



**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

Procuradoria Jurídica
F's. 223
JUSTIÇA

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 340/06

Em, 13/12/06

Ref.: Proc. INPI nº 52400.003474/02

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ADJUDICAÇÃO JUDICIAL DE MARCA. QUANDO O INPI INTEGRAR O FEITO, A ANOTAÇÃO SERÁ PROMOVIDA SEM QUALQUER ÔNUS PARA O VERDADEIRO TITULAR, DANDO-SE CUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL. EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DEVERÁ SER REQUERIDA PELO ADJUDICATÁRIO, MUNICIADO DO RESPECTIVO TÍTULO JUDICIAL.

Sra. Coordenadora da CJCONS.

Trata o presente encaminhamento de ver re-examinada a questão da Adjudicação Judicial, prevista no artigo 166, da LPI, para fins de uniformização de entendimento quanto ao cumprimento do julgado, tendo em vista a recomendação consubstanciada na NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 590/04, de minha lavra.

O aludido dispositivo da Lei nº 9.279/96 estabelece que:

“Art. 166 - O titular de marca registrada em país signatária da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade

Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro nos termos previstos no art. 6 septies (I) daquela Convenção”.

O artigo 6 septies da Convenção da União de Paris, por sua vez, dispõe:

“(I) Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento”.

Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, no sua obra “Direito Intelectual no Brasil”, 1ª ed., ps. 308/312, faz o seguinte comentário sobre a matéria:

“A ação de adjudicação prevista na atual Lei da Propriedade Industrial – LPI (as leis anteriores não acolhiam essa hipótese), que em nada se assemelha ao instituto da adjudicação do direito civil, é cabível, em caráter alternativo à ação de nulidade de patente (art. 49) ou de registro de marca (art. 166), sempre que na aquisição de tais direitos o adquirente tiver agido com má-fé. Portanto, essa ação tem por objetivo pôr no lugar do usurpador a pessoa que tem direito à marca ou à patente, retirando-lhe a posse em favor do verdadeiro titular do direito formativo gerador do domínio. (...)

Considerando, pois, que a caracterização da má-fé é condição sine qua non para o cabimento da ação de adjudicação, não resta dúvida, como aliás afirma Gert Egon Dannemann em seu artigo, “A ação de adjudicação na nova lei de propriedade industrial (Lei nº 9.279/96)”, de que é facultado ao autor da ação o requerimento de liminar, sem audiência da parte contrária, para suspensão dos efeitos do registro adjudicando (ou da patente) com relação a ele – autor, até que julgado definitivamente o mérito da demanda. De fato, se a prova da má-fé, ao menos em parte, deve ser feita a

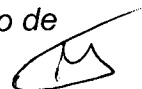
priori, para que a ação seja conhecida, não há como afastar o cabimento da liminar acima mencionada.

Um dos pontos polêmicos da ação de adjudicação tem sido a questão da competência. Seria tal ação de competência da Justiça Federal ou da Justiça comum dos Estados? Sem embargo do respeito que merece a corrente segundo a qual a competência seria da justiça comum, capitaneada por Lélío Denicoli Schmidt, abraçamos a tese de que é da Justiça Federal a competência para processar e julgar as ações de adjudicações de privilégio tutelado por patente ou registro de marca.

A primeira corrente, que defende a competência da Justiça comum, o faz ao argumento de que não há necessidade de o INPI participar da demanda, na medida em que não poderá pleitear para si a adjudicação do registro de marca. Também não se poderá exigir do INPI a adjudicação, na medida em que não é ele quem está ocupando indevidamente a posição de titular do registro. No entanto, essa corrente admite que, na ação de adjudicação, a validade ou a invalidade, i.e., a nulidade do registro é apreciada, ainda que incidenter tantum. Assim, se a sentença, ao julgar procedente a ação de adjudicação reconhece, implicitamente, a nulidade do registro (ou da patente), i.e., a invalidade do ato administrativo que o concedeu por força do requisito da legalidade, devendo a Administração se curvar a tal decisão em face do princípio constitucional do controle judicial, seria injurídico que a causa fosse decidida sem a participação do INPI.

De fato, a nulidade do registro ou da patente será necessariamente apreciada na respectiva ação de adjudicação. Pontes de Miranda já prelecionava que, na hipótese de a patente ser concedida a pessoa ilegítima, "ou a) o inventor ou seu sucessor propõe apenas a ação de nulidade e aguarda a decisão para pedir a patente, o que nem sempre é prudente; ou b) propõe a ação de ineficácia relativa e a imissão, uma vez que a patente seria nula como patente conferida ao falso inventor ou sucessor do inventor ou seu sucessor como titular." (in Tratado de Direito Privado, Tomo XVI, Ed. Borsoi, Rio de Janeiro, 1956, p. 337).

Trata-se, pois, de nulidade relativa (não com relação ao mérito da patente, mas quanto a sua titularidade), não havendo, dessa forma, como afastar a competência da Justiça Federal, já que, nessa hipótese, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) deverá necessariamente participar do feito, gozando de



justiça e foro privilegiados, nos moldes do art. 109 da Constituição Federal.

A situação no caso de registro de marca não é diferente. Na ação de adjudicação não se discute a validade objetiva do registro, i.e., se ele preenche as condições impostas pela lei, mas a validade subjetiva ou nulidade relativa do registro quanto a sua titularidade. Em outras palavras, a sentença proferida na ação de adjudicação declara a ineficácia relativa do registro concedido em favor do réu (usurpador), atraindo, igualmente, portanto, a competência da Justiça Federal, na medida em que o INPI será necessariamente chamado a participar do feito para defender ou não a legalidade do ato concessivo do registro.

Quanto ao prazo para propositura da ação de adjudicação, no caso de registro de marca, acreditamos que os cinco anos (estabelecidos no art. 174 da LPI para a ação de nulidade) ficam afastados. Isso porque, como dito anteriormente, a má-fé é pré-requisito do pedido de adjudicação. Em sendo assim, a ação torna-se imprescritível, nos moldes do disposto no art. 6 bis, 3) da Convenção de Paris, verbis:


Art. 6 bis

(3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má-fé”.

Ante o excepcional enfoque supra, é forçoso concluir-se que a orientação consubstanciada na NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 590/04, objeto do presente reexame, deverá ficar restrita aos casos em que o INPI não integrar a lide, ou seja, quando a demanda estiver sob a alçada da Justiça Comum do Estado, enquanto que, na hipótese de a Autarquia participar da demanda, a adjudicação do registro ou da patente se efetivará mediante determinação judicial, devendo, o INPI, apenas, dar cumprimento ao julgado, sem qualquer ônus para o verdadeiro titular.

À vista do exposto, percebe-se que da re-análise da matéria contida na NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 590/04, decorreu, não a sua retificação, mas, sim, a definição de seu alcance.

Sub censura.


Marcia Afonso Moura
Procuradora Federal
Mat. SIAPE - 449717
QAB-RJ 64.081