



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

Rua Mayrink Veiga, 9 – 22º andar-Centro-Rio de Janeiro -CEP 20.090-910.  
Tel: (21) 2139-3000 – Fax: (21) 2139-3206

223

G

PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 010/08

Em, 22/04/08

Ref.: Proc. INPI Nº 52400.003474/02

**EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIRMA. ADJUDICAÇÃO DE MARCAS. A ANOTAÇÃO DEVE SER PROMOVIDA PELO INPI, CONTUDO A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DEVE SER PROVIDENCIADA PELO ADJUDICATÁRIO, MEDIANTE O PAGAMENTO DA CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O INPI INTERVÉM NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE, PORQUANTO NÃO CONCORREU PARA A CONCESSÃO ILEGAL DA MARCA.**

Sra. Coordenadora da CJCONS.

Trata o presente encaminhamento de ver reexaminada 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 signatário 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 o 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".*

Em comentário, "Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, in "Direito Intelectual no Brasil", 1ª ed., págs. 308/312, leciona que:

*"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.*

M

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. (Destaquei)**

**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. (negritos meus)**

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 proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má-fé."

Ao ensejo do entendimento supra transcrito, impõe lucubrar um pouco mais acerca da questão da intervenção do INPI no feito, consoante previsto no *caput* dos artigos 57 e 175, da LPI, sobretudo, no que respeita à composição da relação processual decorrente de uma Ação de Adjudicação, que tem por móvel restituir a marca ou a patente ao seu legítimo titular.

Ademais, tal estudo reforçará o argumento lançado na NOTA/Nº 590/06, cuja tese defendida é no sentido de que caberá ao INPI proceder, somente, à anotação da transferência de domínio resultante da decisão proferida na Ação de Adjudicação, enquanto que o recolhimento da retribuição devida incumbirá ao adjudicatário do registro.

227  
S

Diante da relevância em desenvolver-se um estudo aprofundado da matéria, de sorte a consolidar tal orientação, escoimando, definitivamente, qualquer interpretação controversa a propósito do assunto, como a que ora se observa com a significativa divisão doutrinária existente, trasladei parte do excepcional artigo veiculado pela INTERNET, de autoria do Procurador Federal Antônio André Muniz de Souza, à época lotado no INPI, hoje Juiz Federal, no qual posiciona o INPI como um interveniente especial, ministrando, assim, um enfoque inovador à posição por ele assumida no orbe judicial, *in litteris*:

*"(...) antes da LPI, de 1996, havia a dúvida se, uma vez proposta a ação de nulidade por particular-autor contra particular-réu titular do objeto anulando, o INPI deveria ou não intervir no processo. Verifica-se, de imediato, a relevância da questão, pois determina, inclusive, a competência do órgão do Poder Judiciário que processaria e julgaria a causa: Justiça Estadual ou Federal, dependendo ou não do interesse da Autarquia Federal na lide.*

*Doutrina e jurisprudência, sem maiores divergências, fizeram prevalecer o entendimento de que a presença do INPI, órgão concessor e registrador, era indispensável. E não poderia ser diferente. Se os atos de concessão e registros foram praticados pela Autarquia, se esta podia sponte propria ajuizar ação de nulidade e se a sentença devia surtir eficácia contra ela, para que tomasse as providências administrativas no sentido de anotar a nulidade e publicá-la para ciência de terceiros (art. 104, do CPI), sua vinda ao processo decorria imprescindível.*

*Todavia, se a presença da entidade autárquica não era objeto de maiores dissensos, não se pode dizer o mesmo para a questão da posição processual do INPI. Essencialmente, as opiniões se dividiam entre o litisconsórcio passivo (na condição de réu) e a assistência (que podia ser simples ou litisconsorcial).*

*A nova Lei de Propriedade Industrial, de 1996, a despeito de sua apurada técnica legislativa geral, em vez de solucionar a divergência então existente, limitou-se a positivar a intervenção obrigatória do INPI, quando não for autor, nas ações de nulidade (arts. 57, 118 e 175). Contudo, não disse qual a espécie de intervenção aplicável, permanecendo a dúvida entre o litisconsórcio e a assistência."*

O jurista , em prosseguimento, assevera:

*"(...) O objeto da nulidade não é um bem da Autarquia. A manutenção ou não do registro ou da patente importa ao Instituto de maneira diversa do interesse privado do titular. O INPI, como executor das normas de propriedade industrial, deve obedecer a princípios impessoais, como a livre concorrência, o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, ao passo que o titular e proprietário tem interesse de ordem particular sobre a propriedade imaterial atacada."*

Continuando, o ilustre Procurador Federal explicita:

*"(...) Note-se que o artigo 240 da Lei da Propriedade Industrial, ao dar nova redação ao artigo 2º da Lei nº 5.648/70, a qual criou o INPI, atribuiu-lhe finalidade principal de executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica. Aliás, não são necessárias muitas palavras para demonstrar a relevância das atividades autárquicas. Simples leitura do rol dos direitos individuais (art. 5º, inc. XXIX, da Carta Magna) e do art. 2º da LPI permite vislumbrar a dimensão da importância dos direitos da propriedade industrial para o País. Está-se a falar de valores caros a uma sociedade moderna, como desenvolvimento, livre iniciativa, tecnologia, produção, consumo, emprego, geração de capital, valor agregado, renda.*

*À vista disso, o legislador conferiu expressamente ao INPI legitimidade para propor ação de nulidade e ou intervir naquelas que não ajuizou. Outro não é o motivo para isso, senão o de preservar interesses impessoais. Nesse sentido, sua intervenção é especial, (...) como terceiro que tem interesse diverso do autor e do réu, razão pela qual o Instituto não assiste a esse ou aquele, porquanto atua de forma independente dos interesses das partes.*

*É claro que podem coincidir os pleitos. Ou seja, o INPI pode defender improcedência da ação, tal como faz o*

réu. Mas mediatamente os interesses na sentença de improcedência são diversos. A Autarquia quer preservar o interesse público envolvido, de manter a patente ou o registro, assegurando a livre concorrência e o desenvolvimento nacional. O réu, por sua vez, objetiva continuar com sua propriedade privada intocada. Diga-se o mesmo, quando o INPI entende deva ser declarada a nulidade. Embora possa haver identidade quanto ao pedido de procedência, o autor tem interesse econômico e particular mediato na nulidade, ao passo que o Instituto pretende a observância daqueles princípios no caso concreto.<sup>11</sup>

E, de uma maneira bastante lúcida expõe:

*“Basta recorrer ao Direito Administrativo para verificar que as atividades do INPI estão diretamente relacionadas ao poder de polícia do Estado. Os atos de concessão de uma patente ou registro de um desenho industrial ou marca são praticados pela Administração Pública com objetivos direto, de oferecer proteção e fomentar a criação e o investimento, e indireto, de beneficiar toda a sociedade. Nesse sentido, outros órgãos registradores exercem atividades semelhantes, também decorrentes do poder de polícia, e a declaração de nulidade de seus registros se faz por ações nas quais não se cogita de se os incluir como réus. O argumento foi brilhantemente desenvolvido pelo Desembargador Federal D’Andréa Ferreira da 2ª Turma do TRF – 2ª Região, no julgamento da Apelação Cível 12.027-RJ (90.02.00270-0, DJ 25.03.1993), em declaração de voto cuja consistência impõe sua transcrição, in verbis:*

*‘Assim, temos uma gama enorme de atos administrativos que não são atos de que vão resultar direitos subjetivos estatais; que não correspondem a interesses juridicamente titularizados, singularizados, subjetivados, individualizados em nome da pessoa jurídica de direito público, mas sim, uma atuação, principalmente no campo do poder de polícia, das limitações administrativas. Atos administrativos são praticados, portanto, dentro desta idéia de que o Poder Público, através da Administração, tem que participar da vida social, tem que intervir em relações jurídicas que não são suas, para preservar determinados interesses gerais e,*

230  
A

também, interesses das partes envolvidas, principalmente quando se trata de partes mais fracas.

(...)

Temos vários exemplos, como a participação da Administração na homologação da desconstituição de vínculos trabalhistas; já tivemos o registro de notas promissórias, e o exemplo mais conspícuo, neste campo, talvez seja o registro público no sentido amplo, como o registro de imóveis, o registro de documentos, o registro das pessoas naturais.

(...)

Destarte, em todos esses casos, a Administração Pública participa, às vezes homologando, às vezes constituindo, às vezes declarando, enfim, com uma série de atos que envolvem a participação da Administração em negócios que são de terceiros, não são dela. É claro que há o interesse da Administração de custodiar, de preservar a integridade de certos direitos; mas, juridicamente, o direito que é declarado por aquele ato administrativo não é da Administração.

Nessa linha, coloco o ato do INPI, tal como se colocaria o ato do Registro de Imóveis, tal como se colocaria o ato dos outros registros públicos.

Em nenhum desses casos, se pensaria em trazer aos tribunais, como réu, o Oficial ou o Estado do Rio de Janeiro, se for aqui a celebração do ato, ou a Junta Comercial. Assim, a pessoa tem idéia de que, se a pessoa jurídica se constituiu irregularmente, o problema não é do registro, mas sim do ato de instituição.

(...)

No caso, entendo que não há litisconsórcio passivo. Na realidade, procura-se atingir o pretense direito daquele que é o titular do registro [de marca]; o certificado, a comercialização do certificado são desdobramentos desse direito, que é um direito real, assim reconhecido pela Constituição, pelo Código Civil, portanto, manifestação do direito de propriedade, absoluto, oponível 'erga omnes'; assim, as relações jurídicas são entre o seu titular com o sujeito passivo total, representado matematicamente, por Pontes de Miranda, pela referência 'n-1', em que 1 é o titular do direito, e 'n', todos os membros da comunidade.

Na realidade, a sentença concessiva vai atingir aquele direito. Fala-se em nulidade do registro é, tendo em vista essa abstratividade dos elementos anteriores do suporte fático, o que vemos é o registro, quando, na verdade, o que

231  
③

*se está querendo é declarar que não há o direito ali em consideração.*<sup>III</sup>

Diante das razões externadas em seu artigo, Antonio André Muniz de Souza chega à conclusão, de forma incisiva, que a intervenção do INPI nas ações de nulidade é a seguinte:

*“Não se trata de assistência, muito menos de litisconsórcio. Intervém o INPI como terceiro, na qualidade de interveniente inominado ou especial, figura já conhecida do direito processual civil brasileiro, com interesse jurídico presumido por lei e diverso do interesse das partes, para a defesa do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil, com poderes e ônus parelhos ao de parte..”*<sup>V</sup>

Em consequência, fica afastada a possibilidade de a Autarquia atuar como assistente (simples ou litisconsorcial), considerando-se o disposto no art. 52 da Lei Adjetiva Civil, a saber:

*“Art. 52 – O assistente atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido.*

*Parágrafo único. Sendo revel o assistido, o assistente será considerado seu gestor de negócios.”*

Ora, se o INPI tutela interesses impessoais quando intervém em um processo, não seria coerente que ele agisse como gestor de negócios de um particular na hipótese de revelia.

É conveniente conhecer o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior acerca desta modalidade de intervenção processual:

*“Quando o assistente intervém tão-somente para coadjuvar uma das partes a obter sentença favorável, sem defender direito próprio, o caso é de assistência adesiva ou simples (ad adiuvandum tantum).*

*Quando, porém, o terceiro assume a posição de assistente na defesa direta de direito próprio contra uma das partes o que se dá é a assistência litisconsorcial. A posição do interveniente, então, passará a ser a de*

*litisconsorte (parte) e não mais de mero assistente (art. 54).<sup>W</sup>*

Prosseguindo em suas digressões, o eminente Dr. Antonio André Muniz de Souza afirma, *verbis*:

*“Tais divergências evidenciam que a intervenção da Autarquia Federal não se instrumentaliza da mesma maneira que um assistente qualquer. Para este, bastaria analisar seu interesse jurídico na causa e determinar-se de acordo com a parte cuja pretensão lhe seja favorável. Para o INPI, em vez disso, interessa saber qual pretensão está de acordo com a lei e com o interesse público e, baseado nisso, posicionar-se na lide, o que nem sempre exsurge, à primeira vista, evidente e definitivo”.*

Não é diferente a interpretação por parte de Cássio Scarpinella Bueno que, após analisar o assunto, concordou com a versão inovadora de Antonio André Muniz de Souza, com uma única ressalva:

*“Tudo dependerá, a nosso ver, da causa de pedir da ação de nulidade. Se se tratar de ação de nulidade cuja causa de pedir diga respeito a algum vício no processo administrativo de registro efetuado pelo INPI, não há como negar que ele, INPI, deverá ser citado como réu em litisconsórcio passivo necessário com o particular que se beneficiou com o equívoco cometido por aquela autarquia.  
(...)*

*Poderá ocorrer, no entanto, que a causa de pedir da ação de nulidade não diga respeito a qualquer vício cometido pelo INPI ao longo do processo administrativo destinado ao registro de patente, desenho industrial ou marca. Assim, por exemplo, quando o próprio INPI tiver sido vítima de um engodo do particular que falsificou os documentos apresentados para exame e assim por diante, ou, mais amplamente, simplesmente porque o INPI registrou marca em nome de um particular, usurpada de outro, sem que o processo administrativo que antecederesse aquele registro tivesse condições de o verificar.*

*Em casos como tais, não há como negar não tenha o INPI legitimidade para figurar, no processo, como parte. Não, evidentemente, no sentido substancial do termo. O ato questionado, em última análise não lhe diz respeito e,*

nessa condição, não pode ser chamado ao processo como parte e, conseqüentemente, como litisconsorte. Nem do autor, nem do réu.<sup>VI</sup>

E mais adiante, destaca:

“A nossa concordância com o precitado autor é completa, com a única ressalva de que, a depender da causa de pedir da ação de nulidade, poderá o INPI figurar como litisconsorte passivo necessário, sendo indiferente para tanto a existência ou não da formulação de um pedido do autor em face daquela autarquia. O ser litisconsorte necessário não depende da existência de um pedido formulado expressamente na petição inicial. A formulação do pedido é conseqüência da existência de um litisconsórcio necessário, e não a sua causa. O litisconsórcio é necessário porque assim impõe uma específica situação de direito material ou porque a lei determina sua formação (art. 47 do CPC). A falta de pedido em face do litisconsórcio necessário, nestas condições, é um erro da petição inicial, que deverá ser, no particular, emendada. Não frustrar, contudo o fato do litisconsórcio necessário, que deverá ser formado, por força do que dispõe o parágrafo único do referido dispositivo da lei processual civil, com as conseqüências lá previstas.

Isto por que a intervenção do INPI para os fins dos arts. 57 118 e 175 da Lei nº 9.279/96, quando aquela autarquia não for autora ou ré, só pode querer significar preocupação do legislador com a tutela em juízo dos valores corporificados pelo INPI, no plano material, e que não dizem respeito, específica e individualmente, às partes envolvidas em um litígio concreto. Os bens e os valores direta ou indiretamente envolvidos com a proteção da propriedade industrial dizem respeito, especificamente, à razão de ser daquela autarquia. Curial, nesse sentido, que o legislador tenha – a exemplo do que expressamente reconheceu para outras entidades públicas, específica ou genericamente (...) – previsto tal hipótese. Fosse o objetivo daqueles dispositivos legais salienta que, se o INPI não for autor, será necessariamente e em qualquer caso ‘réu’, e, com certeza, não haveria qualquer sentido ou utilidade nas regras. Suficientes, para saber quem é e quem não é réu, as regras materiais que regulam a espécie, isto é, o próprio

234  
6

Código da Propriedade Industrial, e sua significação processual.

Aqui também, portanto, a exemplo do que se dá em outras hipóteses em que a lei processual civil brasileira 'insinua' a existência de uma figura que aqui chamamos de amicus curiae, isto é, em que se deixa entrever a existência dessa figura, o legislador terá entendido ser oportuna a intervenção de alguém que domine as regras próprias e técnicas daquele específico ramo do direito para viabilizar ao magistrado o proferimento de uma decisão que, objetivamente, melhor atenda (melhor tutele) o específico direito material envolvido na questão.

Trata-se, pois, aqui também, de mais um caso em que o INPI intervirá na qualidade de amicus curiae para a tutela de interesses e direitos institucionais, para a tutela de interesses e direitos que extrapolam, que transcendem, os interesses e direitos típicos das partes e que estão fora do alcance das tutelas delas. Cabe ao INPI tutelá-los administrativamente, e, se for o caso, em juízo. Interesse institucional, repetimos o que já acentuamos anteriormente, são interesses jurídicos no sentido de protegidos e tutelados pelo ordenamento jurídico. Só não devem ser confundidos com o 'interesse jurídico' que enseja a intervenção do assistente simples ou litisconsorcial, dada a sua maior amplitude e a descoincidência com a específica relação jurídica deduzida em juízo.<sup>vii</sup>

Por fim, o douto jurisconsulto elucida que:

"A intervenção do INPI, naqueles casos em que ele não seja ou possa ser autor ou réu - ou, quando menos, na medida em que não se entenda que ele seja autor ou réu -, só poderá ser na qualidade de amicus curiae. E a peremptoriedade da nossa afirmação reside na circunstância de que ou o INPI é parte (autor ou réu) ou é amicus curiae. O que, em nossa opinião, deve ser descartado, para todos os fins, é que o INPI possa pretender atuar na qualidade de assistente simples ou litisconsorcial.<sup>viii</sup>

À vista de todo o exposto, parece-me indubitoso concluir no sentido de que o remédio jurídico próprio à solução do tema abordado é adoção *in totum* da tese lançada pelo douto Procurador Federal Antonio André Muniz de

6


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

235

Souza, editada pela Revista de Doutrina TRF 4ª Região, sob o título "O INPI como interveniente especial nas ações de nulidade – nova interpretação conforme a Lei da Propriedade Industrial", divulgada também virtualmente, pelo site: [www.cjf.jus.br](http://www.cjf.jus.br).

Sendo assim, e ante o excepcional enfoque conferido à matéria, infere-se que a inteligência firmada na NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 590/04 deve manter-se intocada, adotando-se, contudo, em complementação, a orientação aqui consignada, na medida em que, uma vez definida a posição da autarquia na relação processual, definida estará o alcance da determinação judicial proferida, isto é, se o INPI cumprirá o julgado com ou sem ônus.

É como me parece, salvo melhor juízo.

  
Márcia Affonso Moura  
Procuradora Federal  
Mat. SIAPE – 449717  
OAB-RJ 64.091

---

<sup>I</sup> Antônio André Muniz de Souza, "O INPI como interveniente especial nas ações de nulidade – nova interpretação conforme a lei da propriedade industrial" in Revista de Doutrina TRF 4ª Região.

<sup>II</sup> Idem.

<sup>III</sup> Idem.

<sup>IV</sup> Idem.

<sup>V</sup> Humberto Theodoro Júnior, "Curso de Direito Processual Civil", Volume I, página 163, 47ª edição, Editora Forense.

<sup>VI</sup> Cássio Scarpinella Bueno, "Amicus Curiae no Processo Civil Brasileiro Um Terceiro Enigmático", páginas 294 e 295, Editora Saraiva.

<sup>VII</sup> Idem, páginas 301, 302, 303.

<sup>VIII</sup> Idem, página 299.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
Coordenação Jurídica de Consultoria

236  
am

Ref.: Processo/INPI/PROC/nº 3474/2002.

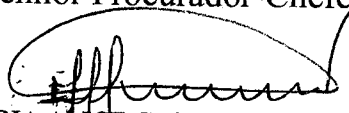
Em 15.05.2008.

(Em apenso, Processo s/nº - cópia da  
MC 1997.51.01.079371-0 e da AC 365834)

Acordo com o ilustrado PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 010/2008, que apenas reforça o entendimento já pacificado no âmbito desta Coordenação de Consultoria Jurídica de que o legítimo exercício do direito de propriedade, seja da marca, seja da patente, pelo seu adjudicatário, se condiciona à promoção da transferência de titularidade da marca ou da patente junto a esta Autarquia, mediante a apresentação da carta de sentença de adjudicação, que é o instrumento jurídico de transmissão "inter vivos" desses bens, na forma dos arts. 136 e 137 e dos arts. 59 e 60, respectivamente, todos da Lei de Propriedade Industrial vigente, o que, implica, necessariamente, na comprovação do pagamento da correspondente retribuição constante da Tabela de Retribuição dos serviços do INPI vigente à época da comprovação.

Assim sendo, em assentindo V.Sa. com o entendimento sustentado no predito PARECER, recomendo seja ele fixado como orientação normativa, a ser uniformemente seguida no âmbito desta Procuradoria Federal no INPI, dando-se ciência aos demais Procuradores Federais que aqui têm exercício, bem como que dele sejam cientificadas, formalmente, a Diretorias de Marcas e a Diretoria de Patentes da Instituição, para fins de orientação jurídica, sugerindo, ainda, que seja o referido PARECER submetido à apreciação do Senhor Presidente do INPI, com a proposta de que lhe seja atribuído caráter normativo por aquela autoridade máxima da Autarquia.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

  
MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES  
Coordenação Jurídica de Consultoria  
Coordenadora



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

Rua Mayrink Veiga, 9, 22º andar, Centro-Rio de Janeiro  
Tel.: (21) 21393207 – Fax.: (21) 21393206  
procuradoria@inpi.gov.br

237  
am

Ref. Processo nº 52400/003474/2002

Em 18/06/2008

Vistos o PARECER/INPI/PROC/CJCONS/nº 010/2008, passo a me pronunciar em manifestação decisória no âmbito desta Procuradoria.

Em apertada síntese, referido Parecer assina entendimento de que a decisão judicial que determinar a adjudicação de marca não afasta a obrigatoriedade do adjudicatário promover o prévio pagamento do preço público correspondente à anotação de transferência de titularidade, tendo essa conclusão transitado, antes, pela discussão acerca da figura processual do INPI nas ações judiciais.

Nesse contexto, verifica-se que o Parecer abraça a tese constante de estudo do então procurador federal, e atual juiz federal, Dr. Antônio André Muniz de Souza, que analisou a inteligência dos artigos 57, 118 e 175 da Lei 9.279/96, tendo concluído que a intervenção da autarquia, nas ações de nulidade não pode se dar através das figuras de assistente ou litisconsorte, mas sim como “interveniente inominado ou especial”.

Máxima vênia, permito-me, nesse ponto, dissentir do ilustre Dr. Antônio André Muniz, porquanto entendo, hoje, que, muito embora o INPI busque nas ações de nulidade a tutela de interesse público, que não se confunde com aquela focada no interesse econômico e patrimonial defendido pelo particular, não há como negar que os interesses muito embora não sejam comuns, são afins, na medida em que um poderá repercutir positivamente no interesse do outro.

O interesse público norteará sempre a atuação do INPI, seja através da figura de autor, réu, ou assistente litisconsorcial necessário, porquanto necessária é a sua intervenção.

Aquela figura processual inominada defendida pelo Parecer, não encontra assento no Código Processual Civil, daí porque não vislumbro como promover a sua aplicação prática.

v