JUSTUTOR

Questão Discursiva 02994

É frequente a ação de nulidade de marca registrada, movida por algum interessado contra o INPI e a pessoa jurídica que obteve o registro . Pergunta-se: em tais demandas, pode o INPI aderir ao pedido do autor? Em caso positivo, a ação perde o objeto? Se a causa da nulidade reside em ser a autora titular de marca anterior, imitada pela ré, é adequado o cúmulo, no bojo da ação de nulidade, de pedido indenizatório contra tal ré, pelo prejuízo causado?

Resposta #003997

Por: daiane medino da silva 8 de Abril de 2018 às 23:46

São suscetíveis de registro como Marca todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, nos moldes do art. 122 da Lei 9279-96, sendo considerado nulo o registro caso esteja em desacordo com as disposições legais. Quanto a ação de nulidade, de acordo com art. 173 do mesmo codex, a legitimidade passiva do INPI é chamada de ambivalente, de litisconsórcio ativo e passivo. Assim, considera a doutrina que o INPI possui legitimidade (pertinência subjetiva da ação de acordo com Busaid) para figurar no polo passivo, contudo, após o recebimento da ação poderá aderir ao pedido do autor, e figurar em litisconsórcio ativo. O mesmo fato ocorre com o ente da administração (pública ou privada) na lei de improbidade administrativa.

No caso, não há perda do objeto, a qual continua sendo a nulidade do ato.

A ação de nulidade devera ser intentada perante a justiça federal, conforme dispõe o art. 109, inciso I da CF, visto que o INPI é autarquia federal, parte da administração indireta da União, sendo este portanto o foro competente. Ademais, consta ainda no art. 175 da Lei de Propriedade Industrial (l. 9279-1996) a competência para ação de nulidade de patente, sendo a mesma utilizada para a marca.

Ja em relação a possibilidade cumulação de pedidos, tem-se que o art. 327 do NCPC, permite a cumulação de pedidos contra o mesmo réu, ainda que entre eles não haja conexão.

Contudo, diferentemente da simples anulação do registro da marca, a qual e intentada contra o reu usurpador e também contra o INPI, capaz de atrair a competencia da justiça federal, quando olhamos separadamente para o pedido de indenização, este é contra apenas o suporto usurpador, de forma que sozinho nao atrairia a competencia da justiça federal a qual é considerada *numerus clausus* .

entretanto, no caso ora em questão, no momento do ingresso da ação, este foi contra o particular e contra o INPI, o fato de o INPI aderir ao pedido do autor, figurando na condição de legitimidade ativa, ainda assim, atrai a competencia da justiça federal, nos moldes do art. 109 da CF.