
Marcelo Mazzola: O IRDR nas ações de propriedade industrial

Ouso afirmar que uma das maiores novidades do novo CPC é o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previsto no artigo 976 e seguintes. Inspirado no *Musterverfahren* alemão, no *Pilot Judgement* da Corte Europeia de Direitos Humanos e no *Group Litigation Order* da Inglaterra, o IRDR surge para dar concretude ao sonho dos juristas do novo CPC de garantir uma decisão de mérito, em tempo razoável.

De fato, a preocupação com o tempo e a duração razoável do processo é uma tônica do novo código, o que, aliás, está evidenciado logo no capítulo inicial intitulado “Das Normas Fundamentais do Processo Civil”, especialmente nos artigos 4º e 6º.

Em linhas gerais, o IRDR tem como objetivo garantir a isonomia das decisões judiciais e a segurança jurídica, toda vez que existir uma multiplicidade de causas versando sobre a mesma questão de direito.

O incidente pode ser instaurado de ofício pelo juiz ou pelo relator, ou por meio de petição, pelas partes, assim como pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública.

Funcionará assim: o pedido ou o ofício será endereçado ao tribunal com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos legais. Em seguida, o presidente do tribunal encaminhará o pleito ao órgão competente. Sorteado o relator, será feito o juízo de admissibilidade. Uma vez admitido o incidente, todos os processos que versam sobre a mesma questão de direito serão suspensos. Após ouvidas as partes e o Ministério Público, além de eventuais interessados (artigo 983), o relator levará o feito a julgamento. Definida a questão de direito no prazo máximo de um ano (artigo 980), a tese será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo estado ou região, bem como aos casos futuros que envolvam idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal.

Contra a referida decisão é possível a interposição dos recursos especial e extraordinário, que, excepcionalmente, são dotados de efeito suspensivo. Esse pronunciamento das cortes superiores, embora não obrigatório, é importante para permitir a uniformização do tema em nível nacional, com efeitos *erga omnes*.

Na área da propriedade industrial, assim como em outros ramos do direito, existem temas que se repetem em múltiplas demandas. São matérias de densidade infraconstitucional e constitucional que ainda não foram pacificadas e causam grande insegurança jurídica à comunidade empresarial.

Vale registrar que até hoje nenhuma dessas teses foi apreciada em sede de recurso repetitivo pelo STJ ou teve a repercussão geral reconhecida pelo STF. Tampouco é objeto de súmula vinculante, o que demonstra a inexistência de efeito vinculativo dos precedentes.

A consequência disso são decisões discrepantes, inclusive dentro do mesmo tribunal, causando instabilidade e insegurança jurídica. Em boa hora surge então o IRDR, que será fundamental para o

processo de consolidação da jurisprudência na área da propriedade industrial.

O espaço é limitado para aprofundamentos, mas citarei alguns exemplos práticos de possível instauração do IRDR.

Na área de marcas, por exemplo, persiste a discussão se a indenização por dano material depende da comprovação dos prejuízos ou se é mera consequência do ato ilícito (REsp 1174098/MG x AgRg no AREsp 111842/SP). A questão ainda não está pacificada. Além disso, discute-se se o autor pode propor a ação de violação de marca cumulada com pedido indenizatório no foro de seu domicílio (REsp 681007/DF) ou se deve respeitar a regra geral de competência (REsp 686242/RS). Recentemente, prevaleceu a primeira tese (EAg 783280/RS), mas ainda sem efeito vinculativo.

No seguimento das patentes, discute-se, há muito tempo, sobre o prazo de validade das patentes chamadas de *pipeline*. A controvérsia reside em saber se o prazo de proteção de 20 anos deve ser computado da data do primeiro depósito da patente no exterior ou no Brasil. Embora já exista entendimento consolidado no STJ de que a proteção oferecida às patentes *pipeline* vigora “pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido”, até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil (20 anos) a contar da data do primeiro depósito no exterior (AgRg no REsp 1207571/RJ), a matéria ainda pode chegar ao Supremo Tribunal Federal.

Além disso, merece registro a distribuição de centenas de ações de nulidade pelo INPI em relação às chamadas patentes *mailbox*, que visam a proteger produtos farmacêuticos e produtos agroquímicos, cuja discussão gira em torno do respectivo prazo de validade dessas patentes.

Estes breves exemplos demonstram que relevantes questões de direito na área da propriedade industrial podem ser objeto do IRDR, que funcionará como um acelerador de precedentes e, ao mesmo tempo, garantirá a isonomia das decisões e a segurança jurídica, contribuindo — torcemos — para a duração razoável do processo.

Date Created

30/09/2015