



**ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO**  
**PROCURADORIA GERAL FEDERAL**  
**PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI**  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

**Nota Nº 0292-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1**

PROCESSO Nº 816932670

INTERESSADO: Diretoria de Marcas.

ASSUNTO: Perda de legitimidade *a posteriori* de quem apresentou regularmente a defesa no curso do processo de caducidade.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

### **I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

1. Às fls. 143, a DIRMA pergunta qual o procedimento a ser adotado em relação à petição de contestação ao pedido de caducidade quando houve a perda *a posteriori* de legitimidade para figurar no feito.
2. A consulta foi formulada nos seguintes termos (fls. 143):

“Solicitamos informar qual procedimento deverá ser adotado em relação a petição de contestação ao pedido de caducidade (fls. 106), pois esta foi protocolada em nome da cessionária, sendo que, foi homologada a desistência do pedido de transferência (fls. 134), conseqüentemente a titular desta passa a ser distinta da relação processual.”
3. A contestação ao pedido de caducidade foi protocolada pela empresa cessionária da marca. Posteriormente, a cessionária pediu a desistência do pedido de transferência da marca, o que foi homologado pela autarquia.
4. A consulta foi realizada no ano de 2003 e não foi respondida até o momento, por razões conhecidas, as quais envolvem o falecimento da Procuradora Federal para quem havia sido distribuído o presente processo. O Procurador Federal *infra* assinado examina esta consulta, na presente data, posto que priorizou a análise das minutas de atos normativos, os projetos de lei e outros processos administrativos que assumem a natureza de urgentes. Encontra-se, assim, justificado o atraso na resposta.

5. Provavelmente, o decurso do tempo promoveu a perda do objeto do processo de caducidade. É bem possível que a marca já tenha sido extinta por outras razões, além da caducidade. De toda forma, cumpre consignar a compreensão sobre a matéria para fins de futuras situações semelhantes, sem prejuízo de uma análise mais acurada em um momento próprio.

## II. DEFESA APRESENTADA EM SEDE DE PROCESSO DE CADUCIDADE

6. A caducidade é uma das formas de extinção do registro marcário, de acordo com o art. 142 da Lei 9.279/96. De acordo com o art. 143 da LPI, somente quem possui legítimo interesse pode requerer a caducidade do registro, *in verbis*:

Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

7. Os §§ 1º e 2º do art. 143 da Lei 9.279/96 prevêm a defesa concernente à manutenção do registro marcário pelo titular da marca.

Art. 143 [...]

§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.

8. Parte-se da premissa que o titular da marca é a parte legítima para defender o seu bem. No entanto, há situações nas quais outras pessoas também são legítimas na defesa do uso da marca, ainda que não sejam os titulares do registro. Essa assertiva é confirmada no seguinte exemplo, inspirado no caso concreto dos autos em epígrafe:

- (i) "A" é titular da marca XPTO;
- (ii) "A" e "B" efetuam um contrato de cessão da marca XPTO. O contrato de cessão não foi apresentado ao INPI, nos termos do art. 136 da LPI, o que não significa ausência de efeitos entre as partes, posto que o art. 137 prevê a publicação da cessão como marco inicial dos efeitos em relação a terceiros;
- (iii) "C" requer a caducidade da marca XPTO, em consonância com o art. 143 da LPI;
- (iv) "B" apresenta o contrato de cessão da marca XPTO e o pedido administrativo de anotação respectivo, perante o INPI.

9. "B" somente será titular da marca perante o INPI, após a publicação da RPI do processo de transferência do registro. Ainda assim, não há óbice para o INPI receber a defesa no processo administrativo de caducidade, nos termos do art. 143, §§ 1º e 2º, da LPI. "B" não é titular da marca, mas existe uma expectativa de direito de que venha a sê-lo, o que justifica, a sua atuação como titular do registro no processo administrativo de caducidade.
10. No caso, corre em paralelo dois processos administrativos diferentes, posto que os objetos a serem apreciados são distintos:
- (i) processo de caducidade;
  - (ii) transferência do registro marcário.
11. O quê acontece se no curso do processo de transferência do registro marcário se "B" desiste do pedido de cessão? Interrompe-se o andamento do processo de transferência e segue normalmente o curso do processo de caducidade, um não prejudica o outro.
12. Não há motivo para o INPI prejudicar a defesa do uso da marca no processo de caducidade sob o argumento segundo o qual "B" tornou-se ilegítimo para figurar no processo de caducidade. "B" tornou-se parte ilegítima para figurar no processo de caducidade em um momento posterior à apresentação da defesa.
13. Na hipótese do INPI considerar prejudicada a defesa no processo de caducidade, formulada por "B", ocorreria uma situação não desejável: o processo de caducidade deixaria de ter os elementos de defesa. O art. 143 prevê a defesa de uso da marca, em um processo de caducidade, porque entende que o contraditório precisa ser observado. O princípio administrativo de contraditório possui um valor superior às normas que regem a legitimidade das partes.
14. A marca XPTO voltaria a ser de plena titularidade de "A". No entanto, "A" não poderia defendê-la, em razão do decurso do prazo previsto no §2º do art. 143 da LPI. Essa é uma situação não desejável, posto que é preciso sempre privilegiar o princípio do contraditório, o qual restaria prejudicado no processo de caducidade.
15. Considerar a defesa da marca XPTO como prejudicada, provavelmente acarretaria a seguinte situação: acolhimento das alegações do requerimento de caducidade, sem o contraditório.
16. Havendo dúvida se "A" tem interesse na defesa do uso da marca XPTO, a autarquia poderia formular uma exigência simplesmente para que a parte ratifique a defesa apresentada por "B", não abrindo oportunidade para uma nova apresentação de defesa, sob pena de violação ao prazo fixado no art. 143, §2º, da LPI.


### III. CONCLUSÃO

17. As seguintes assertivas resumem a compreensão da Procuradoria a respeito do caso *sub examine*:

- I. No curso do processo de caducidade, a alteração da titularidade da marca investigada não prejudica a defesa apresentada pelo antigo titular, nos termos do art. 143, §2º, da LPI;
- II. O princípio do contraditório orienta a seguinte assertiva: os argumentos apresentados na defesa, pelo antigo titular, encontram-se hígidos, no momento do exame da caducidade da marca, não obstante a alteração da titularidade do registro;
- III. A defesa apresentada pela titular da marca, em processo de caducidade, não resta prejudicada em decorrência de perda *a posteriori* de legitimidade, porquanto no momento da apresentação dos argumentos, nos termos do art. 143, §2º, da LPI, a parte era legítima para figurar no feito.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2014.



Loris Baena Cunha Neto  
Procurador Federal  
Coordenador



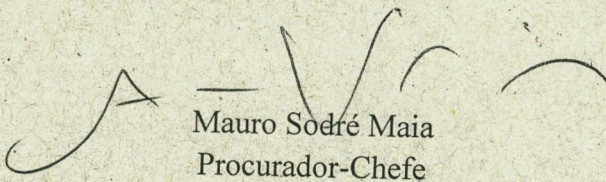
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

**Despacho Nº 0741/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo Nº. 816932670

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0292/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, elaborada pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. À DIRMA.

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2014.

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe