, poder-se-á eventualmente considerar a suspensão da ação de infração em virtude de questão prejudicial externa. Vale dizer, na hipótese de a concessão da patente ou do registro de marca ou de desenho industrial vir a ser mantida (leia-se, a ação de nulidade ser julgada improcedente), então, por consequência lógica, a ação de infração deverá ser julgada procedente, já que *i*) a validade do título foi confirmada em ação própria e *ii*) restou confirmada a identidade entre os produtos ou tecnologias ou a colidência entre os sinais, havendo, pois, infração aos direitos de seu titular.

Aqui, lançamos uma discussão interessante, a qual talvez inclusive merecesse um estudo em separado: qual seria a natureza e a extensão da referida decisão? Seria uma decisão meramente interlocutória, na qual o Juízo estadual simplesmente determinaria a suspensão da ação de infração? Ou seria uma sentença, inclusive com dispositivo condenatório (sim, pois se reconheceu a infração), na qual o Juízo estadual ao final determinaria a suspensão do feito e, automaticamente, a exigibilidade do dispositivo.

Sem adentrar o tema com a profundidade que ele mereceria, parece-nos que a hipótese que menos causará tumulto processual seja a primeira, pois, salvo melhor entendimento em sentido contrário, não teria lógica alguma o Juízo estadual elaborar uma minuciosa sentença, lançando todos os principais argumentos das partes e os pontos que o fez concluir pela infração, ao final condenando o demandado a cessar a infração e a eventualmente pagar indenização, e, após transitar em julgado sentença do Juízo federal decretando a nulidade da patente ou registro (o que poderá levar anos), o mesmo Juízo estadual ser obrigado a rever, de ofício, sua sentença.

Por outro lado, se admitirmos a hipótese de o Juízo estadual, após analisar todos os argumentos das partes e as provas produzidas nos autos da ação de infração, concluir que o produto, tecnologia ou marca discutidos naqueles autos não se relacionam e que, portanto, não há qualquer infração aos direitos do demandante, então indagamos: qual a razão de se suspender o curso dessa ação até o trânsito em julgado da decisão da ação de nulidade?

Nessa segunda situação, entendemos que a verificação da ausência de identidade entre os produtos ou colidência entre os sinais seria o suficiente para, por si só, afastar a anteriormente ventilada prejudicialidade externa, pois

a sentença da ação de infração não mais dependerá do julgamento da ação de nulidade.²⁰

De se notar que essa segunda possibilidade não foi abordada por Fabiano de Bem da Rocha em seu notável artigo, para quem a aplicação da regra contida no artigo 265, inciso IV, “a”, do CPC dá-se de maneira obrigatória, automática e incondicional. Portanto, reside aqui nossa primeira discordância em relação ao posicionamento solidamente defendido pelo renomado especialista e amplamente utilizado pelos Tribunais pátrios.²¹

Corroborando nossa posição, citamos o magistério de Leonardo Greco,²² para quem *“muitas vezes um juiz tem a consciência, a convicção de que aquela questão prejudicial suscitada é uma questão sem real importância, uma questão totalmente infundada (...). A relevância da questão prejudicial deve ser examinada pelo juiz toda vez em que ele tiver de decidir a respeito da suspensão do processo.”*

Diante das considerações tecidas acima, reiteramos nossa opinião de que embora haja uma questão prejudicial externa envolvendo ação de infração e ação de nulidade, fundadas no mesmo direito de propriedade industrial, essa relação de subordinação lógica deve ser apurada com máxima cautela e em sua plenitude, somente justificando a suspensão da ação prejudicada caso reste confirmada a infração.²³ Ainda assim, essa opção não nos parece ser o melhor

²⁰ Nesse sentido, citamos interessante decisão da Justiça paulista que negou a suspensão da ação de infração em razão de o Juízo estadual ter concluído que qualquer que viesse a ser a decisão tomada pela Justiça Federal na ação de nulidade, seus efeitos não causariam qualquer impacto na ação de infração. É que, a despeito do registro concedido pelo INPI para a marca “EXTRA” estar em pleno vigor, entendeu-se que seus efeitos são substancialmente limitados, dada o fraco poder atrativo do referido sinal, de modo que não haveria qualquer risco de confusão para o consumidor. Optou-se, portanto, pelo prosseguimento ao feito, tendo o mesmo sido julgado improcedente. – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível nº 258.385-4/8-00, Relator: Testa Marchi, 10ª Câmara de Direito Privado, julgado em 12.09.2006.

²¹ Apenas como exemplo: “Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão de fls. 12/14 que, nos autos da ação de obrigação de fazer decorrente de marcas e patentes, indeferiu a reunião dos feitos, reconhecendo, porém, a existência de questão prejudicial externa, pelo que suspendeu o feito, nos termos do artigo 265, inciso IV, alíneas “a” e “b”. (...) O artigo 265, IV, “a” e “b”, do CPC contempla a hipótese de suspensão do processo em razão da denominada prejudicialidade externa. A decisão hostilizada baseou-se na existência de ação de nulidade de registro de marca em trâmite perante a Justiça Federal, que se amolda com perfeição às hipóteses descritas no inciso IV do artigo 265 do CPC (...). Nego provimento ao recurso.” – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Agravo de Instrumento nº 540.195-4/1-00, Relator: Desembargador Ribeira da Silva, 8ª Câmara de Direito Privado, julgado em 14.02.2008.

²² GRECO, Leonardo. Suspensão do processo, Revista de Processo nº 80, ano 20, out.-dez. 1995, p. 99.

²³ Vale dizer, a colidência entre as marcas, a reprodução ou imitação do design protegido ou a infração, por literalidade ou equivalência, do produto ou tecnologia patenteada.

caminho a ser seguido em todos os casos, pelos argumentos que procuraremos expor a seguir.

4.2. Críticas da doutrina e da jurisprudência especializada em propriedade industrial acerca da suspensão da ação prejudicada

Além do posicionamento exposto acima, há uma outra linha de pensamento – para nós, a mais correta e sólida de todas – que teria o condão de afastar a obrigatoriedade de suspensão da ação de infração em razão de questão prejudicial externa.

Conforme já tivemos a oportunidade de abordar neste trabalho, o monopólio de exploração de produtos, tecnologias e sinais distintivos é um direito que nasce a partir do ato de concessão do respectivo privilégio ou registro pelo Estado, consoante os artigos 42, 94, § único, e 129 da LPI.

Isso, portanto, equivale a dizer que até que seja declarada nula uma patente ou um registro de marca ou de desenho industrial, seu titular terá monopólio incondicional de exploração dos respectivos bens em todo o território nacional, constituindo infração aos seus direitos suas utilizações indevidas e desautorizadas.

Sendo assim, ainda que verificada questão prejudicial externa, nos termos descritos anteriormente, e ainda que o Juízo estadual conclua que o produto, tecnologia ou marca de propriedade do demandado de fato está compreendido no título outorgado pelo INPI em favor do demandante, uma outra parcela da doutrina²⁴ e da jurisprudência,²⁵ com a qual concordamos, entende que mesmo

²⁴ Com especial destaque para João da Gama Cerqueira (Ob. cit., p. 1082-1083): “O registro constitui o título legal para o exercício de direito exclusivo ao uso da marca presumindo-se válido, para todos os efeitos, enquanto se achar em vigor, ainda que a sua nulidade tenha sido arguida em defesa, nos casos previstos na Lei, e reconhecida por sentença. Do mesmo modo, embora atacado em ação tendente a anulá-lo, o seu titular continuará gozando de todos os direitos que a lei lhe assegura, podendo recorrer aos meios legais para defesa do uso exclusivo de marca.”

²⁵ “Em exame encontra-se decisão interlocutória, que indeferiu o pedido de suspensão do processo, confirmada pelo acórdão. Pela alínea a do permissivo, o recurso é inviável. A causa mais recente, isto é, a cominatória cumulada com perdas e danos, não depende de julgamento da outra, a que demanda a nulidade. (...) Obtido o registro da marca, tem o proprietário o seu uso exclusivo no território nacional, cabendo-lhe, se necessário, usar o remédio legal adequado para defender esse direito. (...) Defesa imediata, se não o uso deixará de ser exclusivo. Por isso, não deparo com a alegada ofensa ao art. 265, inciso IV, alínea a, do Cód. De Pr. Civil. Boa razão teve a decisão interlocutória, mantida pelo acórdão, para indeferir o pedido de suspensão.” – Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 2808/RJ, Relator: Ministro Nilson Naves, 3ª Turma, julgado em 12.6.1990.

assim a suspensão da ação prejudicada não merecerá ocorrer, pois estar-se-á negando vigência aos direitos do titular da patente ou do registro.

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 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,²⁶ 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.”

Talvez a única hipótese que imaginamos poder comportar a aplicação do artigo 265, inciso IV, “a”, do CPC²⁷ seja quando houver antecipação de tutela²⁸ concedida pelo Juízo federal na ação de nulidade ordenando a suspensão dos efeitos do título objeto da disputa, ao argumento de existirem provas contundentes de que o título foi concedido em desacordo com a LPI e que a manutenção de seus efeitos gera risco de dano. Lembre-se que essa antecipação de tutela é expressamente prevista nos artigos 56, parágrafo segundo, 118 e 173, § único, todos da LPI.

A razão é que entendemos que para se superar a presunção de validade dos atos administrativos e obstar a marcha processual da ação de infração (que, como exposto acima, constitui uma garantia constitucional assegurada ao titular do privilégio ou do registro alegadamente violados e que, via de regra, não

²⁶ Veja-se os julgados do STJ nesse mesmo sentido: REsp 2808-RJ; REsp 136812-SP, REsp 237954-RJ, REsp 36898-SP (RSTJ 58/373), REsp 11767-SP, REsp 9415-SP, REsp 2690-SP (RSTJ 18/432), REsp 40021-SP, AGRG no AG 462456-SP, REsp 325158-SP, REsp 237954-RJ, REsp 128136-RJ (LEXSTJ 137/132), REsp 57556-RJ.

²⁷ Lembre-se, o que somente deverá ocorrer se o Juízo estadual entender que há, de fato, violação aos direitos de propriedade industrial do autor da ação de infração, nos termos já colocados neste trabalho.

²⁸ Que pode ser concedida no início, quando do despacho inicial, durante a marcha do feito, na sentença, na apelação, quando o juiz conferir apenas efeito devolutivo ao apelo, e quando houver recurso especial contra acórdão de procedência da ação.

pode ser afastada) é preciso haver um contrapeso de mesmo valor, que seria um pronunciamento antecipatório do Poder Judiciário no sentido de que o direito de propriedade industrial em disputa muito provavelmente será anulado em ação própria.

Observa-se, apenas, que no caso descrito no parágrafo acima, referida decisão não tem o condão de declarar, antecipadamente, a nulidade do título ou a sua desconstituição, mas sim de suspender, antecipadamente, os efeitos decorrentes do privilégio ou do registro (i.e. exclusividade de uso), adiantando-se tão somente os efeitos executivos da decisão final que os declaram nulos e os desconstituem.²⁹

Também não se pode perder de vista o princípio do Direito Administrativo segundo o qual presumem-se válidos os atos praticados pela Administração, tal como são as decisões administrativas do INPI de concessão de privilégios de invenção e de registros de marca e de desenho industrial. Sendo assim, até que o título seja desconstituído através de ação própria, com eficácia *erga omnes* e efeitos *ex tunc*, presume-se que o mesmo foi outorgado em conformidade com a lei.³⁰

Além disto, há de ser considerado que em ações de infração também possam existir outras causas de pedir ou fundamentos que não sejam unicamente a violação objetiva ao direito de propriedade industrial. Apenas a título de exemplo, imaginemos uma ação de abstenção de uso cumulada com pedido indenizatório movida por titular de patente de invenção contra concorrente que, além de alegadamente explorar indevidamente o objeto de seu privilégio, também copia a aparência visual do produto, que se tornou característico de seu titular; ou ação de violação ajuizada por titular de certa marca em virtude de um concorrente estar usando sinal semelhante àquele registrado em seu nome e acondicionando em embalagens ou rótulos que também imitam os do titular do sinal.

Em ambas as situações mencionadas acima, estar-se-á diante não apenas de infração a direitos de propriedade industrial, mas também, cumulativa-

²⁹ SOUZA, Marcelo Junqueira Inglez de. O instituto da antecipação de tutela na proteção dos direitos de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 217.

³⁰ Sobre presunção de validade dos atos administrativos, veja-se: “Não há razão, por ora, para que se efetive a suspensão do processo, nos moldes requeridos pela agravante, mesmo porque, concedida a patente através de exame de regularidade pelo INPI, milita em favor dos agravados a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo que a concedeu, somente derrubada com prova robusta, no caso presente, de natureza técnica que foge ao âmbito do julgado. Nego provimento ao recurso.” – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Agravo de Instrumento nº 295.458-4/2-00, Relator: Desembargador Ruy Camilo, 10ª Câmara de Direito Privado, julgado em 1.7.2003.

mente, de prática de concorrência desleal, consubstanciada na tentativa de desvio ilícito de clientela em razão da cópia da aparência externa dos produtos (cf. artigo 195, inciso III, da LPI).

Ora, na hipótese de eventuais ações de nulidade propostas contra a patente de invenção ou o registro de marca que dão corpo às referidas ações de infração serem julgadas procedentes, certo é que suas sentenças produzirão efeitos apenas parciais nas ações de infração. É que, confirmada a cópia ilegal da aparência visual dos produtos e o risco de confusão por parte do consumidor, caberá a condenação da empresa demandada a abster-se de concorrer deslealmente. E isso, evidentemente, independe do resultado das ações de nulidade.³¹

Portanto, também por esse motivo entendemos que a suspensão do curso de uma ação de infração é medida que não merece ser tomada instintivamente, de maneira imediata, apenas levando em consideração a literalidade do artigo 265, inciso IV, “a”, do CPC.

Em realidade, o que se vê é que estamos diante de um embate entre normas de mesmo nível hierárquico, cada qual encaminhando o caso concreto para uma decisão distinta. De um lado, a leitura e a interpretação fria da regra processual aqui discutida ordena a pronta suspensão da ação prejudicada. Já a norma da LPI prevê, ainda que de maneira implícita, a continuidade do feito alegadamente prejudicado, pois o titular de um direito de propriedade indus-

³¹ Neste sentido: “Trata-se de agravo de instrumento interposto (...) contra decisão (...) que, nos autos de ação ordinária de violação de patente, concorrência desleal e indenização (...), determinou a suspensão do processo até o julgamento de ação declaratória de nulidade de patente. Sustentou a agravante que a prejudicialidade externa, prevista no artigo 265, IV, “a”, do CPC, somente ocorre se envolver questão prévia de cognição, sendo, pois, antecedente lógico ao julgamento do mérito. (...) Mencionou que uma das causas de pedir envolve ilícito de concorrência desleal, sendo que tal circunstância em nada se relaciona com o processo que tramita na Justiça Federal. (...) Com a vênua do Magistrado singular, tenho que merece reforma a decisão recorrida. Com efeito, não vejo como enquadrar a ação que tramita perante a Justiça Federal como hipótese de prejudicialidade externa (...). Isto porque a matéria a ser analisada naquele feito não se constitui em antecedente lógico do processo que tramita na Justiça Estadual, especialmente se considerando o fato que desde a concessão do registro da patente junto ao órgão competente (INPI) é assegurado ao titular a proteção e utilização exclusiva.” – Agravo de Instrumento nº 70018662130, julgado pela 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Relator: Desembargador Cláudio Maciel. “Embora inegável a existência de questão prejudicial externa antecedente entre o processo que visa a nulidade do registro de desenho industrial deferido pelo INPI e a ação de indenização decorrente de contrafação aos direitos decorrentes desse mesmo registro, é incabível a medida prevista no artigo 265, IV, “a”, do CPC quando (a) a questão vertente no processo coincidir com apenas um dos fundamentos da ação judicial objetivada suspender e quando (b) não existir ação judicial de nulidade do registro, mas apenas procedimento administrativo junto ao INPI.” – Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Agravo de Instrumento nº 700001779313, 14ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Aymoré Roque Pottes de Mello, julgado em 4.11.1999.

trial somente perderá a sua exclusividade de uso quando sobrevier sentença, transitada em julgado, anulando o respectivo título.

Sopesando os interesses envolvidos em disputas dessa natureza é que concluímos que, via de regra, os direitos de exclusividade de uso outorgados pelo Estado a um particular sempre devem prevalecer, sob pena de se colocar em risco todo um modelo econômico-desenvolvimentista há muito instituído. Isso para não se falar da negativa de vigência de todos os comandos legais que asseguram tais direitos aos seus respectivos titulares.

Até porque, veja-se, não se pode afastar a hipótese de a suspensão da ação de infração ser usada por infratores contumazes e inescrupulosos apenas como forma de tentar adiar uma inevitável decisão desfavorável a eles. Vale dizer, ao serem processados por alegada infração a direito de propriedade industrial de terceiro, apressam-se em ajuizar ações de nulidade, até mesmo sem qualquer fundamento sólido, requerendo ao Juízo estadual a suspensão do curso da ação de infração alegando haver questão prejudicial externa.³²

Nesse ponto, chamamos a atenção para posicionamento praticamente unânime da doutrina³³ e da jurisprudência³⁴ no sentido de que a prejudiciali-

32 O Desembargador e ex-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Sérgio Cavalieri Filho bem notou a possibilidade ventilada acima ao proferir a seguinte decisão: “Bem andou, portanto, o douto sentenciante em não suspender o processo, como também em não emitir pronunciamento sobre a irregistrabilidade da marca WET BLUE. Válido ou não, o registro existe, cabendo decidir na presente ação apenas se a apelante está ou não obrigada a respeitá-lo. Em última instância, o que a apelante pretende através da suspensão do presente processo é obter um adiantamento por conta da sua eventual vitória na ação em curso perante a Justiça Federal. Uma espécie de cautelar esdrúxula, sem forma e sem figura jurídica, que lhe permita continuar usufruindo do nome e da marca da apelada. Rejeita-se a preliminar.” – Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Apelação Cível nº 1994.001.1811, Relator: Desembargador Sérgio Cavalieri, 3ª Câmara Cível, julgado em 9.6.1994. Leonardo Greco também previu esse artifício: “Muitas vezes um juiz tem a consciência, a convicção de que aquela questão prejudicial suscitada é uma questão sem real importância, uma questão totalmente infundada, suscitada em manobra meramente procrastinatória, apenas para retardar a decisão do novo processo. A justiça não pode ser instrumento de fraude, não pode ser usada para impedir o próprio acesso à justiça. O direito à coerência das decisões de uma parte não pode prejudicar o acesso à justiça de outra” (Ob. cit., p. 99).

33 Segundo Moniz de Aragão: “A suspensão do processo por força do dispositivo da letra “a” (do artigo 265, IV) se restringe às questões prejudiciais externas que já estejam em curso. Se a ação não estiver proposta, a suspensão é inadmissível” (ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Comentários ao Código de Processo Civil, vol. II, Brasília: Forense, p. 399).

34 Tais como os recursos de Agravo de Instrumento nº 507.905-4/1-00 e nº 494.505-4/9-00, decididos, em 4.2.2008 e 19.4.2007, pela 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relatores: Desembargadores Santi Ribeiro e Guimarães e Souza; Apelação Cível nº 556.376.4/0-00, julgada, em 7.8.2008, pela 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator: Desembargador Enio Zuliani; Agravo de Instrumento nº 450.791-4/0, julgado, em 25.6.2006, pela 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator: Desembargador Galdino Toledo Júnior.

dade externa há de referir-se a processo já em curso quando surge o processo que deverá ser suspenso. Em outros termos, se proposta a ação de nulidade após o ajuizamento da ação de infração, é impertinente a questão prejudicial de mérito, não existindo, pois, fundamento para a suspensão.

Desse modo, temos que o entendimento aqui esposado nos aparenta ser o melhor a ser seguido, já que o prejuízo causado ao titular do direito de propriedade industrial que vê congelada a ação por si proposta contra terceiro infrator é significativamente superior ao daquele que possivelmente o está violando, nos parecendo ser ilógica a suspensão do feito.

Evidente que se o Juízo estadual optar por não suspender o curso da ação de infração e julgá-la procedente, e, posteriormente, sobrevier decisão definitiva na ação que corre perante o Juízo federal, decretando a nulidade da patente ou do registro, então poder-se-á cogitar da hipótese de propositura de nova ação com base na mudança de panorama de fato ou direito (cf. artigo 471, inciso I do CPC), por tratar-se de relação continuativa fundada em direito de propriedade industrial. Mesmo assim, somente será possível buscar um novo acerto com relação ao futuro daquela relação jurídica (i.e. à cessação de uso e eventual indenização dos fatos posteriores à ação transitada em julgado).³⁵

Nesses termos, reiteramos nossa opinião de que, regra geral, a aplicação automática do artigo 265, inciso IV, “a”, do CPC é medida que deve sempre ser evitada, a fim de que os direitos de propriedade industrial do titular da patente ou do registro de marca ou de desenho industrial possam ser exercidos em sua plenitude, nos termos da LPI, da Constituição Federal e do modelo econômico-desenvolvimentista adotado pelo Estado brasileiro.

Mas, caso o Juízo estadual assim não entender, caberá, alternativamente, apenas aplicar a suspensão da ação de infração quando verificar que a hipótese dos autos cuida, realmente, de infração. Caso contrário, deverá sentenciar o feito, independentemente de a ação de nulidade ainda estar pendente.

³⁵ Situação semelhante poderá eventualmente ocorrer se em ação de infração de patente o réu arguir a nulidade incidental do privilégio, conforme autoriza o § 1º do artigo 56 da LPI, e, paralelamente, já existir ação de nulidade da patente proposta pelo mesmo réu. Não querendo adentrar o igualmente arenoso terreno dos aspectos limitadores da coisa julgada (tema que mereceria um capítulo inteiro), parece-nos que também nessa hipótese, não seria cabível a suspensão da ação de infração. É que, uma vez reconhecida incidentalmente, pelo Juízo estadual, a nulidade do privilégio (com efeitos apenas entre as partes), o que deve ser feito antes de averiguar a eventual infração, e julgada improcedente a ação, e, ato contínuo, sobrevier decisão da Justiça Federal mantendo a validade da patente (com eficácia *erga omnes*), poderá o titular da patente propor a mesma ação de que trata o artigo 471, inciso I, do CPC.

4.3. O momento para a eventual suspensão do processo, caso admitida a sua possibilidade em ações relacionadas a propriedade industrial: antes ou depois da “sentença de mérito”?

Uma outra divergência de entendimento nasce da conclusão tirada desse primeiro ponto: o momento correto para a eventual suspensão da ação prejudicada, caso se conclua que a questão prejudicial realmente merece ser primeiro dirimida (posição da qual, como visto acima, discordamos).

Em seu artigo, Fabiano de Bem da Rocha³⁶ advoga que a suspensão da ação de infração em virtude de questão prejudicial externa somente pode ocorrer antes de prolatada a sentença de mérito na ação de nulidade.

É defendendo essa posição que o mencionado especialista argumenta que o acórdão proferido no Recurso Especial nº 742.428-DF não mereceria prevalecer, pois, a despeito de ter confirmado a existência de questão prejudicial entre a ação de infração do objeto da patente e a ação de nulidade desse mesmo título, bem como ter ordenado a suspensão da ação, teria aquela Egrégia Corte aplicado o dispositivo aqui comentado em momento inoportuno.

Segundo Fabiano de Bem da Rocha, a arguição de suspensão daquele processo deu-se somente após o julgamento do recurso de Apelação pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, portando após proferida a sentença de mérito. E, nesse sentido, o artigo 265, inciso IV, “a”, do CPC seria claro ao limitar a hipótese de suspensão à pendência de sentença de mérito na ação prejudicial.

Acontece que, em nossa opinião, a suspensão da ação prejudicada, caso se mostre realmente necessária (e entendemos que não é, via de regra), pode ocorrer a qualquer tempo, ainda que já tenha sido proferida sentença de mérito, pelos motivos relacionados a seguir.

Em primeiro lugar, pois uma vez verificada a existência de questão prejudicial externa, isso significará dizer que ela existirá até o momento de sua resolução final, independentemente da fase processual do feito. Essa posição, aliás, foi muito bem explorada no referido Recurso Especial nº 742.428-DF.³⁷

Segundo, porque se o § 5º do artigo 265 do CPC restringe a suspensão da ação prejudicada por prazo não superior a um ano, devendo, ao seu fim, ser

³⁶ “Nos parece, então, por mais respeitável que seja a orientação do acórdão, trilhou o STJ nesse precedente um perigoso caminho, que beira a insegurança jurídica, máxima vênia, pois em sendo suscitada a questão somente em grau de apelação, inclusive depois de julgada, não poderia absolutamente ter sido conhecida” (Ob. cit., p. 67).

³⁷ Trecho do voto: “Não cabe a afirmação de que ‘não há como suspender o presente processo e condicioná-lo ao julgamento daquela ação dita prejudicial pois o mesmo já foi julgado pelo 1º grau e reexaminado pelo 2º grau’, pois a suspensão processual em decorrência de prejudicialidade externa ocorre exatamente naqueles casos em que não é possível a reunião entre os processos, dentre os quais, aqueles que se encontram em fases processuais distintas.”

retomado o seu curso e julgada, independentemente de a questão prejudicial ter restado dirimida, isso então equivale a dizer que a ação de infração pode perfeitamente ser sentenciada ainda que na pendência da ação de nulidade. Nessa hipótese, sendo posteriormente anulado o privilégio ou o registro, caberá, se for o caso, o ajuizamento de nova ação, nos termos do anteriormente citado artigo 471, inciso I, do CPC.

É nesse espírito que Lélío Denícoli Schmidt³⁸ afirma que “*se a validade do registro de marca ou privilégio de patente é objeto de ação de nulidade (...), esta gerará uma relação de prejudicialidade referentemente a ações de abstenção de uso e/ou indenização fundadas nos títulos anulandos, as quais deverão ter o seu andamento suspenso (...), no máximo por um ano. Após o fim deste lapso, o juiz estadual deverá prosseguir no feito, resolvendo incidentalmente a questão prejudicial, se até então a mesma não tiver sido decidida em caráter principaliter pela Justiça Federal.*”³⁹

Aqui, voltamos ao segundo ponto mencionado acima: se existe questão prejudicial que justifique a suspensão de um feito até a decisão final de outro que o subordine logicamente, essa questão, importante que é, certamente continuará a existir mesmo após o término do prazo de um ano previsto no citado artigo 265, § 5º, do CPC e até que ela seja finalmente resolvida. Então, porque limitar a suspensão a apenas um ano?

Pois bem, não há dúvidas de que ao criar o mecanismo de suspensão processual o legislador tinha como intenção evitar decisões contraditórias entre ações que possuíssem alguma relação de dependência lógica entre si. No entanto, por precaução, estabeleceu que a causa prejudicada não poderia ficar congelada por período indeterminado, assim colocando em risco até mesmo o direito em foco. Um ano pareceu ser tempo razoável.

Ocorre que, como dito acima, uma questão prejudicial a outra sempre continuará a sê-la até que seja finalmente dirimida. E, na grande maioria das vezes, ela não o é em menos de um ano.⁴⁰

³⁸ SCHMIDT, Lélío Denícoli. O reconhecimento incidental de nulidade de registro de marca ou privilégio de patente, Revista da ABPI nº 22, maio/ junho 1996, p. 45.

³⁹ A jurisprudência também já se manifestou sobre o tema: “A lei processual civil (art. 265, parágrafo 5º, do CPC) é taxativa ao normatizar que o prazo de suspensão do feito não deverá exceder a um (01) ano. Logo, equivocada a decisão que paralisou a Ação de Equiparação de Legítima até que a Ação de Anulação de Doação, ajuizada em 1994, fosse julgada em seu mérito, porquanto tal feito encontra-se sem solução até a presente data e o segundo está suspenso desde 18.07.1997, ou seja, há mais de 07 (sete) anos. Consoante culta doutrina (PONTES DE MIRANDA e MONIZ DE ARAGÃO), vencido o lapso temporal de 01 (um) ano, deve o magistrado impulsionar o feito, independentemente do deslinde da prejudicial **externa**.” – Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 209510/SP, Relator: Ministro Jorge Scartezzini, 4ª Turma, julgado em 3.8.2004.

⁴⁰ Fredie Didier Jr., ainda que em pensamento isolado na doutrina especializada, enfatiza que o prazo de suspensão não pode ser encarado de maneira rígida, cabendo, em certos casos, o seu prolonga-

Acontece que, além de negar expressa vigência ao comando do § 5º do artigo 265, entendemos que a suspensão indefinida da ação poderá gerar situações como a que envolve a ação de infração nº 175-85, em curso na 1ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis, SC, na qual a empresa INDUCOM COMUNICAÇÕES LTDA. (“INDUCOM”) alega que o objeto de sua patente de invenção estaria sendo violado pela empresa TELESC – TELECOMUNICAÇÕES DE SANTA CATARINA S.A.

Embora proposta em 22.03.1985, o curso dessa ação foi sobrestado, por decisão proferida em 04.11.1993, até que fosse julgada pela Justiça Federal do Rio de Janeiro ação proposta pela mesma INDUCOM com o fito de anular o ato administrativo do INPI que cancelou administrativamente a patente por si anteriormente obtida. Detalhe: essa ação perante o Juízo federal está pendente de decisão final até os dias atuais.⁴¹

Portanto, acreditamos que a interpretação lógica e a aplicação prática da regra do artigo 265, inciso IV, “a”, do CPC claramente se contradiz com o prazo anual lançado no § 5º do mesmo comando (para não falar na negativa de vigência dos artigos da LPI e da Constituição Federal), motivo pelo qual concordamos com as posições defendidas por João da Gama Cerqueira e Lélío Denicoli Schmidt de que o ideal seria julgar a ação de infração independentemente do deslinde da ação de nulidade.

Outro argumento que ousamos lançar aqui é o de que ao estabelecer que será suspensa a ação prejudicada “*quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa (...)*”, não está o legislador restringindo a aplicação desse mecanismo à decisão terminativa de mérito proferida pelo Juízo de primeiro grau, mas a qualquer decisão de mérito, em qualquer fase processual. Para nós, o termo “sentença de mérito” não merece (e não deve) ser interpretado de maneira restritiva, literal, mas ampla,⁴² de modo que a suspensão, caso admitida, possa ocorrer em qualquer fase processual.

mento: “O magistrado, porém, deve observar com temperamento esta regra: se a suspensão é recomendável, em razão do vínculo de subordinação lógica entra as causas pendentes, convém esperar pelo tempo que for necessário, desde que razoável, a decisão da causa prejudicial” (Ob. cit., p. 553).

41 Aliás, situação semelhante também deverá ocorrer na ação de infração que resultou no Recurso Especial nº 742.428-DF, em que são partes LUNE e AMARICEL, pois o acórdão determinou a suspensão da demanda até o pronunciamento final na ação de nulidade de patente, que ainda se encontra em fase de perícia.

42 Assim como acontece com os artigos 485, 467, 535, inciso I, e 474 do CPC, que apesar de se referirem a “sentença de mérito”, também abrange outras decisões, como é o caso de embargos de declaração opostos contra decisões interlocutórias. Neste sentido, Fredie Didier Jr., em sua já citada obra (p. 517-518), afirma que “primeiramente, cabe pontuar que a ‘sentença de mérito’ que consta no inciso IV do art. 265 é qualquer decisão de mérito, inclusive acórdão. Sentença, aqui, é termo utilizado em acepção ampla, como sinônimo de decisão judicial, qualquer decisão judicial, e não como uma de suas espécies.”

O derradeiro ponto que nos faz concluir que a suspensão do feito, caso se entenda dessa forma, pode ocorrer a qualquer tempo decorre da conjugação de tudo o que já foi exposto até aqui. Expliquemos melhor: se, num primeiro momento, o Juízo estadual entender que não há nos autos provas contundentes da alegada infração e, não suspendendo o curso da ação, julgá-la improcedente, é perfeitamente possível que a instância superior dê provimento ao apelo para, reformando a sentença, fixar o entendimento oposto. Nesse caso, o caminho seria a suspensão da ação até o julgamento final da ação de nulidade, ainda que já exista “sentença de mérito”.

Pelos argumentos expostos acima, estamos convencidos de que a suspensão da ação de infração a direito de propriedade industrial até o deslinde de ação de nulidade do mesmo direito não deve ser medida imposta de maneira automática, incondicional, sob pena de tornar inócuo os direitos de exclusividade de uso outorgados pelo Estado.

Eventualmente, poder-se-á cogitar da referida suspensão apenas quando houver decisão antecipatória de tutela concedida pela Justiça Federal e em vigor, suspendendo a eficácia da patente ou do registro alegadamente violado.⁴³

Ainda assim, entendemos que a aplicação da regra do artigo 265, inciso IV, “a”, do CPC, nos termos do parágrafo anterior, somente deve ocorrer por ocasião da prolação da sentença, após o Juízo estadual ter concluído que o produto em discussão de fato está compreendido nos direitos do demandante. Apenas nessa hipótese é que entendemos ser prudente a suspensão do feito tido como prejudicado, pelo prazo de um ano, o que julgamos poder ser feito a qualquer tempo.

5. Alternativa à suspensão do processo: a reunião das ações de infração e de nulidade, por conexão ou continência. A polêmica sobre a possibilidade de cumulação de pedidos de abstenção de uso e de indenização em ação de nulidade

Consoante exposto até aqui, entendemos que o direito de exclusividade de uso outorgado pelo Estado àquele que investiu no desenvolvimento de um modelo de negócio não pode ser colocado de lado pela regra de suspensão processual.

⁴³ Vide nota de rodapé 29.

A despeito do que determina a aqui debatida regra processual, defendemos a tese de que essa não merece se sobrepor ao direito conferido àquele que obteve um monopólio de exploração outorgado pelo Estado. Tratar-se-ia de um completo contrassenso.

Para tentar contornar essa situação, que certamente resulta em prejuízos incalculáveis àqueles que têm o seu patrimônio imaterial violado e são obrigados a aguardar pacificamente o deslinde de uma outra ação, poder-se-ia recorrer a uma alternativa, igualmente polêmica: a reunião dos autos da ação de infração aos da ação de nulidade, por conexão ou continência,⁴⁴ caso a hipótese assim permita, a fim de que ambas sejam julgadas simultaneamente e pelo mesmo juízo.⁴⁵

Aqui, cabe anotar importante lição de Fredie Didier Jr.⁴⁶ de que a suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa possui um pressuposto de ordem *negativa*. É que somente será suspenso o curso da ação se – e somente se – não for possível a reunião das causas pendentes em um mesmo juízo.

A razão para isso é que o vínculo de dependência entre duas causas gera, primordialmente, conexão ou continência, que, não implicando alteração da regra de competência absoluta ou reunião de causas que tramitem sob procedimento obrigatório, somente então poderá dar ensejo à reunião dos processos em um mesmo juízo.

Portanto, ensina Fredie Didier Jr. que uma vez configurada questão prejudicial externa (e já vimos que ela existe, ainda que parcialmente, entre ação de infração e ação de nulidade), a regra geral seria a reunião dos feitos por conexão ou continência. Mas, não sendo isso possível, em razão do não preenchimento de qualquer um dos requisitos legais (ponto controvertido que será abordado a seguir), então caberá a suspensão de um processo (lembre-se, pelo prazo máximo de um ano).

Pontes de Miranda⁴⁷ também ventila a possibilidade de reunião dos feitos ao enfatizar que “*a conexão pode determinar a competência, sem se lhe aplicar regra jurídica que só se refere à prorrogação. O óbice à perda da com-*

⁴⁴ Para Antonio Scarance Fernandes, na origem, a figura de prejudicial se encontra ligada à prejudicada. Há correspondência entre elas, unidas que estão por condicionamento lógico e necessário. Segundo o autor, é essa conexão “genética” que poderá determinar a reunião das causas prejudicial e prejudicada no mesmo processo. Portanto, “é nesse sentido que se entende possível falar da prejudicialidade como forma de conexão” (ob. cit., p. 76).

⁴⁵ No caso, a Justiça Federal, pois, conforme determina a LPI, o INPI é parte necessária na ação de nulidade, assim atraindo a competência para a Justiça Federal.

⁴⁶ Ob. cit., p. 520.

⁴⁷ MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado das ações, t. IV, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, p. 219.

petência por parte dos juízes é de ordem política, não de ordem processual. Esse óbice não existe quanto a irem a eles as causas conexas da justiça comum, pois toda justiça especial por causa do interesse do sujeito, que é parte, contém a competência geral como base.”

Especificamente, ao tratar de ações relativas à propriedade industrial, conclui o emérito processualista que *“as ações de indenização podem ser cumuladas com as de nulidade de patente, de marcas ou de outros sinais distintivos no Juízo Federal. Não se trata, portanto, de prorrogação. De modo nenhum a conexão afasta o Juízo Federal; o que se passa é que esse atrai as causas conexas com a de nulidade de patente ou de registro.”*

O pressuposto *negativo* da suspensão do processo, tal como colocado por Fredie Didier Jr., e, portanto, a possibilidade de reunião dos feitos inclusive nos parece ter sido descrita no acórdão do anteriormente comentado Recurso Especial nº 742.428-DF. Ao ordenar a suspensão da ação de infração até o deslinde da ação de nulidade, fixou-se o entendimento de que a suspensão em decorrência de questão prejudicial externa ocorre exatamente naqueles casos em que não é possível a reunião entre os processos, como, por exemplo, quando os feitos estiverem em fases processuais distintas.⁴⁸

E, naquele caso em particular, como, de um lado, a ação de infração já havia sido sentenciada e se encontrava em trâmite perante as instâncias superiores, e, de outro, a ação de nulidade de patentes ainda estava em fase de instrução, impossível foi a reunião dos feitos. Especula-se que se ambas estivessem na mesma fase processual, provavelmente o acórdão aqui comentado seria no sentido de mandar reunir os feitos, por conexão.

A alternativa de reunião das ações por conexão também é citada por Leonardo Greco,⁴⁹ para quem *“mesmo quando há prejudicialidade externa, é preferível, ao invés de suspender o processo, e desde que isso seja legalmente possível, reunir os dois processos para julgamento simultâneo, com fundamento na conexão (artigos 103 e 105 do CPC).”*

Sendo assim, entendemos que nos casos em que estiverem presentes os requisitos necessários ao reconhecimento da conexão ou continência, viável (e recomendável) é a reunião dos feitos e o seu julgamento conjunto pelo Juízo federal, sob pena de serem proferidas decisões antagônicas (apenas reiterando que, para nós, o melhor caminho é aquele lançado no capítulo anterior).

⁴⁸ Esse é o entendimento, a *contrario sensu*, de Humberto Theodoro Jr.: “(...) há casos em que a prejudicialidade externa não enseja oportunidade de reunir os dois processos (...), pois poderá ocorrer que (...) as fases em que se encontram as duas causas sejam inconciliáveis” (THEODORO JÚNIOR, Humberto Curso de Direito Processual Civil. 18ª ed., v. I, Rio de Janeiro: Forense, p. 295).

⁴⁹ Ob. cit., p. 99.

No entanto, ao ventilar essa possibilidade, caímos em uma outra situação igualmente espinhosa, especialmente por não encontrar previsão clara na legislação atual e por aparentemente contrariar comando de ordem constitucional: a possibilidade de cumulação de pedido de cessação de uso e de indenização em ação de nulidade de patente ou de registro.

Lamentavelmente, ao revogar os artigos 157 do Código da Propriedade Industrial de 1945 (Lei nº 7.903/45) e 335 do Código de Processo Civil de 1939, que previam, de maneira expressa, essa possibilidade de cumulação de pedidos, a legislação atualmente em vigor retrocedeu sobremaneira nos quesitos economia e efetividade processual, assim obrigando, pelo menos em tese, a propositura de ação indenizatória somente após o julgamento da ação de nulidade.⁵⁰

Atualmente, a possibilidade de cumulação de pedidos está regulada no artigo 292 do CPC, desde que alguns requisitos sejam plenamente satisfeitos: (i) que os pedidos sejam compatíveis entre si; (ii) que o mesmo tipo de procedimento seja adequado para todos os pedidos; e (iii) que o mesmo juízo seja competente para apreciar e julgar todos os pedidos.

Em relação aos dois primeiros, estamos convencidos de que ações de nulidade de patente ou de registro cumuladas com pedidos indenizatórios satisfazem-nos plenamente – especialmente em razão de, na maioria das vezes, o objetivo principal de referidas demandas nada mais ser do que uma decorrência lógica dessa declaração: a abstenção do uso do privilégio ou do sinal anulado e o pagamento de indenização por sua exploração indevida.

Acontece que o terceiro requisito do artigo 292 do CPC não nos parece ser plenamente preenchido, à medida que os requerimentos de cessação de uso e de indenização são dirigidos exclusivamente contra o particular que obteve, ilegalmente, a patente ou o registro anulado, e não contra o INPI. Reside justamente aí a outra polêmica envolvendo a alternativa aqui proposta, pois a Justiça Federal não seria competente para apreciar o pleito indenizatório, por afrontar a regra especial de competência prevista no artigo 109, inciso I da Constituição Federal.⁵¹

De tão controvertida que é a questão que as duas Turmas especializadas em propriedade industrial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região possuem

⁵⁰ Lembre-se que se ambas fossem aforadas simultaneamente, voltaríamos ao ponto central deste trabalho: a necessidade de suspensão da ação de infração até o pronunciamento final da ação de nulidade em razão de questão prejudicial externa.

⁵¹ Para Lélío Denicoli Schmidt, “o ordenamento jurídico (...) veda esta cumulação, na interpretação que lhe dá a Seção Cível do Egrégio Superior Tribunal de Justiça” (SCHMIDT, Lélío Denicoli. Aspectos processuais da antecipação de tutela no direito de marcas. Revista da ABPI nº 33, mar/abr 1998, p. 40).

decisões em sentidos diametralmente opostos. Para alguns julgadores daquela Egrégia Corte, tal cumulação de pedidos não é possível, por afrontar o citado artigo da Constituição;⁵² já para outros, os princípios constitucionais da economia e da eficiência processual devem prevalecer sobre o referido comando constitucional, ainda de modo a afastar a possibilidade de decisões conflituosas,⁵³ que vem a ser o espírito da regra do artigo 103 do CPC.

Apesar de a discussão envolvendo esse tema estar longe de ser pacificada, somos da opinião de que a cumulação de pedidos deve predominar sobre a

52 “A competência cível da Justiça Federal é determinada, basicamente, em razão da pessoa (CR, art. 109, I, II e VIII), em razão da matéria (CR, art. 109, III e XI), e em termos funcionais (CR, art. 108, I, “c” e “e”, e II). (...) Porém, quando a competência é em razão da qualidade da parte, a competência da Justiça Federal só é fixada em razão do interesse, da presença daquela pessoa na lide. Neste caso, temos que distinguir até que ponto há uma legitimidade e um interesse daquela parte que atrai a competência da Justiça Federal. A ação de propriedade industrial está na Justiça Federal não em razão da matéria, mas em virtude da presença de uma autarquia federal – o INPI –, razão pela qual faz-se necessário verificar, no caso concreto, se o mesmo é parte legítima para aquele pedido que está sendo postulado. A questão referente ao registro da marca diz respeito ao INPI, porém as questões envolvendo abstenção de uso da marca ou perdas e danos, quando estas últimas são pleiteadas tão somente em face do particular, não dizem respeito ao INPI, razão pela qual a Justiça Federal não pode ser considerada competente para apreciar estas matérias. (...) Cumpre ressaltar que se o autor não tivesse cumulado os pedidos, a discussão referente à abstenção de uso e às perdas e danos seria travada na Justiça Estadual. Portanto, se estas questões vierem a ser apreciadas na Justiça Federal, nós estaremos afirmando que há duas Justiças competentes: a Estadual e a Federal. É possível vislumbrar a existência de conexão entre registro de marca, abstenção de uso e perdas e danos, porém a conexão é causa de mudança de competência relativa, que pode ser modificada. A conexão não tem o condão de modificar a competência absoluta, que é a hipótese dos autos. (...) Assim sendo, em se tratando de demanda em que se postula, no âmbito da reconvenção, a abstenção de uso da marca em face tão somente de pessoa jurídica de direito privado, nada se pedindo ao INPI, configura-se de modo claro e indubitável a ilegitimidade da autarquia federal. Por conseguinte, deverá ser excluída do polo passivo da reconvenção e, conseqüentemente, declarada a incompetência da Justiça Federal para o respectivo pedido de abstenção de uso da marca.” – Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº 1995.51.01.002920-5, Relator: Juiz convocado Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, 1ª Turma Especializada, julgada em 09.09.2008. Outros julgados neste mesmo sentido, todos da 1ª Turma do referido Tribunal: Apelações Cíveis nºs. 1999.51.01.004037-1, 97.0231415-1, 97.0211495-0 e 98.02.29914-6.

53 “A possibilidade jurídica da ação de nulidade do registro de marca, proposta contra o INPI e o particular, reflete, em última análise, a garantia constitucional de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos administrativos praticados ao arripio da lei, já que o objetivo final da ação é o reconhecimento da validade ou invalidade do ato administrativo, por força do requisito da legalidade. Os pedidos de abstenção do uso da marca e de indenização a título de perdas e danos, são conseqüências lógicas do pedido de nulidade do registro irregularmente deferido, razão pela qual devem ser apreciados pelo mesmo julgador, sob pena de decisões conflitantes e incompatíveis.” – Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº 2001.51.01.531835-9, Relatora: Desembargadora Federal Liliane Roriz, 2ª Turma Especializada, julgada em 26.8.2006. Aqui, fazemos expressa referência à palestra proferida pelo Exmo. Desembargador Federal André Fontes, por ocasião do XXVII Seminário da Nacional da Propriedade Intelectual, no ano de 2007, promovido e organizado pela ABPI (in Anais 2007, *As ações anulatórias de direitos de propriedade industrial e a cumulação de pedido indenizatório – questões sobre cabimento e competência*).

regra de competência absoluta fixada constitucionalmente e que garante ao INPI o foro da Justiça Federal. Isso se deve, essencialmente, ao fato de também serem princípios constitucionais a economia e a eficiência do processo, estes finalmente consagrados através da emenda constitucional nº 45, de 2005. Portanto, não seria lógico haver duas demandas, com pedidos flagrantemente conexos, caminhando de maneira independente e perante juízos distintos.

Além disso, a atual LPI contém regra que sugere que era intenção do legislador a cumulação de pedidos, tal como ocorria com a legislação de 1945. É o que prevê o § único do artigo 173, ao determinar que *“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.”*

Ora, se a tutela antecipada prevista no supracitado comando da LPI não pode possuir amplitude maior do que o pedido deduzido na ação, pois ela nada mais é do que uma antecipação do provimento jurisdicional final perquirido, então é certo que ao lado do pedido de nulidade também é legal o de abstenção de uso. Afinal, se a tutela antecipada de que trata o § único do artigo 173 da LPI for concedida durante o processamento da ação e, ao final da ação, for confirmada na sentença, é evidente que o Juízo federal poderá (e deverá) executá-la (i.e. ordenar cessação do uso).

A tese aqui defendida também encontra respaldo em trabalho de Pedro Frankovsky Barroso,⁵⁴ para quem não é necessária qualquer modificação legislativa para se aceitar a cumulação de pedidos, pois a referida regra de competência absoluta da Justiça Federal merece ser interpretada em estrita conformidade com os princípios também constitucionais anteriormente invocados, assim possibilitando a cumulação.⁵⁵

⁵⁴ BARROSO, Pedro Frankovsky. Nulidade de marca – Cumulação de pedidos, competência e constituição. Revista da ABPI nº 84, set./out. 2006, p. 14-18.

⁵⁵ “Vê-se que, apesar da letra fria da Lei indicar, a princípio, a impossibilidade de cumulação dos pedidos, tal conclusão não é a que melhor se ajusta à sistemática constitucional. O mais correto, do ponto de vista prático e lógico, tanto para o Judiciário, quanto para as partes envolvidas, é a admissão irrestrita da possibilidade de cumulação, que acreditamos possa ser alcançada conciliando as regras de competência com os princípios constitucionais. (...) a questão, portanto, resume-se a um problema de conflito constitucional, que não se dá entre princípios constitucionais, como, por exemplo, os princípios constitucionais da celeridade do processo e da economia processual. A questão, portanto, resume-se a um conflito (...) entre princípio – no caso, da celeridade, da economia e da eficiência do processo – e norma constitucional – no caso, a norma de fixação de competência prevista no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. – (...) Nessa linha de entendimento, não havendo a possibilidade de cumular os pedidos de nulidade e de indenização ocorreria uma grande confusão processual, com nefastas consequências para as partes envolvidas no litígio, promovendo a insegurança jurídica, atrasando o deslinde da questão e ensejando, de conseguinte, a violação de princípios constitucionais.”

O referido autor conclui seu trabalho enfatizando que ao aplicar tais princípios de ordem constitucional, imperioso se faz interpretar extensivamente o artigo 109 da Constituição, a fim de que a Justiça Federal possa ser competente para julgar pedidos em face de particular, que, como visto, decorrem, lógica e objetivamente, do pedido de nulidade formulado em face da administração pública, e dele dependentes.

Assim o fazendo, torna-se perfeitamente aplicável à hipótese aqui discutida a regra do artigo 292 do CPC, cumulando-se, portanto, os pedidos de nulidade de privilégio de invenção e de registro de marca e de desenho industrial em face do INPI e pedido indenizatório em face de particular, dessa forma atendendo-se à finalidade do processo e evitando a eventual suspensão de ação de infração até o pronunciamento final na ação de nulidade. Consequentemente, igualmente viável seria a reunião dos feitos e seus julgamentos concomitantes pelo Juízo federal.

Por fim, não custa lembrar que a Resolução nº 45 da ABPI⁵⁶ fixa o entendimento de que a cumulação de pedidos numa mesma ação é *“benéfica medida de economia processual, que diminui o número de litígios, elimina o risco de decisões divergentes, concentra a discussão e as provas pertinentes à causa, otimiza a atuação das partes, do juiz e dos auxiliares da justiça e permite extrair o máximo de utilidade do processo judicial.”*

Para justificar essa posição, estabelece a referida Resolução que a cumulação atende plenamente à regra absoluta de competência definida na Constituição Federal, pois, relativamente a tais pedidos, o INPI será: (i) autor ou litisconsorte necessário quanto ao pedido de nulidade; ou (ii) assistente em relação ao pedido de abstenção de uso, pois se o direito ao uso vier a sucumbir, o INPI eventualmente poderá responder regressivamente ao réu, o que lhe confere interesse jurídico para intervir em prol da improcedência da demanda, que o poria a salvo do pedido regressivo que poderia vir a atingir sua esfera jurídica; ou (iii) litisconsorte ou assistente no que tange ao pedido inde-

⁵⁶ Que resultou no Projeto de Lei nº 3.609, apresentado, em 19.5.2004, à Câmara dos Deputados pela Comissão de Legislação Participativa. De acordo com a página oficial da Câmara dos Deputados (http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=254314), a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), através de parecer de seu Relator, Dep. Darci Coelho (PP-TO), opinou pela inconstitucionalidade e injuridicidade do Projeto e, no mérito, por sua rejeição. Atualmente, aguarda-se deliberação na Comissão. Registre-se, apenas, que o Projeto de Lei nº 3.609 possui abrangência mais limitada do que a Sugestão nº 51, de 30/10/2003, que lhe deu origem, e que incorpora o texto da Resolução nº 45 da ABPI. Apesar de as referidas Sugestão e Resolução tratarem (i) da competência da Justiça Federal para apreciar e julgar ações de nulidade de patente e de registro com pedidos de abstenção de uso e de indenização, bem como (ii) da competência da Justiça Federal para julgar ações de adjudicação de patentes e de registros, o Projeto de Lei cuida, unicamente, desse último ponto.

nizatório, conforme este tenha sido deduzido contra si ou contra o titular do registro ou patente anulandos, considerando o interesse jurídico da autarquia na improcedência da indenização, que a poria a salvo do pedido regressivo que poderia vir a atingir sua esfera jurídica.⁵⁷

Esse posicionamento inclusive encontra eco nas sempre precisas e bem-embasadas teses defendidas pelo já citado especialista Lélío Denícoli Schmidt,⁵⁸ para quem as ações de nulidade sempre terão reflexos na esfera jurídica do INPI.

De acordo com o emérito advogado, *“ao defender no processo a legalidade de seus atos, o INPI age não só como réu em relação ao pedido de nulidade, mas também como assistente (ou litisconsorte passivo, se tiver sido requerido o seu chamamento ao processo) do titular do registro ou patente, no que tange ao pedido indenizatório formulado apenas em face deste”*.

Com relação ao pedido inibitório, cumulado com o de nulidade, Lélío Denicoli Schmidt pondera que “como este uso se fundava no registro ou patente concedidos pelo INPI, esta autarquia tem interesse jurídico na manutenção do direito de uso. Caso este direito de uso sucumba, o INPI poderá, como visto, vir a ter que indenizar as perdas e danos que daí advirem”, assim o qualificando como assistente do titular do direito.

Sendo assim, estamos convencidos de que a cumulação de pedidos está em plena consonância com os princípios constitucionais, dessa forma permitindo a reunião das ações, por conexão ou continência, e criando uma alternativa à eventual suspensão da ação de infração em razão de questão prejudicial externa.

6. Conclusão

O tema discutido neste trabalho é dos mais espinhentos e controvertidos em matéria de processo civil e estamos convencidos de que muitas discussões ainda serão travadas, sobretudo perante o Poder Judiciário.

⁵⁷ A título de exemplo, citamos interessante acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, datado de 10.4.2007, no recurso de Apelação nº 1999.51.01.021625-4, que manteve sentença que condenou o INPI a pagar indenização por danos materiais, no montante de R\$ 291.161,95, à empresa que teve o seu registro marcário anulado através de decisão judicial. Na oportunidade, o Relator do recurso, Desembargador Federal Poul Erik Dyrland, ponderou que “Portanto, tendo sido reconhecida a irregularidade do registro concedido pelo INPI à autora, com a consequente decretação de nulidade judicial da marca, resta evidente o dano causado pela autarquia-ré, que deve, portanto, ser responsabilizada.”

⁵⁸ SCHMIDT, Lélío Denícoli. Cumulação de pedidos na Justiça Federal, Revista da ABPI nº 59, jul./ago. 2002.

Apesar de respeitarmos o posicionamento em sentido contrário, acreditamos que a regra de suspensão processual em função de questão prejudicial externa é medida a ser evitada, quando muito aplicada com extrema cautela, sob pena de se negar eficácia aos direitos outorgados pelo Estado aos titulares de bens tutelados pela propriedade industrial. E são vários os argumentos que nos fazem concluir dessa maneira, como visto neste trabalho.

Com o fito de tentar fugir desta celeuma, procuramos sugerir uma alternativa, igualmente polêmica na doutrina e na jurisprudência, mas que nos parece ser plenamente viável: a reunião das ações, por conexão ou continência.

No entanto, admitida essa possibilidade, caímos, forçosamente, em outro terreno movediço, qual seja, a possibilidade de cumulação de pedidos de cessação de uso e indenização com pedido de nulidade. Novamente, entendemos que tal cumulação é viável, o que vem sendo confirmado em diversas decisões do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o que somente demonstra que o Poder Judiciário tem, gradativamente, se curvado à lógica processual e aos anteriormente citados princípios constitucionais. Para nós, é esse o caminho que o Direito merece trilhar, sobretudo para se alcançar a Justiça.

7. Referências Bibliográficas

- ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. *Comentários ao Código de Processo Civil: Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973: arts. 154 a 269*. 9ª ed. São Paulo: Forense, v. 2, 1998. 480p.
- BARROSO, Pedro Frankovsky. *Nulidade de marca: Cumulação de pedidos, competência e constituição*. Revista da ABPI, São Paulo, n. 84, p. 14-18, set./out. 2006.
- CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, v. 2, 695 p.
- DIDIER JR., Fredie. *Curso de Direito Processual Civil*, 5ª ed., v. I, Salvador: Podium, 2007, 593 p.
- DINAMARCO, Cândido Rangel. *Instituições de Direito Processual Civil*. 3ª ed., v. II, São Paulo: Malheiros, 2001
- FERNANDES, Antônio Scarance. *Prejudicialidade: Conceito – Natureza jurídica – Espécies de prejudiciais*. São Paulo. Revista dos Tribunais, 1988, 103 p.
- GRECO, Leonardo. *Suspensão do processo*. Revista de Processo, São Paulo, ano 20, n. 80, p. 90-102, out./dez. 1995.
- MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001, 749 p.

- MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado das ações*. São Paulo: Revista dos Tribunais, t. 4, 1973. 712 p.
- MOREIRA, José Carlos Barbosa. *Questões prejudiciais e coisa julgada. Tese de concurso para a livre-docência de Direito Judiciário Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro*, Rio de Janeiro, Publicação pessoal, 1967, 132 p.
- ROCHA, Fabiano de Bem da. *As ações de propriedade industrial e a suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa*. Revista da ABPI, São Paulo, n. 90, p. 60-67, set./out. 2007.
- SCHMIDT, Lélío Denicoli. *O reconhecimento incidental de nulidade de registro de marca ou privilégio de patente*. Revista da ABPI, São Paulo, n. 22, p. 36-45, maio/ jun. 1996.
- _____. *Aspectos processuais da antecipação de tutela no direito de marcas*. Revista da ABPI, São Paulo, n. 33, p. 33-45, mar./abr. 1998.
- _____. *Cumulação de pedidos na Justiça Federal*. Revista da ABPI, São Paulo, n. 59, p. 57-61, jul./ago. 2002.
- SOUZA, Marcelo Junqueira Inglez de. *O instituto da antecipação de tutela na proteção dos direitos de propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 281 p.
- THEODORO JÚNIOR., Humberto. *Curso de Direito Processual Civil*. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, v. 1, 1997. 712 p.