

**ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PATENTE NA JUSTIÇA ESTADUAL:
UMA PROPOSTA DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E
TELEOLÓGICA DO ARTIGO 56, §1º, DA LEI DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL**

Patent invalidity claim before state courts: a proposal for a systematic and teleological interpretation of article 56, paragraph 1, of the Industrial Property Law

Tatiana Machado Alves* 

Roberto Rodrigues Monteiro de Pinho** 

Resumo: O presente artigo se propõe a enfrentar a divergência acerca da interpretação do art. 56, §1º, da Lei da Propriedade Industrial, o qual dispõe sobre a alegação incidental de nulidade da patente na Justiça estadual. Recorremos à hermenêutica jurídica para tentar extrair desse dispositivo legal uma norma que represente uma alternativa viável às posições antagônicas encontradas em sede doutrinária e jurisprudencial, capaz de superar os problemas gerados por tais posições.

Palavras-chave: direito da propriedade intelectual; direito de patente; nulidade de ato administrativo; hermenêutica jurídica.

Abstract: This essay aims to address the divergence over the interpretation of Article 56, paragraph 1, of the Industrial Property Statute, which provides for the incidental patent invalidity claim before state courts. We resort to legal hermeneutics to try to extract from this legal provision a norm that represents a viable alternative to the antagonistic positions found in doctrine and case law, capable of overcoming the problems generated by such positions.

Keywords: intellectual property law; patent law, administrative act invalidity; legal hermeneutics.

* Doutora e mestra em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

** Master of Laws pela Universidade de Stanford, EUA.

INTRODUÇÃO

No Direito Comparado, identificam-se dois sistemas de estruturação de litígios patentários. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Países Baixos, Itália, Suíça e França adotam um sistema unificado, no qual alegações de infração e de nulidade de patente¹ são examinadas em um único processo, perante o mesmo juízo.² Já países como Alemanha, China, Japão e Coreia do Sul adotam um sistema bifurcado, com procedimentos distintos para tratar de infração e de validade.

O Brasil, via de regra, também adota esse sistema bifurcado. Como decorrência do regime constitucional de repartição de competência, as demandas baseadas em alegação de infração de patente (“ações de infração”) geralmente tramitam perante a Justiça Estadual,³ ao passo que ações declaratórias de nulidade (“ações de nulidade”) são da competência da Justiça Federal.⁴

Há quem defenda, contudo, que por força da previsão do art. 56, §1º, da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI),⁵ o réu na ação de infração de patente pode alegar incidentalmente a nulidade do título, dispensando-se, com isso, a necessidade de ajuizamento de ação autônoma na Justiça Federal. Isso permitiria unificar a discussão sobre nulidade e infração em um único processo, perante o Juízo estadual.

Essa hipótese não é pacífica, nem imune a críticas. No presente artigo, examinaremos a contenda quanto à interpretação do art. 56, 1º, da LPI, com foco no dissídio jurisprudencial que se instaurou no Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos quais se encontram pendentes de julgamento na Segunda Seção embargos de divergência sobre o tema. Orientados pelos postulados da hermenêutica

¹ Patentes são títulos concedidos pelo Estado conferindo o direito temporário de excluir terceiros do uso do objeto da patente. Aos terceiros é imposta a obrigação correlata de se abster do uso da invenção patenteada durante a vigência do título. Diante de uma violação desse dever de abstenção, o titular da patente pode ajuizar uma ação pleiteando a tutela inibitória e/ou a tutela indenizatória. O alegado infrator pode se defender de duas formas: rebatendo a alegação de infração e/ou alegando a nulidade da patente.

² Há quem afirme que os Estados Unidos, desde a introdução do procedimento de *inter partes review* (IPR) pelo *America Invents Act* (AIA), adotam *de facto* um sistema bifurcado, visto que se tornou comum o questionamento da validade de patentes pela via administrativa, perante o escritório de patentes norte-americano (*United States Patent and Trademark Office* – USPTO). (Cremers *et al.*, 2016, p. 219).

³ Embora a maioria das disputas patentárias envolva pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, é possível conceber hipóteses nas quais uma das partes seja a União, uma entidade autárquica, ou uma empresa pública federal, atraindo a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a ação de infração.

⁴ Como as patentes são concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal, a Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI) prevê que “[a] ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito” (art. 57, *caput*). Esse dispositivo legal segue a determinação do art. 109, inciso I, da Constituição Federal de 1988: “[a]os juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes [...]”

⁵ O art. 56, §1º, da LPI, assim dispõe: “A nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.”

jurídica, tentaremos propor uma interpretação sistemática e teleológica que, sem esvaziar por completo o citado dispositivo legal, garanta o respeito à unidade do sistema jurídico.

1 SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA ACERCA DA INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 56, §1º, DA LPI

Um dos postulados elementares do Direito brasileiro é que atos administrativos são dotados de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Conquanto não se trate de uma presunção absoluta, afirma-se que somente “por meio de prova inequívoca e irrefutável” pode tal presunção ser desconstituída. Afinal, “desconsiderar a presunção *juris tantum* de legitimidade e veracidade [de atos administrativos] significa inverter a lógica administrativa de atribuição de prerrogativas ao Estado, que emergem do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular” (Brasil, 2020b).⁶

Assim, enquanto não for anulado ou, ao menos, suspenso, o ato administrativo permanece válido e vigente. Diante disso, coloca-se a questão: poderia o réu em uma ação de infração de patente alegar incidentalmente, **em qualquer hipótese**, a nulidade do título como fato impeditivo do direito do autor?⁷ Ou seria necessário ajuizar uma ação de nulidade perante a Justiça Federal, com a participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal responsável pelo ato administrativo de concessão da patente?

1.1 O que diz a doutrina

A doutrina não se aprofunda com esmero na discussão. Aqueles que defendem a possibilidade de alegação incidental de nulidade invocam como argumento central da sua posição a interpretação literal do art. 56, §1º, da LPI, sem enfrentar, contudo, os problemas gerados por esse entendimento.

Denis Borges Barbosa (2012), por exemplo, um dos maiores nomes do direito da propriedade industrial no Brasil, em artigo sobre a nulidade incidental de marca, afirmou como premissa ser “assente em granito que é possível suscitar nulidade incidental de patentes.” Para corroborar tal assertiva, o doutrinador tão somente citou o dispositivo de lei e um julgado do STJ.

⁶ Os trechos citados dizem respeito, em particular, a certidões públicas municipais. Na decisão, o Ministro Presidente do STJ destacou que relativizar a presunção de validade desses atos “abala[ria] a credibilidade do ente público municipal, que não pode ter sua imagem institucional fragilizada e posta em dúvida; senão toda e qualquer certidão emitida pelo município poderá agora ser objeto de questionamento judicial”.

⁷ Os direitos do titular da patente encontram previsão legal nos artigos 41 e seguintes da LPI.

Jacques Labrunie (2006, p.129-131) igualmente recorre à literalidade ao asseverar que “o parágrafo único do art. 56 [da LPI] permite expressamente a alegação de nulidade como matéria de defesa, em qualquer juízo (criminal ou civil), pois nesse dispositivo não há restrição de tempo, justiça, foro ou instância”. Pelo menos o autor também fornece um contexto histórico ao destacar que o art. 56, §1º, da LPI, seria o sucessor do art. 188 do antigo Código da Propriedade Industrial (Decreto-Lei nº 7.903/1945), o qual previa que “[p]oderá constituir matéria de defesa na ação criminal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará na nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente.”

Já Lélío Denicoli Schmidt (1996, p37), buscando reforçar a argumentação em prol da nulidade incidental, sustenta que “[s]e a invalidade estiver colocada como causa de pedir ou fundamento de defesa, a Justiça Estadual terá plena competência para apreciá-la. Somente se a nulidade for objeto do pedido é que a competência será exclusiva da Justiça Federal”.

Há, ainda, quem alegue que impedir a alegação incidental de nulidade da patente na ação de infração obrigaria o réu a propor uma demanda perante a Justiça federal para obter a anulação do título patentário, o que representaria uma violação à garantia constitucional da ampla defesa (Câmara Júnior, 2012, p.19).

1.2 A divergência jurisprudencial e o status da discussão no STJ

Nos tribunais locais, abundam julgados em sentidos opostos. No STJ, o entendimento tampouco encontra-se pacificado: as duas Turmas com competência para processar e julgar recursos especiais em matéria de propriedade intelectual possuem posicionamentos divergentes.

Em seus últimos acórdãos sobre o tema, a Quarta Turma concluiu, por unanimidade, que “embora o art. 56, § 1º, da Lei 9.279/96 preveja a possibilidade de se alegar, em matéria de defesa, a nulidade da patente, a melhor interpretação a ser dada ao aludido dispositivo legal é no sentido de que essa alegação deve se dar em ação autônoma a ser ajuizada perante a Justiça Federal.”(Brasil, 2022a; 2022b).⁸ Na base desse entendimento está a presunção de legalidade dos administrativos e a previsão da LPI acerca da competência da Justiça Federal para a ação de nulidade da patente.

Em contrapartida, a Terceira Turma, no julgamento do Recurso Especial nº 1.843.507/SP, consolidou o entendimento interno de que a LPI “faz uma ressalva expressa no que diz respeito às

⁸ Participaram desses julgamentos, além do Ministro Marco Buzzi, os Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira. A atual composição da Quarta Turma do STJ (biênio 30/08/2022 a 29/08/2024) é formada pelos Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João Otávio de Noronha.

patentes e aos desenhos industriais, ao possibilitar a arguição de sua nulidade pelo réu, em ação de infração, como matéria de defesa, dispensando, excepcionalmente, portanto, a participação do INPI”(Brasil, 2020a). O acórdão unânime destaca, ainda, que eventual declaração incidental de nulidade da patente “pelo juízo estadual, por ocorrer apenas ‘*incidenter tantum*’, não faz coisa julgada e não opera efeitos para fora do processo, tendo apenas o condão de levar à improcedência do pedido veiculado na ação de infração” (Brasil, 2020a).⁹

O Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator do caso, preocupou-se em realizar o *distinguishing* em relação aos julgados anteriores do STJ que afirmavam inadmissível a alegação incidental de nulidade de marca em ação cominatória. O Ministro observou que para registros de marca a LPI exige, no art. 175, o ajuizamento da ação de nulidade no foro da Justiça Federal, com a participação do INPI, sem estabelecer “qualquer exceção à regra”. Por outro lado, para patentes e para o registro de desenho industrial haveria “ressalva expressa, que não foi feita com relação às marcas” (Brasil, 2020a).

Pendem no STJ embargos de divergência opostos no Recurso Especial nº 1.332.417/RS, julgado pela Quarta Turma, versando sobre a interpretação do art. 56, §1º, da LPI. É difícil prever qual será o resultado. Dentre os nove Ministros que compõem a Segunda Seção no biênio 2022-2024, três participaram de julgamentos anteriores, posicionando-se contrariamente à nulidade incidental, ao passo que quatro já se manifestaram em favor. Dois Ministros ingressaram na Segunda Seção posteriormente: os Ministros João Otávio Noronha (Quarta Turma) e Humberto Martins (Terceira Turma).

2 ANÁLISE CRÍTICA DA ALEGAÇÃO INCIDENTAL DE NULIDADE DE PATENTE NA JUSTIÇA ESTADUAL

Posicionada por seus defensores como uma solução para os problemas inerentes ao sistema bifurcado de litígio de patentes,¹⁰ a possibilidade de alegação incidental de nulidade na Justiça estadual não é isenta de inconvenientes. O mais evidente consiste na relativização da presunção de

⁹ Participaram desse julgamento, além do Relator, os Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi. A atual composição da Terceira Turma do STJ (biênio 30/08/2022 a 29/08/2024) é formada pelos Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro.

¹⁰ As principais críticas ao sistema bifurcado dizem respeito à necessidade de propositura de uma nova demanda e ao risco de decisões conflitantes. Como é comum que a ação de infração seja sentenciada antes da ação de nulidade, há o risco de ser concedida e executada uma tutela inibitória com base em patente posteriormente declarada nula. Sobre o tema, cf. Cremers *et al.*, 2016. Os autores desse artigo reconhecem, todavia, que não há somente desvantagens no sistema bifurcado. Um ponto positivo, por exemplo, é que “os sistemas bifurcados possibilitam a especialização de juízos de infração e de nulidade” (Cremers *et al.*, 2016, p. 2019, tradução livre), acarretando uma menor incidência de erros.

legalidade dos atos administrativos, ao se permitir que o juiz estadual, tomando a patente por nula, negue eficácia ao ato administrativo federal para julgar improcedente a ação de infração.

Conforme já destacado acima, a presunção da qual se fala não é absoluta, podendo ser afastada diante de prova em sentido contrário. Porém, mesmo que se produza prova técnica quanto à nulidade da patente na ação de infração (v.g., provas documentais, testemunhais, pericial), permitir que um juízo **estadual** impeça um ato administrativo **federal** de produzir efeitos atentaria contra o próprio pacto federativo, que possui assento constitucional.¹¹

No julgamento do Recurso Especial nº 1.843.507/SP, citado no item anterior, o Ministro Relator pontuou que o pedido incidental de nulidade da patente não implica “usurpação da competência da Justiça Federal”, na medida em que “a competência federal não é determinada em razão da matéria, mas, sim, em razão da pessoa” e “não é a Constituição, mas a própria Lei n. 9.279/96 quem estabelece a necessidade de participação do INPI nas ações de nulidade”(Brasil, 2020). Entretanto, mesmo que a LPI não previsse a participação obrigatória do INPI, a autarquia federal é litisconsorte necessário na ação buscando a declaração de nulidade dos seus atos administrativos. Consoante o art. 114 do CPC, o litisconsórcio necessário ocorre não apenas por disposição de lei, mas também “quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. A ação anulatória de ato administrativo requer a participação do ente responsável pela emanção do ato. Sendo esse ente uma autarquia federal, atrai-se a competência absoluta da Justiça Federal.

Além disso, a declaração incidental de nulidade da patente abre espaço para a prolação de decisões conflitantes. Como a resolução dessa questão prejudicial pelo juízo estadual não faz coisa julgada material e produz efeitos somente *inter partes*, não existe impedimento ao ajuizamento de ações autônomas perante a Justiça Federal acerca da validade da patente—inclusive envolvendo as mesmas partes que litigam ou litigaram na ação de infração. Afinal, caso o réu da ação de infração alegue a nulidade da patente como matéria de defesa, surge para o autor-titular o interesse jurídico em obter uma declaração judicial de validade da patente, justificando o ajuizamento de uma ação declaratória na Justiça Federal, com a participação do INPI.¹² Nesse cenário, uma mesma patente pode ser declarada válida por um juízo e nula por outro.

¹¹ “Veda-se que o Poder Judiciário de um Estado ou do Distrito Federal analise a validade de atos administrativos ou de contratos firmados por outro ente federativo, sob pena de violação ao pacto federativo previsto na Constituição Federal. O pacto federativo fundamenta-se na harmonia que deve presidir as relações institucionais entre entes públicos que compõem a República Federativa do Brasil, União, Estados, Distrito Federal e Municípios” (BRASIL, 2023).

¹² A coisa julgada formal apenas impede a rediscussão no mesmo processo, após a preclusão dos recursos. Mesmo após o trânsito em julgado de ação de infração na qual houve uma declaração de nulidade incidental da patente, o seu titular ainda teria interesse processual para buscar uma declaração de validade do seu título perante a Justiça Federal, sob o fundamento de que a declaração do juízo estadual, ainda que proferida *inter partes*, gera incerteza jurídica.

Por outra parte, há que se ler *cum grano salis* o argumento de que a vedação geral à alegação incidental de nulidade da patente violaria a garantia constitucional da ampla defesa, dado que permitir a alegação de nulidade de patente na Justiça estadual viola outras normas constitucionais— notadamente, o pacto federativo e a segurança jurídica.

3 EM DEFESA DE UMA INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ARTIGO 56, §1º, DA LPI

A despeito dos pontos trazidos no item anterior, não se pode negar que o art. 56, §1º, da LPI, ao menos em uma primeira leitura focada na letra fria da lei, sugere a admissibilidade da alegação de nulidade de patente na ação de infração. Como conciliar, então, esse dispositivo com as críticas aduzidas acima, principalmente no que diz respeito ao risco de decisões conflitantes e à sua incompatibilidade com o pacto federativo? Será que a legislação infraconstitucional de fato estabelece, em caráter excepcional, uma autorização para a declaração incidental de nulidade da patente **em qualquer hipótese**?

Para solucionar essa celeuma, é preciso atentar, antes de tudo, para o que dispõe o *caput* do art. 56 da LPI: “[a] ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo *da vigência da patente*, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.” Na técnica legislativa, os parágrafos se subordinam ao *caput* e fixam restrições ou exceções à norma geral (Penna, 2002, p.11-12). Conforme disposto na Lei Complementar (LCP) nº 95 de 1998, os parágrafos expressam “os aspectos complementares à norma enunciada no *caput* do artigo e as exceções à regra por este estabelecida” (art. 11, inciso III, alínea “c”). Disso decorre que os parágrafos devem ser interpretados à luz da norma enunciada no *caput* do próprio artigo.

Por algum motivo, ao interpretar o §1º do art. 56 da LPI, doutrina e jurisprudência soem fazê-lo em combinação com o *caput* do art. 57, deixando de observar a metodologia correta. Assim, chegam à conclusão equivocada de que o §1º do art. 56 estabelece uma exceção à regra contida no *caput* do art. 57, que fixa a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação de nulidade da patente.¹³ O *caput* do art. 56, todavia, não enuncia norma relativa à competência para a ação de nulidade, mas sim fixa um limite temporal para o ajuizamento da ação de nulidade (até o fim da vigência da patente) e a legitimidade ativa para propositura dessa demanda (INPI ou pessoa com

¹³ Isso fica claro no voto do Ministro Sanseverino no julgamento do Recurso Especial nº 1.843.507/SP. Após pontuar que é a LPI “quem estabelece a necessidade de participação do INPI nas ações de nulidade de marcas, patentes e desenhos industriais, respectivamente nos arts. 175, 57 e 118”, o Ministro destaca que “[n]ão há qualquer óbice, portanto, a que essa mesma lei preveja uma exceção a essa regra nos arts. 56, §1º, e 118”.

legítimo interesse). Como consequência da primeira parte desse dispositivo, após a expiração da patente, não é possível ajuizar ação declaratória de nulidade da patente perante a Justiça Federal.

Sucedem que essa determinação poderia gerar um problema, dado que o titular da patente pode ajuizar uma ação de infração mesmo após o fim da vigência do título, no prazo prescricional de cinco

anos, pleiteando indenização pelos danos causados por terceiro.¹⁴ Nessa hipótese, considerando a impossibilidade de ajuizamento de ação autônoma na Justiça Federal, haveria uma verdadeira limitação ao direito de defesa do réu caso ele não pudesse alegar incidentalmente a nulidade da patente.

Desse modo, quando o art. 56, §1º, diz que “[a] nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa”, a lei não está estabelecendo uma exceção à regra de competência do *caput* do art. 57, mas sim uma exceção à regra do limite temporal do *caput* do próprio art. 56, dispositivo ao qual o §1º se encontra subordinado. Trata-se de uma disposição específica para uma hipótese excepcional que não se encontra abarcada pela previsão do *caput*, evitando-se lacunas.

Lecionava Carlos Maximiliano (2017, p.124) que “[a] verdade resulta do contexto, e não de uma parte truncada, quiçá defeituosa, mal redigida; examine-se a norma na íntegra, e mais ainda: o Direito todo, referente ao assunto”. Interpretar um dispositivo de maneira isolada, baseando-se somente na sua literalidade, pode levar a um equívoco quanto ao seu real sentido, inclusive de modo a alargar ou reduzir inadequadamente a sua extensão,¹⁵ como vem acontecendo com o art. 56, §1º, da LPI. Não se pode, todavia, ignorar o corpo normativo no qual determinado dispositivo encontra-se inserido, muito menos a harmonia do ordenamento jurídico como um todo.¹⁶

Tampouco se pode ignorar a finalidade da norma. Maximiliano (2017, p.50) bem observava, nessa linha, que:

[o] fim inspirou o dispositivo; deve, por isso mesmo, também servir para lhe limitar o conteúdo; retifica e completa os caracteres na hipótese legal e auxilia a precisar quais as espécies que na mesma se enquadram. Fixa o alcance, a possibilidade prática; pois impera a presunção de que o legislador haja pretendido editar um meio razoável, e, entre os meios possíveis, escolhido o mais simples, adequado eficaz.

¹⁴ Cf. art. 225 da LPI. Durante a vigência da patente, o titular tem o direito de excluir terceiros do uso da invenção (art. 42) e pode, portanto, pleitear a tutela inibitória em caso de violação ou ameaça de violação ao seu direito, bem como a tutela indenizatória. Após o fim da vigência, dentro do prazo prescricional, o titular faz jus somente à reparação dos danos.
¹⁵ “Muitas vezes o próprio dispositivo, intencionalmente ou não, vai além, ou se detém aquém do fim para que foi promulgado.” (Maximiliano, 2017, p. 154).

¹⁶ “A interpretação sistemática é aquela na qual o sentido da norma é definido a partir de sua inserção no conjunto normativo. A preocupação precípua desta modalidade interpretativa é não deturpar o sentido adequado da norma em função de uma possível mutilação do corpo normativo. A integração sistêmica preconizada deve ser tanto do dispositivo interpretado em relação à lei como um todo, como da lei em que se insere o dispositivo em relação ao ordenamento jurídico como um todo. Daí a explicação para o antigo preceito que afirma que ‘ao se aplicar um único dispositivo normativo, em verdade se aplica todo o ordenamento jurídico’ devido à necessária coerência sistemática que deve ter o direito” (Cunha, 2005, p. 328).

Aplicando esse ensinamento na interpretação do art. 56, §1º, da LPI, tem-se que não seria razoável supor que o legislador teria criado um mecanismo capaz de gerar o risco de decisões conflitantes e minar o pacto federativo. A interpretação teleológica corrobora a limitação do escopo dessa norma às patentes já expiradas, para as quais não é mais possível ajuizar ação de nulidade.

Além de estar de acordo com as regras de hermenêutica, tal interpretação do art. 56, §1º, ajuda a explicar por que a LPI previu a possibilidade de arguição de nulidade incidental somente para patentes e registros de desenho industrial. Conforme exposto no item 2.2, a Terceira Turma do STJ, ao julgar o Recurso Especial nº 1.843.507/SP, destacou que, para os registros de marca, não há previsão legal similar aos arts. 56, §1º, e 118 (este aplicável aos registros de desenho industrial). No voto do Ministro Relator, reconheceu-se como premissa que, enquanto os registros de marca são concedidos com um prazo de dez anos e podem ser prorrogados indefinidas vezes, as patentes e os registros de desenho industrial são dotados de caráter temporário.¹⁷

Por conta desse caráter temporário das patentes e dos registros de desenho industrial, a LPI previu que as ações de nulidade podem ser ajuizadas “a qualquer tempo da vigência” do título ou do registro. Para os registros de marca, em contrapartida, a lei estabelece que “[p]rescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão” (art. 174). Novamente, doutrina e jurisprudência focam na disposição relativa à competência para a ação de nulidade do registro de marca (art. 175) e ignoram a norma do prazo prescricional. Tal norma tem uma razão de ser: porque o registro de marca pode ser prorrogado indefinidas vezes, era preciso fixar um limite temporal para não gerar insegurança jurídica.¹⁸ Consequentemente, não haveria por que permitir que terceiros pudessem, a qualquer momento, mesmo décadas após a concessão da marca, questionar a validade do registro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A adoção de um sistema bifurcado para litígios de patente apresenta problemas de ordem prática. A discussão sobre a possibilidade de arguição incidental de nulidade da patente (ou do registro de desenho industrial) somente pode existir em um sistema no qual infração e nulidade são

¹⁷ As patentes são concedidas com prazos de 20 anos, no caso de invenções, e 15 anos, no caso de modelos de utilidade, contados da data do seu depósito. Já os registros de desenho industrial são concedidos com prazo de 25 anos.

¹⁸ “Passando esse prazo e não proposta a ação de nulidade, o registro se convalida, segundo o entendimento da doutrina, exceto, evidentemente nas hipóteses em que o registro para a marca questionada se tiver sido obtido de má fé” (IDS, 2005, p. 338).

decididas em procedimentos separados, perante juízos distintos. Todavia, no Brasil, não há como escapar de uma divisão que decorre do regime constitucional de repartição de competências.

Ao contrário do que pode parecer à primeira vista, a Lei da Propriedade Industrial não criou uma contradição ao dispor sobre a possibilidade de alegação de nulidade incidental de patente. O problema aparece quando se interpreta o art. 56, §1º, de maneira dissociada do *caput* ao qual ele se

encontra subordinado e o ordenamento jurídico como um todo. Admitir a alegação de nulidade incidental de patente (e de registro de desenho industrial) na Justiça estadual, em qualquer hipótese, viola o pacto federativo, relativiza a presunção de legalidade dos atos administrativos, ignora uma hipótese clara de litisconsórcio necessário e gera o risco de decisões conflitantes.

A interpretação lógico-sistemática e teleológica do art. 56, §1º, supera esses problemas ao permitir extrair uma norma que limita a incidência da hipótese legal aos casos em que a patente já se encontra expirada, garantindo, com isso, a harmonia e unidade do sistema jurídico.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. **A nulidade incidental de marca**. [S.l.:s.n.], 2012. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/a-nulidade-incidental-de-marca-janeiro-de-2012.pdf>. Acesso em: 12 out. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.332.417/RS**. Recorrente: Junior Camilo Fernandes e Outro. Recorrido: Antônio A. de Freitas. Relator: Ministro Marco Buzzi. Brasília, 06 de abril de 2022a.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.558.149/SP**. Recorrente: Semp Toshiba S/A. Recorrido: Koniklijke Philips Electronics N V. Relator: Ministro Marco Buzzi. Brasília, 04 de fevereiro de 2022b.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial nº 1.843.507/SP**. Recorrente: Eletro Metalúrgica Venti Delta Ltda. Recorrido: Sidnei Evaristo Mazocco. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Brasília, 29 de outubro de 2020a.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Suspensão de Liminar e de Sentença nº 2819/MA**. Requerente: Município de Magalhães de Almeida. Requerido: Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Interessado: Estado do Maranhão. Relator: Ministro Presidente Humberto Martins (decisão monocrática). Brasília, 22 de outubro de 2020b.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. **Apelação Cível nº 0701819-07.2020.8.07.0018**. Relator: Desembargador João Egmont. Brasília, 07 de julho de 2023.

CÂMARA JÚNIOR, Eduardo da Gama. Reflexos e efeitos das ações de nulidade de patentes nas ações de infração de patentes. **Revista da ABPI**, n. 120, set./out. 2012.

CREMERS, Katrin *et al.* Invalid but infringed? An analysis of the bifurcated patent litigation system. *Journal of Economic Behavior & Organization*, v. 131, 2016, p. 218-242.

CUNHA, José Ricardo. Fundamentos Axiológicos da hermenêutica jurídica. *In*: BOUCAULT, Carlos E. de Abreu; RODRIGUEZ, José Rodrigo (org.). **Hermenêutica Plural**. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

IDS – INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

LABRUNIE, Jacques. **Direito de Patentes: condições legais de obtenção e nulidade**. Barueri: Manole, 2006.

MAXIMILIANO, Carlos. **Hermenêutica e Aplicação do Direito**. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.

PENNA, Sérgio F. P. de O.; MACIEL, Eliano Cruxên B. de Almeida. **Técnica legislativa: orientação para a padronização de trabalhos**. Brasília: Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2002.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. O reconhecimento incidental de nulidade de registro de marca ou privilégio de patente. **Revista da ABPI**, n. 22, maio/jun. 1996.