

AS DUAS ESPÉCIES DE AÇÕES DE NULIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO

SERGIO DE ANDRÉA FERREIRA

I. Introdução

Existem duas ações de nulidade de registro marcário, cada uma com sua natureza, titularidade e causa, e, portanto, sujeitas a regimes jurídicos diversos, inclusive sob o aspecto prescricional.

A primeira é a ação de revisão do ato administrativo registral, prevista nos arts. 98, parágrafo único, e 100 da Lei nº 5.772, de 21.12.71, e nos arts. 173 a 175 da Lei nº 9.279, de 14.05.96.

Está-se, aqui, no setor do controle, a título coletivo e de legitimação ampla, da validade da atuação administrativa, sob a modalidade do denominado contencioso objetivo, isto é, de preservação do próprio Direito Positivo.

A segunda é ação individual, de defesa de direito subjetivo, individualizado, atingido por terceiro.

II. Aspectos doutrinários preliminares

A) Os quatro sentidos do termo “ação”

O termo ação pode traduzir quatro institutos jurídicos diversos:

a) a ação, como sinônima de pretensão, poder de exigir de outrem uma prestação positiva ou negativa, prestação essa, conteúdo de uma obrigação, que satisfaz, atende, concretiza o respeito ao direito a que se vincula a pretensão, a qual traduz a exigibilidade de adimplemento: quem exerce pretensão exige, e exigir provém de ex + agere, retratando o endereçamento, daquele poder, no sentido de instar o obrigado a que cumpra o seu dever jurídico;

b) a ação, como elemento de garantia, de efetivação de um direito, se ocorre óbice à sua concretização, tudo nos termos do disposto no art. 75 do

Código Civil: “a todo o direito corresponde uma ação, que o assegura”; é o *agere* do próprio titular do direito, ou quando a lei o permite, de alguém por ele; a “atividade para a satisfação”, caso o exigir (o *ex + agere*) não tenha sido suficiente;

c) a ação, como direito e pretensão de caráter público, subjetivo, à tutela jurídica governamental, atendida, *v.g.*, por meio da prestação jurisdicional: é o direito de ação, autônomo, abstrato, na linguagem comumente utilizada, de matriz constitucional (CF, art. 5, XXV);

d) a ação, como remédio jurídico processual, através do qual se exerce o direito de ação, caracterizado sob a letra c anterior.

A ação, nos sentidos a e b, é de direito material (público, privado, ou social), estando vinculada a um direito subjetivo, a um interesse juridicamente protegido.

O exercício da ação de direito material, no significado b, pressupõe o óbice à pretensão, o impedimento ou turbação à fruição do direito. Neste caso, PONTES DE MIRANDA (Tratado de Direito Privado, Rio, Borsoi, 3ª ed., 1970, V: 482) esclarece que “a ação é inflamação do direito ou da pretensão”. Como se dizia outrora, é o próprio direito em atitude de defesa, de reação contrária ao ataque, comissivo ou omissivo, de terceiro.

A ação, no significado c, como direito permanente, que faz parte de nosso estatuto de pessoa, é autônomo em relação ao direito, à pretensão e à ação de direito material.

Preenchidas as condições de seu exercício, o Poder Público é obrigado a decidir, prestando a tutela, mas a postulação, quanto à matéria de fundo, pode ser tida como improcedente.

Com efeito, por ser direito autônomo com referência aos direitos materiais (privados, públicos ou sociais), o seu exercício exige condições próprias (como o interesse de agir), que nada têm a ver com a procedência, ou não, do pedido de fundo, este sim, pertinente ao direito material.

Finalmente, o exercício do direito de ação se faz através de um dos remédios jurídicos processuais, objeto do Direito Processual, seja o Judiciário, seja o Administrativo, o que configura o quarto significado do termo ação.

É que o direito público subjetivo à tutela jurídica pode ser exercitado, através desses remédios, perante o Judiciário ou, conforme o caso, perante outro segmento do Poder Público, pois que o postular administrativamente é exercitação do direito de ação administrativa.

O exercício estabelece a relação jurídico-processual (o processo, a instância, como se dizia), a que corresponde a pretensão, isto é, a exigibilidade, e a correlata obrigação governamental de prestar a decisão. É uma nova relação

jurídica, já agora entre o postulante e o Poder Público, que passa a ter obrigação de decidir, de julgar, e que é autônoma com referência à relação, à situação jurídica de direito material, objeto da questão cuja solução se pede.

A tutela jurídica, quando realizada pelo seu próprio titular, caracteriza a concretização da autotutela de seu direito, como na defesa própria, na auto-executoriedade administrativa. Há, também, o exercício em juízo arbitral, hoje em dia cada vez mais comum.

Mas a coerção jurídica é, substancialmente, governamental, e, daí, os dois últimos sentidos do termo ação, que envolvem a tutela jurídica pública.

Como é fácil entender, as ações, nos seus vários sentidos, têm seu conjunto interseção.

Assim, a ação, no significado a, se insatisfeita, enseja o exercício da ação sob a referência b, que se realiza, na maior parte das vezes, através do exercício do direito de ação, sentido c, que é, conforme consabido, autônomo em relação ao direito material a que liga aquela primeira ação.

Por seu turno, conforme visto, o direito de ação se efetiva através de remédio jurídico processual, judicial ou administrativo.

B) Ações individuais e ações coletivas

O Direito Moderno fixou, com nitidez, a diferença entre as ações individuais e as ações coletivas, como está explicitado, com precisão, nos arts. 81, e parágrafo único, 82, 87, 91, 103, e §§ 1º e 3º, e 104 da Lei nº 8.078, de 11.09.90, que dispõe sobre a proteção do consumidor.

É diferenciação que se reflete nos vários institutos jurídicos que recebem a denominação de ação, elencados na letra a anterior.

A distinção radica-se na causa, ou seja, a que título se exercem as ações, se realiza a defesa, a efetivação de direitos, de interesses juridicamente protegidos.

Nas ações individuais, o exercício é formulado a título pessoal, na defesa, na efetivação de direitos, de interesses juridicamente protegidos, que sejam individualizados, personalizados.

O exercício é em nome pessoal, individual, como no caso do proprietário que propõe ação de reivindicação de bem de seu domínio.

Nas ações coletivas, a postulação é feita a título coletivo *lato sensu*, que se desdobra em: (a) a título difuso ou social (v.g., propositura, respectivamente, pelo Ministério Público, ou pelo cidadão, de ação civil pública, ou popular, na proteção de bens do domínio comum, como os ecológicos); (b) a título institucional (p. ex., processo judicial deflagrado, pelo cidadão, através de ação

popular, na defesa do patrimônio da instituição estatal; ou pelos acionistas de uma sociedade anônima, em face de sua administração, por ato lesivo à instituição); (c) a título corporativo ou coletivo *stricto sensu* (p. ex., uma entidade, como um sindicato, que propõe ação na defesa dos direitos e interesses coletivos da categoria que encarna); e (d) a título comunitário, conjuntivo (quando, embora em jogo direitos e interesses individuais, a defesa se faz em função da origem comum dos mesmos ou da lesão a eles, como a ação proposta em razão da venda, a um número indeterminado de compradores, de automóveis de uma mesma série, e com iguais defeitos de fabricação).

Neste caso, podem estar em jogo direitos ou interesses transindividuais (institucionais, difusos, coletivos) ou individuais (homogêneos, indisponíveis, como o dos hipossuficientes), mas a ação é proposta em prol de uma instituição, de uma coletividade, de uma comunidade, do grupo social, da categoria, da classe, da sociedade, da Nação, ou de um conjunto de indivíduos: cf. Código de Defesa do Consumidor, arts. 81, parágrafo único, I a III, e 82; Constituição Federal, arts. 5º, XXI e LXX, a e b; 8º, III; 127 e 129, II, III e IV, e § 1º.

É certo que agindo a título coletivo, poder-se-á estar favorecendo direitos e interesses individuais, mas isso se dá sempre através da atuação *uti universi*, e não *uti singuli*.

C) Contencioso subjetivo e contencioso objetivo

Conexa com a classificação anterior, é aquela que distingue entre o contencioso subjetivo e o contencioso objetivo.

O primeiro envolve o litígio, e o exercício das ações, nos seus diversos significados, pertinentes aos direitos subjetivos, interesses personalizados, defendidos a título individual: o Poder Público, obrigado a decidir, pelo exercício do direito de ação, tem de dar resposta a uma questão de direito subjetivo.

No segundo, a questão consiste em confrontar um ato público com a legalidade, isto é, com o conjunto de regras, de origens diversas, que dispõem sobre a ação governamental, e que constituem o Direito Positivo, o Direito Objetivo.

O obrigado a decidir tem de responder, na hipótese, a uma questão de Direito Objetivo.

No contencioso objetivo, quem exerce as ações o faz a título coletivo, mais exatamente a título institucional, eis que objetiva a preservação, o respeito, ao ordenamento jurídico da instituição estatal, em face de atos que o afrontam, por ilicitude, sob as formas da ilegalidade, da ilegitimidade, da imoralidade, da fraude, do abuso ou excesso de poder.

D) Titularidade das ações e legitimidade para seu exercício

Aspectos indissociáveis dos antecedentes são os da titularidade das ações e da legitimidade para seu exercício.

A legitimação ativa pode ser restrita, como o é nas ações individuais e no contencioso subjetivo, eis que só o titular do direito ou do interesse pode, em princípio, pleitear em juízo; salvo as hipóteses de representação, de substituição processual, em que se postula direito ou interesse alheio, respectivamente, em nome de terceiro, ou em nome próprio (CF, arts. 5º, XXI, e 8º, III, última parte; CPC, arts. 6º, 8º e 9º).

A legitimação ampla é própria do contencioso objetivo e das ações coletivas, como as ações populares (CF, art. 5º, LXIII) e as ações civis públicas (CF, art. 129, III, e § 1º; Lei nº 7.347, de 24.07.85, art. 5º; Código de Defesa do Consumidor, art. 82).

É certo, contudo, que ações coletivas podem ter legitimação restrita, como as ações penais públicas, que só cabem ao Ministério Público: CF, art. 129, I.

Grife-se, desde logo, que o vocábulo legitimidade é, em geral, empregado neste sentido processual, a abranger o direito de ação e seu exercício, através dos remédios jurídicos processuais.

Dispõem, com efeito, os arts. 3º e 267, VI, do CPC:

“Art. 3º — Para propor ou contestar ação é necessário ter legitimidade.

Art. 267 — Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito:

VI — quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a ... legitimidade das partes ...”

Mas há de se considerar que o termo tem significados mais profundos, correspondendo a cada um dos quatro conceitos de ação, e envolvendo, destarte, a titularidade da própria ação de direito material (pretensão e poder de atuar na efetivação do direito), e, até mesmo, do direito ou do interesse juridicamente protegido a que ela está vinculada, conforme pormenorizaremos adiante.

Ao cogitarmos da titularidade das ações e da legitimidade para seu exercício, cabe frisar a distinção, usada pela legislação penal e processual penal, entre ações públicas e ações privadas.

As primeiras cabem a órgãos ou instituições governamentais, como, p. ex., ao Ministério Público, a uma autarquia, no exercício de sua competência.

As segundas, às pessoas físicas e jurídicas, nas demais hipóteses, como é caso dos ofendidos, no âmbito criminal.

III — As ações coletivas de nulidade de registro de marca

A) a propriedade marcária como direito absoluto

A Carta Política Nacional, em seu art. 5º, XXIX, assegura proteção à propriedade das marcas e outros signos distintivos.

A proteção da marca efetiva-se mediante a concessão de registro: art. 2º, b, da Lei nº 5.772 de 21.12.71, e art. 2º, III, da Lei nº 9.279, de 14.05.96.

O registro aperfeiçoa a constituição da propriedade da marca, desde que “validamente expedido, conforme as disposições” da lei, assegurando-se, em todo o território nacional, seu uso exclusivo e proteção: Lei nº 5.772/71, art. 59; Lei nº 9.279/96, arts. 129 e 130, III.

O registro, ato administrativo, é que consoma a formação do direito real, de propriedade industrial, mas o requerimento de registro é exercício de um direito preexistente a obtê-lo, e, em consequência, à propriedade marcária.

Esse direito preexistente é da espécie direito potestativo gerador (formativo), exercido através do requerimento de registro, e, como todo direito do tipo, é direito a provocar o nascimento de outro direito, o direito formado, consumado, de propriedade industrial. Como ato governamental constitutivo, o registro, diante do requerimento instrumentalizador do exercício do direito potestativo, envolve a aplicação das regras jurídicas pertinentes ao caso ocorrente, concretizando a norma, com o que declara a existência daquele direito formativo e vai repercutir no direito material, aperfeiçoando a situação jurídica de proprietário marcário.

Como direito real, a propriedade de marca é direito absoluto, objeto de relações jurídicas abertas, direito *erga omnes*, cujo titular está num dos pólos da relação jurídica, enquanto, no outro, está o que se denomina de sujeito passivo total, isto é, todas as demais pessoas, que têm o dever de abstenção, de não turbar, de não impedir a fruição, pelo sujeito ativo, dos poderes e faculdades que compõem o conteúdo daquele direito.

No caso dos direitos absolutos, seu titular os usufrui diretamente, sendo, com exclusividade, sujeito ativo de um poder de fruição imediata sobre o objeto (a coisa, a liberdade, o nome); enquanto, no direito relativo, este objeto imediato é a conduta, do sujeito passivo, da qual depende a satisfação do direito.

No direito absoluto, as outras pessoas, que figuram no pólo passivo da relação jurídica, estão excluídas do gozo do objeto do direito.

Por este caráter excludente que a propriedade ostenta, e pela relevância jurídica do ato executivo de concessão de registro, a legislação marcária oferece, no campo administrativo e na área jurisdicional, diversas formas e oportu-

tunidades de exercício dos direitos de ação coletiva, em face do ato administrativo registral, através do controle objetivo — preventivo, sucessivo ou repressivo —, de eventual ilicitude na prática desse ato público.

B) As ações administrativas

Nesta linha, o processo administrativo de requerimento e concessão de registro admite, preventivamente, antes do aperfeiçoamento do direito de domínio, a figura da oposição: Lei nº 5.772/71, art. 79, §§ 4º e 5º; e Lei nº 9.279/96, arts. 158 e 159.

A oposição é a postulação de terceiro contra o registro, com o que se angulariza a relação jurídico-processual administrativa: requerente, INPI e oponente. A relação, que era linear (requerente-INPI), passa a ser angular.

É que, como ocorre com toda relação jurídica processual — judicial ou administrativa —, pode haver antinomia entre o poder de requerer o registro, ou seja, de estabelecer aquela relação, que cria para o Estado a obrigação de decidir, e o direito que se postula, o de constituir a propriedade marcária, que pode não existir: daí, na espécie, permitir-se a oposição, e, a final, o indeferimento do pedido.

O que se apura, na decisão sobre a oposição, é se o requerente tem o direito potestativo a obter a criação do direito de propriedade marcária.

Há, ainda, possibilidade da previsão de recursos contra o ato de concessão do registro.

Nesta trilha, a Lei nº 5.772/71, em seu art. 83, e respectivo § 1º estatua:

“Art. 83. O certificado de registro será expedido depois de decorrido o prazo para recurso ou, se interposto este, após a sua decisão.”

A Lei nº 9.279/96 adotou orientação diversa, estabelecendo, no art. 212, § 2º, não caber recurso da decisão que deferiu o registro de marcas.

Dentro de cada um dos quadros legais apontados, o certo é que, esgotado o prazo pertinente, ou decidida a ação administrativa, dá-se a preclusão processual na instância executiva.

Essa preclusão não atinge, no entanto, interesse ou direito de terceiro, que poderia ter sido oposto, nem funciona como renúncia às outras formas subsequentes de impugnação do ato administrativo de registro, que operam, ainda na instância administrativa, ou já na judicial.

Com efeito, a Lei nº 5.772/71, em seu art. 98, e a Lei nº 9.279/96, no art. 165, invalidam, por nulidade, o registro concedido em desacordo com suas disposições.

Daí, não obstante a preclusão processual para a oposição, e o encerramento da instância executiva, com a consumação da *res judicata* administrativa, a Lei nº 5.772/71, em seu art. 101, ter contemplado o instituto da revisão administrativa do ato de concessão do registro, em casos específicos, inclusive o de irregistabilidade (arts. 64, 65 e 66).

O art. 99 prescrevia que, somente nestes casos, poderia haver a argüição administrativa de nulidade do registro concedido, eis que, fora deles, tal argüição só podia, já então, ser formulada judicialmente.

E, para tanto, nesta seqüência de impugnações ao pedido de registro, e a este próprio, o art. 98, após qualificar de nulo o registro efetuado em afronta às “determinações” do Código, dispunha sobre a ação judicial de nulidade, no respectivo parágrafo único.

O vigente CPI deixa bem clara a vinculação entre: (a) a oposição (arts. 158 e 159); (b) aquilo que chama de nulidade administrativa, ou de processo administrativo de nulidade, de declaração de nulidade do ato administrativo do registro já concedido, que sucedeu a antiga revisão (arts. 168 a 172); e (c) a ação judicial de nulidade do registro (arts. 173 a 175).

Por isso, trata, conjuntamente, das três formas de impugnação do ato administrativo de registro marcário, no art. 158, § 2º.

Tanto a Lei nº 5.772/71 (Capítulo X do Título II), quanto a Lei nº 9.279/96 (Capítulo XI do Título III) cuidam, no mesmo contexto normativo, da impugnação, do ato administrativo de registro já concedido, por nulidade, quer na via administrativa, quer na instância judicial.

Evidencia-se, assim, que revisão ou processo administrativo de nulidade e a ação judicial de nulidade são dois instrumentos impugnativos co-irmãos, um na instância executiva, e outro jurisdicional, mas com o mesmo delineamento, objeto e finalidade: o ataque ao ato administrativo de concessão do registro, pela contrariedade às disposições do Código da Propriedade Industrial.

Há-de acentuar-se que o sistema legal tem sido o da sucessiva preclusão processual, pelo esgotamento dos prazos para impugnação, preventiva ou repressiva, do ato administrativo de registro, seja através da: (a) oposição: 60 dias da publicação para este fim, após a protocolização do pedido de registro (Lei nº 5.772/71, art. 79, § 4º; Lei nº 9.279/96, art. 158); (b) revisão do registro: 6 meses da concessão (Lei nº 5.772/71, art. 101, § 1º); (c) declaração administrativa da nulidade: 180 dias da data da expedição do certificado de registro (Lei nº 9.279/96, art. 169); e (d) ação de nulidade: 5 anos da concessão (Lei nº 5.772/71, art. 98, parágrafo único; Lei nº 9.279/96, art. 174).

Lembremos que a legislação marcária tem prestigiado as preclusões processuais administrativas, com a consagração da coisa julgada, da preclusão

máxima, da imodificabilidade da decisão executiva, do encerramento da instância administrativa.

Assim, a Lei nº 5.772/71 consagrava esse encerramento nos arts. 83, § 1º, e 108, § 2º, com o esgotamento da fase recursal em relação à concessão do registro; e a admissão da revisão administrativa desta concessão (com um caráter rescisório da *res judicata* executiva), apenas em certos casos, com aceitação excepcional, nos mesmos, da argüição de nulidade na instância executiva, argüição essa que, de regra, só poderia ser apreciada judicialmente (arts. 99 e 101).

A Lei nº 9.279/96, conforme já salientado, ainda foi mais rígida na preclusão processual, não admitindo recurso da decisão que defere o pedido de registro de marca (art. 212, § 2); e ensejando, após a concessão do mesmo, apenas o processo administrativo de nulidade (é, pois, novo processo), de caráter rescisório (arts. 168 a 172), e cuja decisão encerra a instância administrativa (art. 171).

O mais expressivo dos dados é, sem dúvida, a inexistência de auto-executoriedade na capacidade de invalidação do ato concessório do registro, após o esgotamento do prazo da antiga revisão ou do atual processo administrativo de nulidade.

Com efeito, superada essas fases, o próprio INPI tem que ir ao Judiciário, para, promovendo a ação de nulidade, obter a invalidação: arts. 99 e 100 da Lei nº 5.772/71; arts. 171 e 175 da Lei nº 9.279/96.

Todo este conjunto de fatos mostra a importância do acesso à via judicial, no contexto do controle, coletivo e objetivo, de licitude do ato administrativo registral.

C) A ação coletiva judicial

a) a ação coletiva é provocadora do controle jurisdicional objetivo da administração pública marcária

Exaurida, pois, a via administrativa, pela preclusão processual ou pela decisão indeferitória da impugnação, só resta, neste campo do controle, coletivo e objetivo, de legalidade do ato administrativo de registro, a ação de nulidade, na instância judicial.

A ação de nulidade de que estamos tratando (art. 156, §§ 1º e 2º do Decreto-lei nº 7.903/45; arts. 98 parágrafo único, e 100 da Lei nº 5.772/71; arts. 173 a 175 da Lei nº 9.279/96) é a ação judicial de revisão do ato administrativo de concessão de registro.

É fundamental acentuar-se que se está no setor do controle da validade da atuação administrativa, em que a função jurisdicional tem sua conotação própria, num segmento definido dessa função.

Em verdade, a finalidade é eliminar do mundo jurídico, independentemente da vantagem pessoal de qualquer interessado, um ato, da maior importância, qual seja o de atribuição da propriedade marcária, mas, na hipótese, contaminado pelo vício de nulidade.

Está-se na área do controle a título coletivo e de legitimação larga, sob a modalidade do contencioso judicial objetivo.

Analisemos estes vários aspectos.

b) o “legítimo interesse” como espeque da titularidade da ação coletiva judicial privada

a) a ação pública e a ação privada: a amplitude da legitimidade

Em certa medida, a ação coletiva em tela tem sido ação civil pública.

Neste sentido, o Decreto nº 16.264/23 atribuíra ao Ministério Público essa legitimação, em alguns casos (art. 114, § 1º); o Decreto-lei nº 7.903/45, também (art. 156, § 2º); o Decreto-lei nº 254/67 conferia à União a competência para a promoção da ação de nulidade (art. 130, II); orientação igualmente adotada pelo Decreto-lei nº 1.005/69 (art. 126).

A Lei nº 5.772/71 (art. 100) e a Lei nº 9.279/96 (art. 173) optaram por outorgar a titularidade da ação civil pública de nulidade do registro ao INPI.

No campo da ação privada, a evolução da legislação brasileira tem realçado sua causa coletiva, com legitimação ampla, embora não se trate de ação popular, espécie em que a legitimidade é de qualquer do povo, de qualquer cidadão, de qualquer pessoa.

É que as várias leis têm exigido o interesse (algumas exigiram, até mesmo, o prejuízo), para que se configure a legitimidade do autor da ação, o que não retira a natureza coletiva da mesma, eis que o autor privado continua a agir a título social.

Isto não é, em absoluto, novidade.

É o que ocorre na ação penal privada, cujo autor é a vítima ou seu representante (CPP, art. 30); na dissolução judicial de sociedade, cuja decretação depende de requerimento de interessado (art. 655 do CPC de 1939; art. 1.218 do vigente).

A legitimação, no entanto, reiteramos, é larga, pois que o Decreto nº 16.264/23 (art. 114, § 1º) fazia legitimados aqueles que tinham direito a recurso administrativo (o que mostra, uma vez mais, a vinculação entre os institutos), isto é, aqueles que se julgassem prejudicados ou ofendidos com o registro concedido (art. 92, § 1º); o Decreto-lei nº 7.903/45 (art. 156, § 2º) referia-se

àqueles a que a lei atribuía o direito de recurso administrativo, os quais, pelo art. 132, eram os terceiros “com legítimo interesse”; o Decreto-lei nº 254/67 (art. 130, I) aludiu a “qualquer terceiro interessado”; e o Decreto-lei nº 1.005/69 (art. 126, II) elegeu “qualquer interessado”.

A Lei nº 5.772/71 (art. 100) e a Lei nº 9.279/96 (art. 173) empregaram a locução “qualquer pessoa com legítimo interesse”.

b) o conceito de “legítimo interesse”

A legislação marcária, como vemos, estabelece, no tocante à ação coletiva privada de nulidade do ato de concessão de registro, o interesse, como qualificador da legitimidade do autor, sendo certo que os dois últimos Códigos aludem a legítimo interesse.

Preliminarmente, é mister assinalar que, embora se fale de legítimo interesse, esse é, como detalharemos, elemento jurídico diverso do chamado interesse processual, conforme se verifica pelas disposições dos arts. 3º e 267, VI, do CPC:

“Art. 3º. Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse ...

Art. 267. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito:

VI — quando não concorrer qualquer das condições da ação, como ... o interesse processual.”

O interesse processual é condição do exercício do direito de ação processual, mercê do uso dos remédios jurídicos pertinentes.

É o interesse de agir, ou seja, o interesse na obtenção da prestação jurisdicional, segundo o princípio da necessidade da tutela jurídica, da tutela jurisdicional, e, portanto, da exercitação, por meio dos remédios processuais, do direito de ação: “a decisão sobre a falta de necessidade de tutela jurídica supõe que o demandante (ou o demandado) possa alcançar a finalidade sem pedido à Justiça, ou que a Justiça nada possa fazer” (Pontes de Miranda, Comentários ao CPC, Rio, Forense, 2ª ed., 1958, I: 103).

O CPC de 1939, em seu art. 2º, usava, para designar esta figura, exatamente a locução legítimo interesse, à semelhança do que o faz o Código Civil, no art. 75:

“Art. 2º (CPC). Para propor ou contestar uma ação é necessário legítimo interesse econômico ou moral.”

“Art. 75 (CC). Para propor, ou contestar uma ação, é necessário ter legítimo interesse econômico, ou moral.”

Pontes de Miranda (op. cit. I: 98 e s.) criticava, no entanto, ambas as codificações, pelo emprego, na espécie, do qualificativo legítimo, considerando que a “única solução” seria ler o adjetivo “legítimo” como se estivesse escrito

“jurídico”, de modo que, dentro dessa forma, se contenham interesses econômicos, morais ou mistos; “ou não o ler” (p. 102).

E aduzia:

“O interesse de agir, a que o Código Civil chamou legítimo, sendo repetido pelo Código de Processo Civil, é o interesse em que se admita a demanda e se profira a sentença. Nada tem com o mérito. Falta de interesse de agir, dito na lei ‘interesse legítimo’, é falta de necessidade da tutela jurídica. O Estado prometeu tutela jurídica aos que dela precisem; não aos que dela não precisam. Tal verificação prévia se lhe impunha, para evitar gastos inúteis, assoberbamento dos serviços judiciários e incômodos às pessoas que teriam de entrar na relação jurídica processual ou ser chamadas a angularizá-la.”

Mas não é desse interesse que se está cuidando.

Em verdade, quando a legislação marcária dá “competência” (art. 100 da Lei nº 5.772/71), para a promoção da ação coletiva de nulidade, a “qualquer pessoa com legítimo interesse”, está, num primeiro momento, no campo do direito material.

Quem melhor define interesse legítimo é o Direito Italiano, porque é o conceito que serve de base para a jurisdição da Justiça Administrativa peninsular, distinguindo-a da Justiça Comum.

Citando Zanobini, definiram Guido Landi e Giuseppe Potenza (*Manuale di Diritto Amministrativo*, Milão, Giuffré, 9ª ed., 1990, p.176):

“L’interesse legittimo è un interesse individuale strettamente connesso con un interesse pubblico, e protetto dall’ordinamento giuridico soltanto attraverso la tutela giuridica di quest’ultimo.”

E aduzem (p. 176/177):

“In tal caso, la norma giuridica non concerne direttamente l’interesse dei singoli, bensì l’interesse pubblico, del quale è portatrice la pubblica amministrazione; e perciò, teoricamente, tutti i membri della collettività sono parimenti avvantaggiati, o parimenti lesi, quando l’interesse pubblico è soddisfatto, o quando è violato, a causa di un’attività amministrativa rispettivamente conforme o contraria alla legge. In concreto, però, l’attività amministrativa assume specifica rilevanza per determinati soggetti, ai quali direttamente e specificamente si riferisce, o la cui sfera giuridica viene da essa incisa. L’interesse di costoro, sebbene non direttamente tutelato dalla norma, si trova perciò particolarmente collegato con l’interesse pubblico; essi non possono pretendere, in via primaria, la tutela del proprio interesse, ma possono insorgere quando sia lesa da un’attività amministrativa non conforme all’interesse pubblico tutelato dalla legge. In altre parole, l’interesse individuale che si qualifica come inte-

resse legittimo riceve tutela solo in quanto collegato ad un interesse pubblico, ed in quanto attraverso la difesa del primo trovi soddisfacimento il secondo.

I concorsi a pubblico impiego, per esempio, sono retti da norme intese a garantire che la scelta degli aspiranti sia obbiettiva, e cada sui più capaci. Tali norme sono dettate nell'interesse dell'amministrazione: ma la posizione dei soggetti che, aspirando all'impiego, partecipano al concorso, si distingue da quella di tutti gli altri membri della collettività. E così, se la legge prescrive, per l'ammisione al concorso, un certo titolo di studio, e siano stati ammessi anche aspiranti che ne sonosprovvisi, direttamente lesa è l'interesse pubblico, poiché il titolo è stato prescritto come garanzia del grado d'istruzione necessario per esercitare adeguatamente l'impiego; ma di riflesso è lesa l'interesse di coloro che, partecipando al concorso, sono muniti del titolo, e vengono invece a subire la concorrenza d'altri, che secondo legge non avrebbero dovuto essere ammessi. L'interesse individuale trova perciò tutela, non direttamente, ma in quanto collegato con l'interesse pubblico."

Já os direitos subjetivos, direitos perfeitos, são os "interessi riconosciuti dall'ordinamento giuridico come esclusivamente propri dei loro titolari, e come tali da esso protetti in modo diretto ed immediato" (p. 172).

Na ação coletiva de nulidade do ato administrativo de registro de marca, o legítimo interesse, que confere a sua titularidade, é, pois, inquestionavelmente, de direito material, subsumindo-se no conceito clássico do instituto em tela.

c) O contencioso objetivo

No interesse legítimo, avulta a finalidade, do processo judicial, de atuação da lei, de realização do Direito Objetivo, porque o processo não defende só direitos individuais (PONTES, op. cit., I: 84). É, pois, próprio das ações coletivas, tanto que a legislação, quando delas trata, não se limita a falar de direitos, mas refere os interesses que essas ações defendem e afirmam: v. CF, arts. 5º, LXX; 8º, III; 127; 129, III e V; e 232; Código de Defesa do Consumidor, art. 81, parágrafo único, I a III; 82, III e IV; 83; Capítulo II do Título III.

É certo que, conforme acentuado, através da defesa de interesses dessa espécie, é possível que se tutelem, indiretamente, interesses e direitos individuais, como no caso de quem é atingido por ato de autoridade incompetente; de quem postula o afastamento de competidor, em uma licitação, por falta de adequada habilitação do outro candidato.

Em suma: na defesa de direito subjetivo, a ação é individual, porque a tutela é dada diretamente a ele, sendo este o desiderato da atuação processual

de seu titular, ainda que, conjuntamente, se chegue à realização do Direito Objetivo.

Já na proteção do interesse legítimo, o objetivo tem de ser a realização do Direito Objetivo, mesmo que, indiretamente, se vise e se obtenha uma vantagem pessoal, individual.

Está-se, portanto, no campo do contencioso administrativo objetivo, eis que a ação dá resposta a uma questão de Direito Objetivo: o fundamento é, como expresso na legislação marcária, a violação desse Direito, de uma regra legal.

Por outro lado, a ação é de utilidade pública, eis que o Direito Objetivo, a legalidade, é bem comum de todos, sendo de interesse geral que esta seja respeitada.

Salienta RENÉ CHAPUS (*Droit Administratif Général*, Paris, Montchrestien, 5ª ed., 1990, tomo I, p. 539):

“Alors même que le requérant (lorsqu’il ne connaît pas le droit du contentieux administratif) croit agir, égoïstement, dans son seul intérêt, il se comporte en réalité comme un défenseur de la légalité ou un ‘procureur du droit’. Il s’acquitte d’un office public: il met en oeuvre un moyen de contrôle de l’administration. Et si le juge annule la décision attaquée, c’est moins pour réparer le tort fait au requérant que pour assurer le rétablissement de la légalité méconnue.

Parce que le recours pour excès de pouvoir est un recours d’utilité publique, il doit pouvoir être exercé par le plus grand nombre de personnes possible. Ce qui explique d’abord que le principe imposant l’exercice des recours par le ministère d’un avocat comporte en ce qui le concerne une dérogation (très tôt instituée par le décret du 02 novembre 1864) qui limite le risque de renoncement, pour des raisons financières, à son exercice. Ce qui explique ensuite que l’intérêt personnel à agir dont le requérant doit justifier est libéralement apprécié, au point qu’à certains égards le recours pour excès de pouvoir est proche de ce que serait une ‘action populaire’ (exerçable par n’importe qui).”

No contencioso objetivo, está presente a figura do controle jurisdicional da Administração Pública, e há perfeita consonância com a lição René Chapus (op. cit., I: 526 e s.), segundo a qual “juger l’administration, c’est encore administrer”.

O CPC de 1939 previa a ação de nulidade de marca de indústria e comércio dentre os processos especiais (Livro IV, arts. 332 a 335), não por ser de procedimento especial, pois que tinha “o curso ordinário” (art. 335), mas pelo fato de que se tratava e se trata de ação de natureza e de função jurídica

especiais (Machado Guimarães, Comentários ao CPC, Rio, Forense, 1942, IV: 07/08 e 364 e s.) o que leva a uma titularidade também especial: art 334.

Como acentua Machado Guimarães (op. cit., p. 366 e 367), a questão de legitimidade, nesta ação, não é requisito processual, mas condição de fundo, questão prévia de mérito, embora não ao mérito principal, à questão fundamental, que, na espécie, “consiste no accertamento da existência, na hipótese, de um ou de alguns dos motivos de nulidade”.

E salienta o grande Mestre que podem entrelaçar-se o interesse coletivo com os interesses privados do titular da marca e do proponente da ação.

Grifa, ainda, que a sentença de invalidação tem eficácia absoluta.

Mas faz distinção importante (p. 376):

“Neste sentido, a sentença anulatória tem eficácia absoluta, porque o réu que teve o seu privilégio anulado, não se pode prevalecer desse mesmo privilégio contra os demais interessados.

Não reside, porém, a questão, em determinar se a sentença anulatória aproveita aos terceiros; o que cumpre estabelecer é se esta sentença pode prejudicar os direitos de terceiros, isto é, se tem eficácia de coisa julgada relativamente aos terceiros. Há que distinguir a eficácia *pro omnes*, da eficácia *erga omnes*.

Suponhamos, por exemplo, que Caius propõe uma ação para anular uma patente concedida a Ticius, sob o fundamento de faltar à invenção o característico da novidade, em virtude de haver sido constatada a mesma invenção em outra patente, anteriormente concedida a ele, Caius. A sentença, que julgasse procedente a ação, não poderia prejudicar aos terceiros estranhos ao litígio, impedindo-os de alegar, em ação contra Caius, a inexistência do direito que lhe fora reconhecido pela sentença.

Prevalece, portanto, para as sentenças constitutivas, como para quaisquer outras sentenças, o conhecido brocardo, que fixa os limites subjetivos da coisa julgada: *res inter alios iudicatae nullum aliis praejudicium faciunt*.”

d) O direito potestativo extintivo

O interesse legítimo na decretação da nulidade do ato administrativo registral marcário confere a seu titular o direito potestativo extintivo correspondente.

Em algumas ações coletivas, o direito material respectivo é do Estado; e o legitimado para propô-las, quando não aquele próprio, assume a figura do substituto processual (art. 6º do CPC) ou, como qualifica Pontes, de autor de ação procuratória: “pleiteia o cidadão em nome do Estado” (Tratado cit., V:

499), como seria o caso da ação popular constitucional, na hipótese de invalidação de atos lesivos ao patrimônio público (CF, art. 5º, LXXIII).

Mas, assinala o mesmo Pontes, existem ações coletivas em que o sujeito do direito material é o próprio povo, a comunidade ou um subconjunto específico: é “a ação intentável por alguém do povo, *cuius ex populo*”, ou de uma parte deste, e que é “ação correspondente a direito de cada um, pois que ele o é de todos, e não em lugar de outrem” (*ib*). É a hipótese da ação popular repressiva da invalidade lesiva ao meio ambiente (CF, art. 5º, LXXIII).

A proteção, em qualquer caso, é a direitos e interesses coletivos, institucionais, difusos ou conjuntivos, conforme pormenorizado anteriormente; e a titularidade é de bens institucionais ou comuns de todos, incluídas a legalidade, a moralidade administrativas.

E distigue Pontes, com a habitual precisão (p. 499/500):

“Assim, se o interesse de alguém é ferido, cabe, sem dúvida, a ação do art. 159; se se trata de bem de uso comum (art. 66, I), qualquer é legitimado à ação; se se trata de bem de uso especial (art. 66, II), ou do patrimônio da unidade política (art. 66, III), só a *lex specialis* pode permitir a ação procuratória.”

Com efeito, nas ações coletivas, o direito potestativo de decretação da nulidade, e a correspondente ação material, veiculada pela ação judicial, são autônomos em relação a qualquer direito individual, mas decorrentes do legítimo interesse comum, geral, generalidade essa traduzida, no Direito Marcário, pela titularização, desse direito potestativo, por um grupo indeterminado de pessoas (“qualquer pessoa”).

A titularidade do direito potestativo extintivo material, que se vai refletir na legitimidade do exercício do direito de ação, é atribuída a determinados órgãos, instituições e pessoas, que a detêm, para fazer prevalecer o Direito Objetivo; com a função de salvaguarda do interesse público institucional, mesmo que, indiretamente, estejam as pessoas atendendo, também, a algum direito ou interesse pessoal.

Diferente é a ação material e judicial, individual, de nulidade, ação desconstitutiva ou, para muitos, declaratória, como poder de efetivação direta de um direito subjetivo.

No caso da ação individual, há óbice a uma pretensão, ao exercício de um direito.

Na ação coletiva, defensiva de direitos e interesses comuns, existe um direito cujo exercício tem a função de fazer prevalecer o Direito Objetivo, como ocorre, exatamente, com os direitos potestativos extintivos das ações coletivas de invalidade de atos administrativos.

Destarte, tópico fundamental é que a ação coletiva de decretação de nulidade de registro marcário corresponde, em si mesma, a um direito potestativo extintivo comum de vários, tal como ocorre com ações civis públicas, ações populares, ações de inconstitucionalidade, todas emanções do interesse legítimo de realização do Direito Objetivo.

e) A “*legitimatío ad causam*”

Como já salientamos, a cada significado jurídico do termo ação corresponde uma modalidade de legitimação ou legitimidade.

A titularidade comum do interesse legítimo à decretação de nulidade do registro; e a do conseqüente direito potestativo extintivo do ato administrativo marcário, ambos institutos de direito material, conduzem, numa etapa seguinte, à chamada “*legitimatío ad causam*” para o exercício das ações processuais que tornem efetivo este direito e que operem a concretização da nulificação.

É a legitimidade de parte, referida nos arts. 3º e 267, VI, do CPC, que novamente reproduzimos:

“Art. 3º. Para propor ou contestar ação é necessário ter legitimidade.

Art. 267 Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito:

VI — quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a... legitimidade das partes ...”

A legitimidade de parte é, portanto, condição — diferente do interesse processual antes focalizado — de exercício do direito de ação e correlata pretensão à tutela jurídica, mediante o uso dos remédios jurídicos processuais.

A legitimidade é condição de exercício da ação, como manifestação do direito à tutela jurídico-governamental, através dos meios processuais. Assim, só quem é locador pode exercer seu direito de ação, direito-meio, abstrato, através do emprego do remédio processual da ação de despejo.

É, essa condição, necessária para a obtenção de um julgamento sobre o mérito da questão em litígio, pois que a relação processual só se desenvolve validamente entre legítimos contraditores.

A legitimação para a causa é o elemento que vincula o direito de ação e o uso dos remédios processuais ao direito substantivo, ao direito material cuja efetivação se busca.

Segundo a doutrina, constitui ela, com efeito, “condição de fundo”, embora “questão prévia”, eis que “logicamente antecede e prejudica a decisão acerca da questão fundamental, ou de mérito principal, objeto do litígio”. A aferição da legitimação consiste “em saber se as partes (na ação) são os sujeitos

da relação ou situação jurídica *sub judice*” (Luiz Machado Guimarães, Coms. ao CPC, Rio, Forense, 1942, IV: 366).

O mesmo Autor, no trabalho *Do interesse à Simples Declaração* (Estudos de Direito Processual Civil, Rio, Ed. Jurídica, 1969, p. 161), cita, com aplausos, o antigo CPC de São Paulo, segundo o qual a *ilegitimidade ad causam* resulta “da falta de identidade entre a pessoa do autor ou do réu e aquela a quem ou contra quem a lei concede a ação” (art. 230, II).

E acrescenta (p. 101):

“A legitimação (*legitimatío ad causam*) é, portanto, o reconhecimento do autor e do réu, por parte da ordem jurídica, como sendo as pessoas facultadas, respectivamente, a pedir e contestar a providência que é objeto da demanda.”

Pontes de Miranda (Coms. ao CPC, Rio, Forense, 2ª ed., 1958, I: XXVIII) é enfático:

“A legitimação *ad causam* não é pressuposto processual, é elemento de fundo da demanda (mérito), como a prescrição (exceção), razão por que há de ser julgada improcedente, se tal legitimação falta, a ação proposta.”

Nas ações coletivas de nulidade, essa imbricação com a questão de fundo ainda é mais intensa, porque se confere direito potestativo extintivo específico para o fim da decretação da invalidade.

No particular, conforme se trate de ação pública ou ação privada de nulidade de ato administrativo registral marcário a legitimidade para a causa é, como sabemos, do INPI ou de “qualquer pessoa com legítimo interesse”.

c) A prescrição quinquenal

Exatamente por existir a titularidade autônoma de direitos potestativos, pretensões e ações coletivos, têm eles prazo decadencial ou prescricional próprio, como é o caso da ação popular: Lei nº 4.717, de 29.06.65, art. 21.

É a esta espécie de prazo quinquenal que se refere a legislação marcária: art. 114, § 1º do Decreto nº 16.264/23; art. 156, § 1º, do Decreto-lei nº 7.903/45; art. 124, parágrafo único, do Decreto nº 1.005/69; art. 98, parágrafo único, da Lei nº 5.772/71; art. 174 da Lei nº 9.279/96. O Decreto-lei nº 254/67, em seu art. 129, fixou prazo biennial.

A prescrição é, juridicamente, o que se denomina exceção, configurando a possibilidade jurídica de oposição, em razão do transcurso do tempo e da inércia do titular, ao exercício de ações (nos seus vários significados).

A prescrição, em si, não destrói, não desconstitui, não corta, não elide, nem ilide, mas apenas encobre a eficácia das ações: estas persistem (Pontes, Tratado cit., VI: 23).

A prescrição passa-se, pois, no plano da eficácia, e não da existência ou da validade.

Deste modo, em se tratando de direito potestativo extintivo, cujo exercício está sujeito a prescrição, esta não o extingue; e o vício de validade que macula o ato cuja extinção se podia promover, não se elimina, não se convalida.

O nulo, por ser estéril, por não produzir efeito, não é, ademais, de regra, convalidável. A anulabilidade é que é a outra face da sanabilidade.

O art. 98, parágrafo único, da Lei nº 5.772/71, e o art. 174 da Lei nº 9.279/96, não estabeleceram sanação, mas, tão-somente, o encobrimento, pela prescrição, da ação (de causa e legitimidade específicas), de anulação do ato administrativo de registro, que se insere no controle jurisdicional objetivo da Administração Pública, a título coletivo, para a qual estão legitimados o INPI e qualquer pessoa com legítimo interesse.

Mas as citadas disposições, adiantamos, desde logo, não têm a função — nem poderiam tê-lo — de, sobrepassando ao direito de propriedade marcária, constitucionalmente garantido, impedir a afirmação, defesa e efetivação do domínio de terceiro.

Essa afirmação, defesa e efetivação têm raízes pré-registrais, conforme já salientado, inserindo-se no campo constitucional.

O sentido específico da ação coletiva, de índole objetiva, de nulidade do ato administrativo de registro traduz-se, inclusive, pelo reflexo que sobre ela produz o caráter restritivo da divulgação desse ato.

Com efeito, a prescrição da ação em tela é contada a partir da concessão do registro, que só produz efeito “a partir de sua publicação no órgão oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial”: arts. 98, parágrafo único, e 104 do CPI de 71; arts. 174, 223 e 226 do CPI de 69.

Ora, o veículo de divulgação e comunicação geral dos atos governamentais é o Diário Oficial, cujas publicações se presumem — sempre dentro da relatividade com que o princípio é hodiernamente considerado — conhecidas de todos.

Certamente, a Revista da Propriedade Industrial, editada pelo INPI, tem circulação restrita, alcançando parte mínima da sociedade, não se identificando com aquele outro veículo.

É, aliás, de se questionar se, quando a lei se refere a “órgão oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial” (art. 104 da Lei nº 5.772/71; art. 223 da Lei nº 9.279/96), teria ou poderia ter, em sua *mens*, uma publicação específica, isolada, daquela autarquia.

Imagine-se quão caótico seria, se cada órgão e entidade da administração pública tivesse sua própria Revista ou Boletim, com força de Diário Oficial,

obrigando todos a manter a assinatura de centenas de periódicos, nos vários níveis federativos.

Poder-se-á fazer uma correta leitura dos dispositivos legais, entendendo-se que o “órgão oficial” é o Diário Oficial.

Toda essa questão tem seus aspectos lesivos potencializados, por estar em jogo não apenas uma comunicação, ou divulgação, mas a chamada publicidade constitutiva, eis que ela aperfeiçoa os atos, despachos e decisões do INPI, nos termos explícitos e incisivos dos arts. 104 da Lei nº 5.772/71 e 226 da Lei nº 9.279/96, que são expressos em prescrever que a eficácia desses atos depende de sua publicação.

Adite-se que a prescrição, como ensina a Ciência do Direito, não é, apenas, o factual transcurso do tempo, mas ato jurídico, eis que exige, para a configuração de seu suporte fático, a inércia, a omissão do titular da ação, o “calar-se” do mesmo, o ato humano negativo.

E, para se falar de omissão, há necessidade, quando a publicidade é constitutiva dos efeitos, que tenha ocorrido, pelo menos, sua devida formalização, dependente da divulgação adequada, para que se caracterize a presunção de conhecimento pelo interessado.

Como acentua Pontes (Tratado cit., VI: 392), tratando do início da prescrição, “a data do ato de direito público é aquela em que dele se conhece, pela publicação”, publicação adequada, publicação hábil.

Seria, portanto, contrário aos princípios da legalidade — a abranger, certamente, *a fortiori*, a constitucionalidade —, da moralidade, da legitimidade, da razoabilidade, da lógica, que a mera publicação na Revista da Propriedade Industrial gerasse uma prescrição que funcionasse como convalidação absoluta, *erga omnes*, de um ato nulo, estéril, ineficaz, assumindo, portanto, uma feição de prescrição aquisitiva, concepção que, como no usucapião, deve ser afastada.

Assinala Pontes que reunir, como espécies do mesmo gênero, ou como avverso e reverso do mesmo fenômeno jurídico, a prescrição encobridora da ação e o que seria uma prescrição aquisitiva, é erro que gera outros erros, que “se vão riscando da doutrina e da jurisprudência” (op. cit., VI: 98).

Acrescenta que *praescriptio* é só *exceptio*, pois, nas fontes, prescrição nunca se refere à aquisição ou à perda do direito: giza que o Direito Brasileiro “de modo nenhum autoriza a se pensar em prescrição ‘aquisitiva’”, sendo certo que “as adjetivações ‘aquisitiva’, ‘liberatória’ ou ‘extintiva’, são absolutamente estranhas ao Direito Brasileiro” (p. 98 e 100).

Em suma, a prescrição quinquenal em questão só encobre a eficácia da ação coletiva de nulidade do ato administrativo de registro, inserida no controle jurisdicional objetivo da administração pública marcária, não tendo função convalidante.

IV — A ação marcária individual

A) A nulidade marcária como matéria de defesa

O art. 56 da Lei nº 9.279/96 estatui que “a nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa”.

Esse dispositivo não é repetido no capítulo das marcas, mas traduz ele princípio geral de direito, ligado à própria garantia do direito de propriedade, ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório (CF, art. 5º, XXII, LIV e LV), todo esse complexo especificado, em sede de propriedade industrial, pela garantia, também de matriz constitucional, da proteção à propriedade das marcas (inciso XXIX).

Destarte, é incabível que a invalidade de um registro marcário, e, conseqüentemente, a inexistência do direito de propriedade mobiliária decorrente, na condição de efeito daquele registro, não possam ser argüidos como matéria de defesa.

O termo defesa *lato sensu* tem significado amplo, abrangendo as várias formas de contestação, de exceção, de reconvenção, de oposição, de embargos, de impugnação, de alegação, de argüição, de objeção.

Como preleciona Pontes de Miranda (Tratado cit., VI: 17), “quem se defende (de — fendere) vai contra o que o golpeia, o empuxa (of — fendere; fendere = golpear). Ataque contra ataque.”

Estamos, aqui, como salientado, no terreno do contencioso subjetivo, em que está envolvido direito subjetivo, ameaçado ou lesado.

Com efeito, completamente diversa da ação coletiva de nulidade do ato administrativo de registro é a ação de defesa (contra-ataque) e efetivação do direito subjetivo de propriedade industrial, em face do questionamento e do ataque de concorrente.

Seria, em verdade, inaceitável que o titular de registro de marca concedido pelo INPI, não pudesse defender seu direito de propriedade, garantido pelo art. 5º, XXIX, da Carta Política Nacional.

Para tanto, poderá ser o caso de invocar, a Autora, a nulidade do registro da marca de concorrente, que contraria regra marcária proibitiva básica.

Modo de se obter a invalidação de um ato jurídico, na afirmação de um direito subjetivo, como o de propriedade, é o exercício da ação desconstitutiva, exercício que se faz mediante ação, e não por mera exceção, eis que não se trata, apenas, de encobrimento ou neutralização de eficácia, mas de negação da existência de direito de terceiro.

Como ensina Pontes de Miranda (Tratado cit., VI: 05), não existe a mera exceção de nulidade: a quem precisa obter a decretação da nulidade, com a

declaração ou desconstituição de seus falsos efeitos, para defender direito seu, afirmá-lo e efetivá-lo, não cabe excepcionar: mas acionar, ou contra-acionar (em reconvenção ou em embargos): é a *actio nullitatis*.

A exceção é meramente declaratória, e, na hipótese, o que tem lugar é a desconstituição, por exercício de ação dessa natureza.

O que a Autora estará atacando, em verdade, é a propriedade da concorrente, a situação jurídica de proprietário da marca, situação cuja existência decorreria do registro, se fosse válido, e que passa a interferir com a situação jurídica subjetivada de proprietário da marca titularizada pela Autora.

Trata-se de entrechoço de dois direitos subjetivos, ambos decorrentes, de imediato, de registros, mas, a esta altura, já não se está atacando esse enquanto ato administrativo, mas o próprio direito de propriedade que dele emergiu.

O registro é nulo, mas a ação individual agora proposta é mais profunda, eis que, tendo como objeto imediato a desconstituição do citado registro, parte, em verdade, da declaração da própria inexistência do direito potestativo ou formativo ao mesmo, e, em conseqüência, do direito de propriedade que, a partir dele, se formou.

Como se cuida de desconstituição de direito real, e, portanto, absoluto, *erga omnes*, é adequado que ela seja obtida mediante ação.

Em se tratando, como se trata, de nulidade absoluta, cominada legalmente, de forma expressa, tem sido admitida a aplicação do art. 146, e parágrafo único, do Código Civil, com a alegação incidental, e, até mesmo, o pronunciamento de ofício.

Há, porém, quem tenha entendimento diverso, tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido que “não se pode impedir o uso da marca e a exclusividade a quem é titular de registro no órgão próprio” (R. Esp. nº 11.767; Relator Ministro Eduardo Ribeiro; DJUI, de 24.08.92, p. 12.997).

No voto do Relator, lê-se: “Pleiteou o reconvinte fosse impedida a reconvinida do uso da expressão, como marca. Não pediu a anulação do registro. Ocorre que esta Terceira Turma já entendeu que não é possível impedir o uso da marca por quem é seu titular. Se houve irregularidade no registro, será necessário demandar-se previamente sua anulação”.

De qualquer modo, mesmo os que admitem o reconhecimento incidental de nulidade de registro de marca, evidenciam que só a ação direta desconstitui o título e a propriedade, sendo que sempre haverá possibilidade de opção e, até mesmo, de conjugação da argüição incidental e da promoção da ação direta (cf. *O Reconhecimento Incidental de Nulidade de Registro de Marca ou Privilégio de Patente*, Lélío Denicoli Schmidt, Revista da ABPI, 22: 36/45).

Toda nulidade que pode ser alegada incidentalmente, pode sê-lo em ação direta. A lei é que, por vezes, exige essa última (cf. art. 20, 2ª parte, do Decreto-lei nº 3.365, de 21.06.41).

No magistério de Pontes (op. cit., VI: 34), a alegação de nulidade é exercício de pretensão desconstitutiva, e é feita, segundo se prefira, “em ação de desconstituição, ou incidentemente”, havendo casos especiais em que se exige a ação judicial. E reitera: “Não há *exceptio nullitatis*; há *actio nullitatis*. Quem alega nulidade não excepciona: defende-se, contraria.”

A hipótese vertente é, portanto, uma daquelas em que, efetivamente, há pertinência na decretação judicial da nulidade, por ação direta.

A eficácia da decretação, exatamente por se tratar de direito absoluto, deve ser *erga omnes*, o que faz pertinente a alegação e a desconstituição por via de ação, com eficácia *ex tunc*.

É de fixar-se, com precisão, o inter-relacionamento entre as ações coletivas e as ações individuais.

Em primeiro lugar, gize-se que não é obrigatória a propositura das ações coletivas.

E o não-ajuizamento dessas não obsta a promoção das ações individuais, propostas em defesa de direito subjetivo.

O diploma normativo que melhor trata da matéria é o Código de Defesa do Consumidor, contido na Lei nº 8.078, de 11.09.90.

Além de distinguir, com precisão, entre defesa exercida, em juízo, individualmente e a título coletivo (art. 81, e parágrafo único); entre ações coletivas e ações individuais (arts. 87, 91, 103 e 104), fixa, com nitidez, a autonomia de cada uma das espécies, quer quanto à não-causação de litispendência (art. 104), quer no tocante à abrangência da coisa julgada *ultra partes* ou *erga omnes* (arts. 103, §§ 1º e 3º e 104).

Uma coisa é pretender a nulidade do ato administrativo do registro, com o conseqüente reconhecimento da inexistência do direito de propriedade marcária de terceiro; e outra é alguém defender seu direito subjetivo, adquirido, de propriedade, e, para isso, ter necessidade de obter a declaração judicial da inexistência do direito de propriedade marcária, de outrem, o que leva à desconstituição do registro, referente a essa última, por nulidade.

No primeiro caso, o objeto imediato da ação é a decretação da nulidade do ato administrativo de registro em favor de terceiro; no segundo, é a afirmação da propriedade do autor, sendo o cancelamento do registro que beneficia o terceiro, o meio para atingir esse fim, cancelamento que tem por causa a inexistência do direito formativo à marca alheia e conseqüente nulidade do registro.

Trata-se da defesa e da busca da efetivação de sua propriedade mobiliária industrial, mediante a postulação da declaração de inexistência, ou, se se preferir, a desconstituição da propriedade de terceiro.

Trata-se, portanto, a ação que propôs, de ação real, que cabe sempre, enquanto o domínio permanece.

É o que nos ensina Câmara Leal, em sua obra clássica, *Da Prescrição e da Decadência* (Rio, Forense, 2ª ed., 1959, p. 293/295), sendo certo, de qualquer modo, que, segundo o mesmo autor, ainda que pessoal a ação em face de ofensa ou dano ao direito de propriedade, prescreve ela em cinco anos, prazo este contado “da data em que se deu a mesma ofensa ou dano”: art. 178, § 10, IX, do Código Civil.

A ação coletiva de nulidade do ato administrativo de registro, prevista na legislação marcária, e que tem outra configuração, é pessoal (cf. Clóvis Beviláqua, *Teoria Geral do Direito Civil*, Rio, Livraria Francisco Alves, 7ª ed., 1955, p. 289).

Existe a tendência de darmos realce ao ato administrativo do registro e esquecermos que nos encontramos no campo da propriedade, propriedade mobiliária, incorporável, mas propriedade, cuja garantia é de nível constitucional.

Destarte, assegurada está plenamente sua afirmação, defesa e efetivação, em face do sujeito passivo total — de todas as demais pessoas, físicas e jurídicas, públicas e privadas, que não o proprietário (expressa pelo termo n-1) —, para fazer valer o dever geral de abstenção, de não-turbação da titularidade e da fruição do direito de domínio.

Reafirmemos que a ação coletiva de nulidade do ato administrativo de registro está ligada a direito potestativo extintivo autônomo.

A ação individual é ação desconstitutiva, desdobramento do direito subjetivo de propriedade marcária.

B) A não-ocorrência da prescrição da ação individual

A prescrição, de que cuidam o art. 98, parágrafo único, da Lei nº 5.772/71, e o art. 174 da Lei nº 9.279/96, é a da ação coletiva de nulidade, direito autônomo de caráter potestativo, conforme exposto.

Coisa diversa é prescrição da ação individual, isto é, do instrumento jurídico de defesa e de efetivação do direito subjetivo de propriedade de marca.

Tanto é assim, que, como, em geral, os direitos potestativos estão sujeitos a prazos decadenciais, e embora a lei, como fez na hipótese da ação coletiva de nulidade do registro marcário, possa, ao invés da preclusão, preferir simplesmente o encobrimento da eficácia, pela prescrição da ação, muitos juristas

sustentam que se deveria tratar de decadência (v. Machado Guimarães, Comentários ao CPC, Rio, Forense, 1942, IV: 405, Douglas Gabriel Domingues, Marcas e Expressões de Propaganda, Rio, Forense, 1984, p. 451).

Cabe reproduzir a lição de Câmara Leal (ob. cit., p. 35/37), que afirma que, como o objetivo da prescrição é neutralizar ações, “ela só é possível desde que haja uma ação a ser exercitada, em virtude da violação do direito. Daí a sua primeira condição elementar: existência de uma ação exercitável. É a *actio nata* dos romanos.

Duas condições exige a ação, para se considerar nascida (nata), segundo a expressão romana: (a) um direito atual atribuído ao seu titular; (b) uma violação desse direito, à qual tem ela por fim remover.

Se o direito não é atual, isto é, completamente adquirido, mas futuro, por não se ter acabado de operar sua aquisição, não tendo entrado ainda, definitivamente, para o poder do titular, não é passível de violação, e não pode, portanto, justificar o nascimento de uma ação.

Por isso o direito subordinado a alguma condição suspensiva ou termo inicial, não sendo exigível antes de verificar-se a condição ou vencer-se o termo, não poderá dar lugar ao nascimento da ação, até que a condição se cumpra ou o termo se extinga — *in omnibus contractibus, in quibus sub aliqua conditione vel sub die ... pacta ponuntur, post conditionis exitum, vel ... diei ... lapsum, prescriptiones ... initium accipiunt*.

Não basta, porém, que o direito tenha existência atual e possa ser exercido por seu titular, é necessário, para admissibilidade da ação, que esse direito sofra alguma violação que deva ser por ela removida. É da violação, portanto, que nasce a ação. E a prescrição começa a correr desde que a ação teve nascimento, isto é, desde a data em que a violação se verificou.

Discute-se, no campo da doutrina, se a prescrição é um fenômeno puramente objetivo, decorrendo o seu início do fato da violação, que torna a ação exercitável, independentemente da ciência ou conhecimento do titular, ou, se é um fenômeno também subjetivo, ficando o início da prescrição dependendo da condição de que seu titular tenha conhecimento da violação.

Savigny é pela doutrina objetiva, dizendo: ‘Se se subordina o ponto de partida da prescrição ao fato da violação que a ação é chamada a combater, este início tem uma natureza puramente objetiva, pouco importando que o titular tenha, ou não, conhecimento dela’.

Não nos parece racional admitir-se que a prescrição comece a correr sem que o titular do direito violado tenha ciência da violação. Se a prescrição é um castigo à negligência do titular — *cum contra desides homines, et sui juris contentores, odiosae exceptiones oppositae sunt* —, não se compreende a

prescrição sem a negligência, e esta, certamente, não se dá, quando a inércia do titular decorre da ignorância da violação.

Nosso Código Civil, a respeito de diversas ações, determina expressamente o conhecimento do fato, de que se origina a ação, pelo titular, como ponto inicial da prescrição.”