



**Advocacia - Geral da União
Procuradoria - Geral Federal
Procuradoria Federal - INPI
Divisão de Consultoria**

3/3

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 251/02

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 251/02

Em, 24/11/02

Ref. Proc. 52400.002637/02

Ref. Proc. 52400.002637/02

**EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº
172/02, ALTERANDO OS ARTS. 57
E 175 DA LEI Nº 9.279/96, QUE
TRATAM DA AÇÃO DE
NULIDADE DE PATENTES E DE
REGISTROS DE MARCAS.**

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria:

Instada a me pronunciar sobre o Projeto de Lei do Senado nº 172/02, que “altera os arts. 57 e 175, da Lei nº 9.279, de 1996, incluindo o INPI no pólo passivo da relação processual, quando o mesmo não for autor, na forma dos arts. 56 e 173 da mesma Lei”, venho expor o que segue.

Os dispositivos da LPI, objeto da alteração proposta, se referem à nulidade de patentes e a de registros de marcas, a saber:

Art. 57 – A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

§ 1º - O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará a anotação, para ciência de terceiros.

Art. 175 - A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º - O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - Transitado em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

Como se vê, a LPI não define nos dispositivos supracitados a forma de ingresso da instituição em juízo, não tendo o legislador considerando o leque de possibilidades elencadas na lei adjetiva civil, bem como as peculiaridades de cada uma delas. Em razão disso, o Dr. José Carlos Soares de Menezes, advogado, à época, lotado na Divisão de Consultoria da Procuradoria, emitiu Parecer, cuja cópia segue em anexo como subsídio, no sentido de que o INPI se posicionasse em juízo como assistente. Posição esta adotada pela Divisão de Contencioso desde então.

Desta forma, quando o INPI for chamado ou convocado para vir a juízo, em ações de nulidade de patentes ou de registros de marcas, auxiliará uma das partes, atuando, na relação processual, na qualidade de assistente litisconsorcial., porquanto indispensável a sua participação, em razão de seu interesse na defesa ou na desconstituição do ato administrativo impugnado, primando, assim, pelo Princípio da Legalidade.

A intervenção da autarquia no feito como ASSISTENTE LITISCONSORCIAL é sustentada, em PRELIMINAR de sua resposta, visto que a parte é a legítima titular do direito questionado, ou seja, o sujeito do direito real controvertido, pois tal direito pertence única e exclusivamente ao

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

10
10

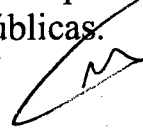
titular do registro de marca ou da patente, descaracterizando a sua posição de ré ou de litisconsorte passivo.

Até porque, o pedido de admissão nos autos, como assistente, poderá dentre outros argumentos, ter como base a demonstração de interesse jurídico da autarquia de ver a decisão favorável a uma das partes litigantes, tendo em vista o seu poder-dever de zelar pelos princípios da moralidade e legalidade do ato administrativo.

Pode-se acrescentar que este interesse decorre inclusive das disposições contidos nos artigos, 56, 57, 118 e 173, da Lei nº 9.279/96, que facultam ao INPI propor a ação de nulidade, como qualquer interessado quando verificar que o ato estiver contaminado de vício insanável de validade. Pode-se, ainda, enfatizar que o próprio INPI, tem a faculdade de instaurar de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa, desde que legitimada, na forma dos arts. 50, 51, 113, 168 e 169, o processo administrativo de nulidade.

Releva registrar, entretanto, que nem sempre o juízo defere a preliminar de assistência, posicionando o INPI diferentemente. O que tem causado controvérsias nos diferentes julgados, em que ora a autarquia é admitida no feito como ré, ora como litisconsorte passivo, sem considerar a natureza jurídica do bem tutelado, objeto do litígio.

Por outro lado, vale aduzir que, para o cumprimento da decisão que for proferida nos feitos sobre o assunto, não é indispensável que a autarquia seja parte integrante do pólo passivo, eis que como órgão público encarregado da concessão de direitos concernentes à propriedade industrial, deverá sempre acatar à ordem judicial, uma vez que os efeitos da sentença não lhe beneficiam, nem lhe prejudicam, nos termos do art. 472 do CPC, importando-lhe, na realidade, intervir na lide, nos moldes do precitado art. 57, apenas para ver cumpridos os princípios constitucionais que norteiam os atos emanados das entidades públicas.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

12
B

Contudo, quando o INPI for acionado isoladamente, deverá alegar a sua ilegitimidade "ad causam", posto que o seu interesse jurídico na demanda está adstrito à regularidade do processo de concessão da patente ou da marca, e não ao direito postulado, cuja defesa cabe, tão-somente, ao seu titular.

Por fim, no que tange à sugestão contida no Projeto de Lei em foco, sobre a probabilidade de o INPI deixar de contestar o pedido numa ação de nulidade de patente ou de registro de marca, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente, cabe tecer as seguintes considerações:

A proposta acima citada, se baseia na redação do § 3º do art. 6º da Lei nº 4.717, de 1965, que regula a Ação Popular, cujo teor seria transposto integralmente para o art. 57 e 175 da LPI, acrescentando-se um parágrafo.

Nos termos da justificção de fls. 02/03, tal proposição visa ao aperfeiçoamento do sistema jurídico e proteção à propriedade intelectual.

Pois bem. O que se deve aqui estabelecer, aprioristicamente, é a distinção entre a natureza jurídica da Lei da Ação Popular e a de Propriedade Industrial.

A Ação Popular é o meio constitucional posto à disposição de qualquer cidadão para obter a invalidação de atos ilegais e lesivos ao patrimônio público, ou seja, é a defesa de direitos difusos por omissão do Poder Público.

Enquanto que, a Ação de Nulidade de Patente ou de Registro de Marca, prevista nos arts. 57 e 175 da Lei da Propriedade Industrial, é uma garantia constitucional de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos administrativos praticados ao arpejo da lei (art. 5º, XXXV, da Constituição da República). O direito em discussão nessas ações é do particular, que é o

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL**

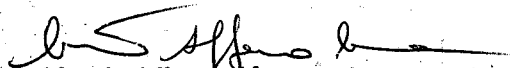
12
B

beneficiário do direito outorgado, que aciona o juízo em defesa de seu patrimônio, como titular de um privilégio tutelado por patente ou de registro de marca.

Por todo o exposto, não me parece cabível adotar regra de procedimento instituída para um determinado instituto, cujo objeto é de natureza distinta daquele que se quer implementar, que no presente caso é concernente à propriedade industrial, na medida em que na ação popular o escopo é a proteção do patrimônio público, enquanto que no direito industrial o fito é patrimônio particular, sem esgotar os demais pontos dissonantes.

Todavia, melhor dirá o Sr. Chefe do Contencioso em virtude de ser matéria específica de sua área atuação.

Era o que cabia informar.



**Marcia Affonso Moura
Procuradora Federal
Mat. SIAPE - 449717
OAB-RJ 64.091**



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROC/DICONS.

Em 10/11/99

Processo. 0547/99

Sr. Chefe da DICONS

1- O Senhor Procurador-Geral do INPI solicita uma análise do Art. 57 da Lei 9279/96, como se depreende das fls. 63 verso.

2- Preliminarmente, nota-se que o artigo 57 da LPI estabelece o seguinte:

" Art. 57 - A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito."

3- Mormente, quanto a análise do texto contido no artigo 57 da LPI, vê-se que a LPI deixou claro que o INPI poderá integrar a lide como autor da ação de nulidade de patente ou como **interveniente**, quando não for parte.

4- Contudo, não explicitou, o referido comando legal, qual seria a modalidade de intervenção ali prevista, considerando a pluralidade de espécies de intervenção de terceiros existentes.

5- Desta forma, a fim de elucidar tal omissão, tendo em mira a melhor exegese a ser dada ao

70
13
18



21
14
A

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

comando legal insculpido no Art. 157 da LPI, temos que o primeiro passo a ser dado seria a análise das fontes subsidiárias da LPI, quais sejam: o Código de Processo Civil Brasileiro, a doutrina processual e na jurisprudência.

6- Iniciando pela análise do código processual civil brasileiro, vemos que as modalidades de intervenção de terceiros são: "Assistência; Oposição; Nomeação à Autoria; Denúncia à Lide e o Chamamento ao Processo".

7- Cumpre esclarecer, que embora a assistência não esteja topograficamente inserida no capítulo VI relativo à Intervenção de terceiros é considerada como tal, pela maioria da doutrina.

8- Exsurge salientar, sem grande acuidade analítica, que dentre as intervenções supramencionadas estão totalmente descartadas da nossa análise, por razões óbvias, as hipóteses de Oposição; de Nomeação à Autoria; Denúncia à Lide e de Chamamento ao Processo.

9- Restando, apenas, para a nossa análise a "Assistência" prevista nos artigos 50 a 55 do CPC, como se demonstrará adiante.



23
16
/

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

11- Logo se vê, que são duas as espécies de assistência previstas no CPC, bem como na doutrina, qual sejam, a assistência simples e a assistência litisconsorcial, sendo esta última, sobretudo, a que mais se adequa a intervenção prevista no Art. 57 da LPI e a que merecerá maior destaque no nosso estudo, como se demonstrará linhas à frente.

12- Volvendo a questão meritória, temos que a assistência, em regra, é caso típico de intervenção de terceiro voluntária, mesmo quando, considerada litisconsorcial, posto que a distinção entre a assistência simples e a assistência litisconsorcial é que na primeira o assistente intervém tão-somente para ajudar uma das partes a obter sentença favorável, sendo beneficiado por via reflexa, enquanto que na segunda, aprioristicamente, o assistente intervém para defender interesse próprio.

13- Cumpre verificar, ainda, que o assistente simples ou coadjuvante, não pode assumir, em face do pedido, posição diferente do seu assistido, enquanto que na assistência litiscorsorcial poderá se colocar inclusive em posição contrária a do Assistido.

14- Frise-se, contudo, que a assistência só terá lugar quando presente o interesse jurídico do assistente na relação jurídica estabelecida na lide.

15- Com efeito, em ação de nulidade de patente, mormente, quanto ao interesse público do INPI na nulidade de uma patente concedida ao arrepio da LPI, fica clara o legítimo interesse do INPI na lide.



24
17
B

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

16- Assim sendo, enfrentando o ponto nodal da questão, objeto da presente consulta, temos que a hipótese de intervenção prevista no Art. 57 da LPI, nos parece ser a de assistência litisconsorcial, isto porque, em regra, o INPI, quando não é autor é citado como litisconsórcio do réu, podendo, entretanto, posicionar-se favoravelmente ao autor como seu assistente, o que embora seja um tanto quanto peculiar, é perfeitamente admitido na jurisprudência.

17- Em abono dessas observações, vale mencionar as decisões in verbis:

"...Em nome da ordem processual, cumpre decidir a velha questão, sobre a natureza da intervenção do INPI, em feitos de espécie. Tenho visão reiterada sobre o assunto, entendendo que o INPI atua em posição especial, em face das peculiaridades da Lei 9279/96, devendo ser citado para lide, como réu, mas podendo se posicionar como assistente litisconsorcial da Autora.

É o caso, pois o INPI aderiu aos argumentos da Autora. A hipótese é de assistência litisconsorcial, já que o INPI, poderia, por si próprio, ingressar com ação judicial contra a ré..."

Juiz da 19ª Vara Federal do RJ- Dr.
Guilherme Couto de Castro



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

25
18
O

"..I- Objetivando a ação de nulidade de registro de marca entre particulares, legítima a posição do INPI no pólo ativo na qualidade de assistente litisconsorcial, se não contesta a pretensão autoral (CPI, Art. 100 e CPC art. 54).

1ª Turma do Eg. TRF 2ª Região

18- Forçoso entanto se torna reconhecer que não se trata de uma assistência litisconsorcial comum como consagra o CPC, mas sim, de uma assistência muito peculiar e especial instituída pela Lei 9279/96 e construída ao longo do tempo pela jurisprudência.

18- De resto, sem nenhuma pretensão de esgotar a matéria, em face de sua complexidade, entendemos, salvo melhor juízo, que a melhor leitura do Art. 57 da LPI, seria, a nosso ver, considerar a hipótese de intervenção ali prevista como sendo a de assistência litisconsorcial especial.

É o relatório. *Sub Censura.*

JOSÉ CARLOS SOARES DE MENEZES
ADVOGADO D'CONS
Matrícula 449470

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA

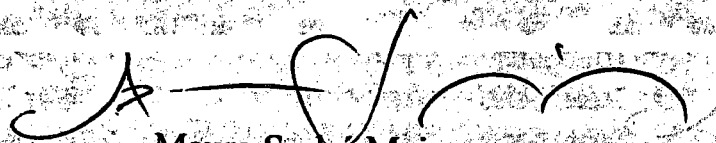
Processo nº 0547/99

PROC/DICONS em, 24.01.2000

19
8

Acordo com o parecer de fl. 70/75.

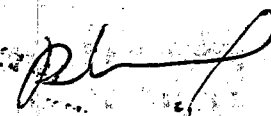
À consideração do senhor procurador-geral.



Mauro Sodré Maia


Chefe da Divisão de Consultoria da Procuradoria

De acordo
à Dicon
25/01/2000



Proc Dicon, em 25/01/2000

1. linte
2. A pedido do usuário, para conhecimento do parecer de B, de modo que o assunto, através de substituição de palavras, seja melhor compreendido de forma adequada ao Instituto.



PROE / DICONT, em 25/03/2000

Ao Sr. Chefe do Cartório -

1. - Cliente

2. - Solicito da elaboração do parecer e do parecer do advogado

Margareth Gaze
Advogada - OABRJ - 78.288
Mat. 00449408

3. - De acordo

4. - Ao Sr. Chefe, para tomar ciência do parecer de fls 70/70 e das conclusões do parecer do advogado da Dicont.

LUIZ AUGUSTO

LUIZ AUGUSTO COELHO DE MELLO-FRANCO
Advogado - OABRJ - 78.288
Mat. 00449408 - Port. 00000000-175/83



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI**

Praça Mauá, 7, 13º andar-Centro-Rio de Janeiro- CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 - Fax.: (21) 22063206

Ref.: Processo 52400.000257/2003

Em 03/06/2003

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 251/2002.

A consideração do senhor procurador-geral.

Mauro Sodré Maia
Procurador Federal
Chefe da Divisão de Consultoria

À Provedora
03/06/03

RECEBUEMOS
Em 03/06/2003
PROCURADORIA FEDERAL- INPI

21
✓