

O MINISTÉRIO PÚBLICO E A PROPRIEDADE IMATERIAL

JOÃO DA GAMA CERQUEIRA

Professor Catedrático da Faculdade Paulista
de Direito

1. A propriedade imaterial divide-se em dois grandes ramos: a propriedade literária, científica e artística, também denominada propriedade intelectual, que se rege pelo Código Civil, e a propriedade industrial, que abrange os direitos relativos as invenções e outras criações, às marcas, nome comercial e demais sinais distintivos, disciplinados em lei especial.

Os direitos relativos à propriedade literária, científica e artística analisam-se em duas ordens diferentes: os que competem ao autor enquanto pessoa, isto é, os direitos de personalidade, que comumente se designam com a expressão "direito moral do autor", e os que competem à pessoa enquanto autor, os quais possuem caráter patrimonial, resumindo-se no direito exclusivo de reprodução da obra e suas decorrências. Os direitos de autor, tanto os que gravitam na órbita de sua personalidade, como o direito ao inédito e à impenhorabilidade da obra não publicada, o direito de paternidade e intangibilidade da obra, o de arrependimento e a faculdade de correção, assim como os de natureza patrimonial, não envolvem nem mediatamente o interesse público ou os interesses da coletividade, de modo que nas questões judiciais que podem originar não há lugar para a intervenção do Ministério Público, no exercício das funções que lhe são próprias. Por outro lado, na constituição dos direitos de autor a Administração Pública não intervém, originando-se esses direitos diretamente da criação intelectual. O depósito e o registro da obra previstos no art. 673 do Código Civil são facultativos e visam, como diz o texto legal, à segurança do direito. Assim, pois, não há nem mesmo um ato administrativo que possa ser pôsto em litígio, ensejando a intervenção ou a audiência do representante do Ministério Público.

2. Ao contrário do que ocorre na propriedade intelectual, o Ministério Público desempenha importante papel no campo da propriedade industrial, tanto na justiça penal, em sua função fundamental, como órgão incumbido de exercer a ação penal, em que se concretiza a prestação penal do Estado, como na justiça civil, competindo-lhe promover, em certos casos, a execução da lei ou fiscalizar a sua aplicação como "custos legis". Por outro lado, a constituição dos direitos relativos a esse ramo da propriedade imaterial depende da intervenção de autoridades subordinadas ao Poder Executivo através de um

processo administrativo, que termina por uma "decisão" na qual se manifesta a vontade do Estado, deferindo ou indeferindo a pretensão do particular. Essas decisões constituem atos administrativos, cuja validade pode ser judicialmente impugnada; competindo, então, ao órgão do Ministério Público Federal, em certas hipóteses, promover a sua defesa.

3. No campo da justiça penal, além da função que lhe é própria de oficiar em todos os termos dos processos de ação privada, podendo aditar a queixa (Código de Processo Penal, art. 45), cabe ao Ministério Público a iniciativa da ação pública nos crimes previstos nos arts. 173 e seu parágrafo único, 179 e seu parágrafo único, e 180 do Código da Propriedade Industrial (1) e mediante representação do sujeito passivo, nos crimes de concorrência desleal definidos no art. 178, ns. IX a XII (2).

Na justiça civil, o Código de Processo Civil, nos arts. 332, n. II, reproduzido no art. 84, n. II, do Código da Propriedade Industrial, e 334, atribui nomeadamente aos Procuradores da República a iniciativa da ação de nulidade:

a) das patentes de invenção, "quando o privilégio fôr concedido sem que a invenção possa ser objeto de patente" (3);

(1) Artigo 173 — Exercer, como privilegiada, indústria que não o seja ou depois de anulado, suspenso ou caduco o privilégio.

Pena — Detenção de um a seis meses, ou multa de quinhentos a cinco mil cruzeiros.

Parágrafo único — Incorre na mesma pena o titular do privilégio que em prospectos, letreiro, anúncio ou outro meio de publicidade faz menção do privilégio, sem especificar-lhe o objeto.

Artigo 179 — Reproduzir, sem a necessária autorização, ou imitar de modo que possa criar confusão, em marcas de indústria e de comércio, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda, armas, braços ou distintivos públicos, nacionais ou estrangeiros.

Pena — Detenção de um a seis meses, ou multa de quinhentos a cinco mil cruzeiros.

Parágrafo único — Incorre na mesma pena quem usa marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda, nos termos deste artigo, ou vende ou expõe a venda produto ou artigo com êles assinalados.

Artigo 180 — Usar marcas, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, sinal de propaganda, que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor a venda produto ou artigo com êles assinalados.

(2) Artigo 178 — Comete crime de concorrência desleal quem: IX — dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem indevida; X — recebe dinheiro ou outra utilidade ou aceita promessa, paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar a concorrente do empregador vantagem indevida; XI — divulga ou explora, sem autorização, quando a serviço de outrem, segredo de fábrica, que lhe foi confiado ou de que teve conhecimento em razão do serviço; XII — divulga ou se utiliza, sem autorização, de segredo de negócio que lhe foi confiado ou de que teve conhecimento em razão do serviço.

Pena — detenção de três meses a um ano ou multa de mil a dez mil cruzeiros.

(3) Estes casos acham-se previstos no art. 8.º do Código da Propriedade Industrial.

b) dos registros de marcas de indústria ou de comércio, "nos casos expressamente previstos" (4).

Além disso, o Código de Processo Civil determina que os Procuradores da República ou seus adjuntos, quando funcionarem como assistentes ou litisconsortes, sejam ouvidos em todos os termos do processo e, especialmente, sobre qualquer acôrdo que ponha termo à ação de nulidade de patente de invenção movida por particular, competindo-lhe continuá-la, se a conveniência pública o exigir (art. 332, § 2.º). Compete-lhes, ainda, como ao particular, na mesma ação de nulidade, requerer até decisão final, a suspensão dos efeitos da concessão do privilégio e uso da invenção, quando contrários à lei, à moral, à saúde e à segurança pública (art. 333).

4. Das disposições processuais acima indicadas a que mais relevante interesse oferece é a do art. 332, § 2.º, que se refere ao litisconsórcio e à assistência, nas ações de nulidade das patentes de invenção.

A matéria relativa ao litisconsórcio não apresenta dificuldades. Os Procuradores da República podem intervir como litisconsortes nas ações de nulidades propostas por qualquer interessado, nos casos restritos em que a lei os declara "competentes", isto é legitimados para promover a decretação da nulidade (Código de Processo Civil, art. 332, n. II). O litisconsórcio, nesses casos, funda-se na comunhão de interesses (art. 88).

Já quanto à assistência, a disposição do Código de Processo Civil, que implicitamente a admite, veio alimentar antigas controvérsias que se mantêm vivas ao longo do tempo e através das sucessivas leis da propriedade industrial, repercutindo nas questões de competência do juízo, inclusive em relação às ações de nulidade de registros de marcas e outros sinais distintivos.

Observe-se de início que o citado dispositivo do Código de Processo Civil força o conceito de "assistência", por êle próprio formulado, de modo claro, no art. 93. De fato, dispõe êste artigo que, "quando a sentença houver de influir na relação jurídica entre qualquer das partes e terceiro, êste poderá intervir no processo, como assistente, equiparado ao litisconsorte". Ora, nas ações de nulidade de patentes

(4) Os casos expressamente previstos são atualmente os enumerados no art. 156, n. 2.º, do Código da Propriedade Industrial, isto é: 1.º, quando a marca consistir em "braços, armas, medalhas, distintivos públicos ou oficiais, nacionais ou estrangeiros, ou nas respectivas designações, salvo havendo autorização expressa de autoridade competente, ou contituir imitação desses elementos; 2.º, quando a marca contiver o emblema da Cruz Vermelha ou as palavras "Cruz Vermelha" ou "Cruz de Genebra"; 3.º, quando a marca tiver por objeto expressões, figuras ou desenhos contrários à moral e aos bons costumes, que envolvam ofensa individual ou atentem contra idéias, religiões e sentimentos dignos de consideração (Código da Propriedade Industrial, art. 95, ns. 1.º, 2.º e 3.º). O art. 156 considera também os Procuradores da República parte legítima para promoverem a nulidade dos registros de títulos de estabelecimentos que incidirem nas proibições relativas ao registro de marcas.

movidas por particular contra particular, nas quais o litígio versa sobre um bem patrimonial e sobre direitos subjetivos privados, não se pode conceber a hipótese de que a sentença que as decidir venha influir numa relação jurídica entre o autor ou o réu e o Estado, ou seja, a União Federal, que os Procuradores da República representam, pela simples razão de que, nessas ações, não se encontra em jôgo nenhuma relação jurídica entre qualquer das partes e a União, que possa ser afetada pela sentença.

Por outro lado, a verdadeira função do Ministério Público, nas ações de que tratamos, não é a de assistente de qualquer das partes, mas a de guardião ou fiscal da lei, "custos legis". Assistente é o terceiro que intervém no processo "ad adiuvandum reus vel auctorem" pelo interesse que tem na vitória de uma das partes, o que não acontece nas ações de nulidade, em que a União não tem interesse em que o autor ou réu obtenha ganho de causa. Os Procuradores da República nelas intervêm para zelar pela fiel observância e aplicação da lei, bem como para defender o interesse público que envolvem, cuja sorte não deve ficar ligada ao jôgo dos interesses privados dos litigantes, que poderiam concluir-se para prejudicá-lo. Tanto que a lei determina a sua audiência em todos os termos do processo e, especialmente, sobre qualquer acôrdo que ponha termo à ação, cometendo-lhe, nesse caso, o dever de continuá-la, se a conveniência pública o exigir. Representam os Procuradores da República o interesse público e o interesse da legalidade, devendo, nessas ações, cooperar imparcialmente na discussão e aplicação do direito controvertido entre os litigantes (Seabra Fagundes).

5. Dada a matéria de ordem pública e o interesse geral da coletividade que os privilégios de invenção envolvem, torna-se indispensável a intervenção do Ministério Público nas ações de nulidade, nas quais representa a sociedade e defende os seus interesses. Assim, os Procuradores da República não intervêm nessas ações como representantes da União, mas como órgão do interesse público perante o Poder Judiciário, incumbindo-lhes, portanto, zelar pelos interesses da coletividade e defendê-los, através da exata aplicação da lei, não permitindo que os interesses particulares a êles se sobreponham. Ora, em matéria de privilégios de invenção, o que o interesse da coletividade exige é que em consequência de patentes nulas, ilegalmente concedidas, não se cerceie injustamente a liberdade de comércio e indústria e é esse interesse que justifica e torna necessária a intervenção do Ministério Público nas ações em que se discute a validade do privilégio. Em matéria de invenções, se o interesse público reside na posse e na livre exploração dos inventos, para o maior progresso das indústrias, uma vez esgotado o prazo dos respectivos privilégios, muito maior é o interesse da coletividade em não se ver privada, em virtude de privilégios irregularmente concedidos, do livre uso, gozo e exploração de produtos e processos pertencentes ao domínio público e ao patrimônio comum das indústrias. E é por esse interesse que os Procuradores da República devem zelar, quando intervêm nas ações de nulidade, como fiscais da lei.

Nesse sentido encontra-se a magistral lição de Machado Guimarães, quando escreve: "O contraditório, nas ações de nulidade processadas entre particulares, instaura-se entre o autor e o réu. O órgão de Ministério Público, cuja presença no processo é necessária, opina no interesse da lei, esclarece o objeto do litígio, fornece elementos para decisão da causa, podendo até produzir provas e recorrer. Não assume, porém, a posição de parte, assiste ao processo, mas não assiste a uma das partes" ("Comentários ao Código de Processo Civil", vol. 4.º, pág. 396).

Conclui-se, pois, que, malgrado o disposto no art. 332, § 2.º, do Código de Processo Civil, os Procuradores da República não intervêm nas ações de nulidade como "assistentes", no sentido técnico, senão nos casos restritos em que a lei os legitima como parte para promover a decretação da nulidade e, nesse caso, figuram sempre como assistentes do autor.

6. A posição da União nas ações de nulidade de patentes de invenção tem sido, desde longo tempo, mal compreendida pelos Procuradores da República. Ora se entende que o seu papel é o de assistir ao réu, porque na ação se ataca a validade de um ato do Poder Executivo, que lhes competiria defender. Nesses casos, o seu primeiro cuidado é solicitar ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial informações que os habilitem a promover a defesa da patente. Ora se entende que os Procuradores da República podem assistir indiferentemente ao autor ou ao réu.

Neste sentido encontra-se, aliás, a opinião de Seabra Fagundes, que não apenas equipara o assistente ao litisconsorte, de acôrdo com a lei processual, mas os identifica. Depois de referir-se aos casos de litisconsórcio necessário, escreve: "Nos demais casos, a própria Administração pelos seus órgãos especializados, aferirá da conveniência de intervir. Intervindo, poderá pôr-se ao lado do autor (litisconsórcio ou assistência ativa) ou do réu (litisconsórcio ou assistência passiva), conforme se lhe afigure que deve ser invalidado ou mantido o ato impugnado" ("O Contrôlo dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário", 3.ª ed., pág. 379). Não obstante o assêrto, adverte: "Como quer que seja, uma vez intervindo, sempre lhe será dado levar adiante o feito, se houver interesse público na solução contenciosa da pendência, não importando que o autor desista de movimentar a causa ou que entre em acôrdo com o réu para resolver a contênda (Código de Processo Civil, art. 233, § 2.º). Tais ações, via de regra, envolvem aspectos de interesse público, e, por isto, nem sempre o interesse unilateral do autor ou a composição amigável entre êle e o réu bastam a aconselhar o seu término. À Administração Pública pode parecer útil, e até mesmo de elementar moralidade, levá-la adiante pelas irregularidades que hajam envolvido a expedição da patente".

Em sentido contrário manifesta-se Carvalho Santos: "... nem se admite senão possa a União assistir ao autor, isto porque o seu interesse fundamental é que a lei tenha sido estritamente observada" ("Código de Processo Civil Interpretado", vol. 4.º, pág. 411). Machado

Guimarães, mais incisivamente escreve: "Não é necessário insistir no absurdo que resultaria de se atribuir ao representante do Estado a faculdade de escolher arbitrariamente a posição que lhe caiba assumir — de assistente do autor, ou do réu. Menos ainda se compreenderia que aguardasse o órgão do Ministério Público a apresentação das provas pelo autor e pelo réu para depois optar entre assistir a uma ou a outra das partes litigantes" (op. cit., pág. 395).

Dêsses ensinamentos não discrepa Pontes de Miranda: "Resta saber a quem o procurador assiste... Não seria estranho à técnica legislativa que êle assistisse ao réu; mas de "lege lata", nunca se lhe reconheceu tal função, nem lhe atribui o Código" ("Comentários ao Código do Processo Civil", vol. 3.º, tomo 1.º, pág. 209). E, em página anterior, referindo-se à Procuradoria da República, advertiu: "Não lhe cabe defender patentes. Quando muito defender o ato administrativo como forma. Nunca o fundo. Em nenhum texto de lei se cometeu o êrro de fazer dos procuradores advogados graduados dos patenteados" (pág. 206).

Assim, não há dúvida de que os Procuradores da República, repelindo a sua função de "custos legis", na ação de nulidade, para assumir a de "assistente", só poderão assistir ao autor, cujo interesse particular coincide com o interesse público envolvido na demanda, pelo qual cumpre ao Ministério Público zelar.

Na prática, a intervenção do Ministério Público é dificultada por não haver texto de lei determinando que se dê aos Procuradores da República conhecimento das ações de nulidade que ingressam em juízo. Resta ao juiz determinar a sua intimação ao despachar a petição inicial, para que possa assumir a sua posição na demanda. Via de regra a sua intervenção é provocada pelo autor, que pede a citação do Procurador da República para acompanhar o feito na qualidade de seu assistente, desaparecendo a voluntariedade que caracteriza a intervenção de terceiros como assistentes. Provocada a assistência do Procurador da República, a ela geralmente se opõe o réu, esforçando-se por atraí-lo para o seu lado, sob o falso argumento de que se acha em jôgo um ato do Poder Executivo, cuja validade lhe cumpre defender a todo transe. É raro é o juiz que decide o incidente, permitindo que o Procurador da República assumia a posição que melhor lhe parecer, embora no início da lide não disponha de elementos para saber com qual dos litigantes está a razão. Não raro é o caso em que o Procurador da República defende o privilégio como assistente do réu, criando-se uma situação anômala se as partes abandonarem a ação ou entrarem em acôrdo para liquidá-la, caso em que lhe competirá prosseguir no feito, substituindo o autor, quando a conveniência pública o exigir.

7. O Código de Processo Civil é omissivo quanto à intervenção do Ministério Público nas ações de nulidade de registros de marcas, de que trata no art. 334, assim como é inteiramente omissivo a respeito das ações de nulidade das patentes de modelo de utilidade, de desenhos e modelos industriais e dos registros de outros sinais distintivos além das marcas.

Quanto às ações de nulidade de registros de marcas, é mais estranhável a omissão do Código da Propriedade Industrial, que multiplicou os impedimentos ao registro fundados no interesse geral ou em motivos de ordem pública, de cuja defesa se descurou, deixando de dispor sobre a intervenção do Ministério Público nessas ações, o que já provocara a crítica de Carvalho de Mendonça à lei de 1904 ("Tratado de Direito Comercial", vol. 5.º, P. I., nota 1, pág. 361).

Militam, porém, nessas ações, como nas demais a que acima nos referimos, os mesmos motivos que justificam a intervenção do Ministério Público nas ações de nulidade das patentes de invenção, não como assistente, em sentido técnico, mas como fiscal da lei e órgão do interesse público.