

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 0342-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.16

PROCESSO Nº 52400.129047-2014-59

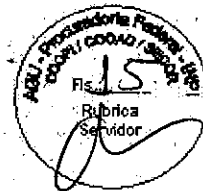
INTERESSADO: Presidência

ASSUNTO: Decisões sobre registro marcário proferidas pela Justiça Estadual.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. A Presidência submete à Procuradoria o memorial elaborado pela Dra. Maristela Basso sobre decisões proferidas pela Justiça Estadual versando o registro marcário, e não somente o uso de marcas.
2. O tema trazido no memorial é objeto de atenção por parte da Procuradoria. Em todas as oportunidades que possui para apresentar sugestões para o aperfeiçoamento da tutela da propriedade industrial, a Procuradoria ressalta a relevância de uma atuação do INPI na repressão à concorrência desleal, inclusive na esfera judicial.
3. A Procuradoria entende admissível a intimação da autarquia em todas as ações envolvendo direitos de propriedade industrial, inclusive, as que tramitam perante a Justiça Estadual, independentemente de impugnação de ato do INPI.
4. A súmula 150 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhece a competência da Justiça Federal para decidir pela existência do interesse jurídico das autarquias federais. Uma decisão nesse sentido desloca a competência de uma ação de abstenção de uso de marca em tramitação na Justiça Estadual para a Justiça Federal, se a autarquia federal integrar a lide como autora, ré, assistente ou oponente.
5. Em tese, todas as ações envolvendo abstenção de uso de marca qualificam-se no temário de concorrência desleal, o que justifica o interesse jurídico do INPI na causa, com fundamento no art. 2º, V, da Lei nº 9.279/96.
6. A proposta da Procuradoria e a da Dra. Maristela Basso, embora distintas, possuem um fim em comum, solucionar um problema no sistema da tutela da propriedade



industrial. As duas propostas são passíveis de encaminhamento em paralelo, razão pela qual são abordadas nesta nota técnica. Antes, porém, cumpre descrever o problema, o que é feito no próximo tópico.

II. DECISÕES PROFERIDAS PELA JUSTIÇA ESTADUAL SOBRE A VALIDADE DO REGISTRO MARCÁRIO

7. A Dra. Maristela Basso denomina de “aberração jurídica” e de “caos jurídico” a prática de ajuizar ações de abstenção de uso de marca perante a Justiça Estadual com a finalidade de reverter o teor de uma decisão do INPI e de uma decisão da Justiça Federal. A doutrinadora explica o que ocorre na prática forense no parágrafo seguinte:

“Na prática forense, em muitos casos, observa-se que quando o pedido de nulidade do registro de marca não é concedido perante a Justiça Federal, a parte vencida abusa novamente do Poder Judiciário para buscar a abstenção do uso da marca (nova ação), agora perante a Justiça Estadual, e se valer da sua pretensão originária.”

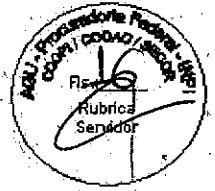
8. Em outros casos, o interessado sequer busca a nulidade do registro marcário perante a Justiça Federal. O interessado ingressa diretamente com a ação de abstenção de uso de marca perante a Justiça Estadual com o escopo de impedir o uso de uma marca validamente concedida pela autarquia.

9. Em tese, o objeto de uma ação de abstenção de uso de marca não se confunde com de uma ação de nulidade de registro. Nessa perspectiva, não há nenhum óbice à Justiça Estadual proferir julgados nas ações de abstenção de uso de marca, sem a intervenção do INPI.

10. As ações de abstenção de uso de marca foram concebidas para que um titular da marca impedisse o uso do signo por aquele destituído do título de proprietário concedido pelo INPI. As ações de abstenção de uso assim propostas dispensam a participação do INPI do feito, discussão sobre o ato administrativo de concessão do registro marcário etc.

11. Entretanto, muitas ações de abstenção de uso de marca são propostas com o escopo de tornar sem efeito o registro concedido pelo INPI. A situação é mais grave quando a decisão da Justiça Estadual impede o uso de uma marca cuja validade do registro foi reconhecida pela Justiça Federal, em uma ação de nulidade.

12. As demandas em comento resumem-se aos seguintes termos: titulares de marca buscam a abstenção de uso de outras marcas validamente concedidas pelo INPI. Os demandantes entendem pela existência colidência de marca e apresentam esse argumento ao magistrado estadual. O magistrado estadual examina a alegação de colidência de marca. A discussão de fundo é o ato administrativo de concessão da marca.



13. São inúmeras as decisões proferidas pela Justiça Estadual nas quais os magistrados examinam se o INPI avaliou bem, ou não, a colidência de marcas, em razão da estratégia adotada pelos advogados. A Justiça Estadual tem se pronunciado a respeito de temas próprios do exame de marca, como por exemplo, se uma expressão inscrita em uma marca é de uso comum ou não.

14. Em síntese, titulares de marcas validamente concedidas pelo INPI têm figurado como réus em ações de abstenção de uso de marca. Nessas ações, discute-se se o réu pode ou não utilizar a marca concedida pelo INPI. O cerne dessas controvérsias é se o INPI concedeu validamente ou não o registro marcário.

15. Nas demandas sobre abstenção de uso de marca propostas perante a Justiça Estadual, o INPI não é intimado para participar do feito, pois o objeto da ação propriamente dito não é o registro marcário, mas sim o uso da marca. Conseqüentemente, o INPI não se manifesta nesses autos, e somente possui ciência das decisões proferidas pela Justiça Estadual nas seguintes situações:

- i. O Juiz Estadual intima o INPI para cumprir o *decisum*, ainda quando a autarquia federal não participou do processo;
- ii. A parte interessada apresenta ao INPI uma decisão a qual pretende ver cumprida.

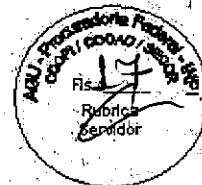
16. Por meio do Parecer nº 0004-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, a Procuradoria examinou os autos de uma ação de abstenção de uso de marca. No caso, a Justiça Estadual examinou o mérito de um processo administrativo de caducidade de marca, sem que a autarquia fosse intimada para se manifestar.

17. Produziu-se perante a Justiça Estadual extensa prova pericial para verificar a falsidade dos documentos apresentados por uma das partes no curso do processo administrativo de caducidade de marca. As decisões judiciais foram no sentido da regularidade do processo administrativo do INPI.

18. No entanto, esse caso suscita algumas perguntas: Quais seriam os desdobramentos da ação perante o INPI, se a Justiça Estadual entendesse pela falsidade dos documentos apresentados no curso do processo administrativo de caducidade de marca? Cabe à Justiça Estadual promover perícia técnica para verificar a falsidade de documentos apresentados perante o INPI, em um processo de caducidade de marca?

19. A Justiça Estadual pode avaliar a colidência dos sinais marcários e o mérito dos atos administrativos do INPI, frente ao que dispõe o art. 109, I, da Constituição da República?

¹ CF, Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem **interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes**, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.



20. Quando a Justiça Estadual afirma que uma determinada expressão, inscrita em um registro concedido pelo INPI, é de uso comum, ocorre uma reapreciação do ato praticado pela autarquia federal (concessão da marca).

21. Isso ocorre frequentemente, em razão de estratégias dos demandantes, os quais apresentam como alegações questões pertinentes ao exame de marca, praticado pela autarquia federal.

22. Como o INPI não é parte dessas ações em curso na Justiça Estadual, ele costuma tomar ciência das decisões após o trânsito em julgado. Ou seja, o INPI não tem sequer oportunidade de alegar o art. 109, I, da Constituição da República, como óbice legal do reexame dos atos de uma autarquia federal pela Justiça Estadual.

23. Há anos, o INPI se depara com imbróglios jurídicos decorrentes da prática forense de discutir colidência de sinais marcários na esfera da Justiça Estadual, entre outros atos da autarquia. De vez em quando, inclusive, o INPI é intimado por magistrados estaduais para anular uma marca ou efetuar a transferência de um registro já extinto.

24. Advogados privados interpelam o INPI buscando uma solução do problema que se agrava. No dia 30 de junho do corrente ano, por exemplo, um escritório de advocacia dirigiu um memorial à Procuradoria no qual se lê a irresignação frente ao que ocorre, por intermédio destas palavras selecionadas:

“[...] o Poder Judiciário, em esfera estadual (Justiça Comum Estadual – TJSP), comete vários equívocos, conforme relacionamos abaixo:

- a decisão de que uma marca é ou não de uso comum, cabe exclusivamente ao INPI, órgão competente para dirimir questões marcárias no Brasil.

- a Justiça Comum Estadual está tirando a autonomia do INPI (autarquia federal), extrapolando os limites de sua jurisdição.

- os atos praticados pelo INPI somente devem ser reapreciados pela Justiça Federal.

- as decisões do Judiciário (TJSP) fazem com que interessados em registrar suas marcas se sintam inseguros, pois, mesmo após a concessão do registro pelo INPI e após a transcorrência do prazo prescricional para a anulação do mesmo, não existe garantia sobre a propriedade e utilização exclusiva da marca.

[...]

A nossa preocupação não se restringe somente aos casos acima relatados, nem tampouco somente aos clientes de nosso escritório, mas sim a todas as empresas que possuem marcas registradas e que correm o risco de terem seus direitos tolhidos pela Justiça Comum Estadual, bem como o próprio INPI que tem seus poderes aviltados de forma absurda e contrária às disposições da lei.

Se tal situação perdurar, acabará o direito marcário no Brasil.”

25. Relatado o contexto no qual a Justiça Estadual examina o mérito dos atos administrativos do INPI, passa-se ao exame da cumulação dos pedidos em ações sobre o registro marcário.

III. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS

26. A Dra. Maristela Basso discorre sobre a tendência jurisprudencial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região de admitir a cumulação de pedidos de nulidade de registro e de abstenção de uso de marca, em uma única ação perante a Justiça Federal.

27. A cumulação de pedidos de nulidade e de abstenção de uso de marcas atende ao princípio da economia processual e respeita a competência absoluta da Justiça Federal concernente à revisão dos atos administrativos da autarquia federal. A Dra. Maristela Basso fundamenta o atendimento ao princípio da economia processual explicando que a cumulação de pedidos repercute na diminuição do número de litígios, o que elimina o risco de decisões judiciais díspares.

28. A doutrinadora reconhece a inexistência de entendimento pacífico no Poder Judiciário, havendo julgados proferidos pela Justiça Federal no sentido de afastar a cumulação de pedidos em comento. O fundamento de tais decisões reside na suposta incompetência da Justiça Federal para julgar pedidos de abstenção de uso de marca, o que acarreta a extinção do feito em relação aos pedidos diversos aos de nulidade de registro.

29. A Dra. Maristela Basso explana os fundamentos contrários para cumulação dos pedidos nos seguintes termos:

“Esses julgadores defendem que o Código de Processo Civil estabelece que a conexão é causa de prorrogação tão somente da competência relativa. Portanto, uma vez que a competência da Justiça Federal é absoluta, ela é insuscetível de prorrogação, o que faz com que não seja possível a reunião dos pleitos de nulidade e de indenização pela regra da conexão (a regra de competência estabelecida no art. 109 da Constituição seria exaustiva).

Além disso, as Ações de Nulidade de Registro e as Ações de Adjucação de Registro de Marca (ambas de competência federal), analisadas em momentos distintos com as mesmas partes, podem gerar conflitos no que tange a similaridade discutida no cerne de cada ação – impedindo o exercício dos direitos dos titulares das marcas. Parte dos julgadores defende que, apesar da similaridade, implicam pedidos com naturezas distintas, por isso, não há que se falar em casos de litispendência ou coisa julgada.”



30. O memorial em tela colacionou julgados com as duas orientações: (i) favoráveis à cumulação de pedidos; (ii) desfavoráveis à cumulação de pedidos.

31. Expostos os argumentos favoráveis e contrários à cumulação dos pedidos de nulidade de registro e abstenção de uso de marca, a Dra. Maristela Basso formula uma série de questionamentos sobre o problema relatado. O primeiro desses questionamentos indica a necessidade de uma orientação dirigida à Justiça Estadual no julgamento das ações de abstenção do uso de marca para evitar decisões conflitantes com julgados da Justiça Federal dedicados à nulidade da marca.

32. O segundo questionamento remete à possibilidade do Juiz Federal manifestar-se sobre a abstenção de uso em uma ação de nulidade de registro.

33. O terceiro questionamento refere-se às estratégias de *sham litigation*, uma prática já verificada na área de propriedade industrial no Brasil, o que atenda contra os princípios da boa fé e da lealdade processual.

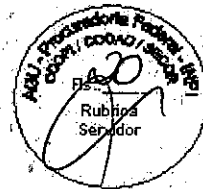
34. Sobre esse aspecto, vale lembrar o teor do parecer da Superintendência-Geral do CADE, publicado no dia 20 de agosto do corrente ano, que entendeu pelo abuso do direito de ação no Poder Judiciário para prejudicar a livre concorrência na área de direito patentário. No processo administrativo nº 08012.011508/2007-91, o CADE entendeu pela prática de abuso de direito de petição praticado pelo laboratório farmacêutico.

35. Impende consignar que a prática de abuso de direito de petição não se restringe à esfera da proteção patentária. Na esfera do direito marcário, já se verifica a adoção de estratégias similares às aquelas praticadas pelo laboratório farmacêutico no mencionado processo administrativo. Na avaliação da Procuradoria, determinadas ações de abstenção de uso de marca têm sido propostas no contexto de estratégias passíveis de qualificação como abuso de direito de petição.

36. A Dra. Maristela Basso suscita ainda uma reflexão sobre a possibilidade das ações de adjudicação de registro serem instauradas após as ações de nulidade de marca. Essa reflexão tem como ponto de partida o art. 166 da Lei nº 9.279/96.²

37. Por fim, a doutrinadora conclui a exposição com uma sugestão para solução das dificuldades práticas geradas pelas decisões sobre registro marcário proferidas pela Justiça Estadual. Considerando os propósitos institucionais do Conselho Nacional de Justiça, a Dra. Maristela Basso sugere apresentar o problema relatado à Corregedoria Nacional de Justiça para análise e orientação.

² Lei 9.279/96, art. 166. O titular de uma 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. 6º *septies*, (1) daquela Convenção.



IV. PROPOSTA DA PROCURADORIA

38. Atenta à situação *supra* relatada, a Procuradoria Federal Especializada do INPI iniciou, no ano de 2013, um levantamento do quantitativo de ações envolvendo propriedade industrial em curso na Justiça Estadual. Dados obtidos junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro indicam um número crescente de ações envolvendo marcas e patentes.

39. Uma das hipóteses para minimizar as conseqüências da situação denominada de caos jurídico seria a intimação do INPI para se pronunciar sobre todas as ações envolvendo a propriedade industrial. Reconhecido o interesse da autarquia federal pela Justiça Federal, haveria o deslocamento do feito para a Justiça Federal, e o ingresso do INPI no feito como autor, réu, assistente ou opoente.

40. A proposta acima foi objeto de apresentação do Procurador-Chefe desta Procuradoria no I Congresso do INPI, realizado nos dias 19 a 21 de março de 2013. Na ocasião, o Procurador-Chefe proferiu uma palestra intitulada "Aperfeiçoamento da Tutela da Propriedade Industrial", na qual descreveu o ambiente de insegurança jurídica decorrente de decisões proferidas pela Justiça Estadual sobre os atos do INPI concernentes ao registro marcário.

41. A exposição do Procurador-Chefe teve como ponto de partida a leitura conjunta do art. 2º da Lei nº 5.648/70³ e do art. 2º da Lei 9.279/96.⁴ A leitura desses dois dispositivos indica que o INPI possui uma obrigação legal de atuar na repressão à concorrência desleal.

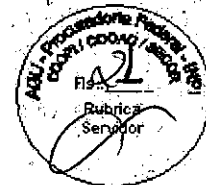
42. A atribuição legal do INPI de atuar na repressão à concorrência desleal justifica a presença do INPI em processos nos quais se discute a abstenção de uso de uma marca, bem como contrafação envolvendo patentes.

43. Com essa compreensão sobre o papel do INPI na repressão à concorrência desleal, a autarquia criou o Centro de Defesa da Propriedade Industrial (CDPI), cuja missão inicial ficou em segundo plano, pelo menos, na prática. O art. 20, I, da Estrutura Regimental do INPI, aprovado pelo Decreto nº 7.356, de 2010, atribui ao CEDPI o papel de promover ações de combate e repressão à prática de atos de concorrência desleal, em conformidade com o art. 2º, V, da Lei 9.279/96.⁵

³ Lei nº 5.648/70, art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.

⁴ Lei nº 9.279/96, art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: [...] V - repressão à concorrência desleal.

⁵ Decreto nº 7.356, de 12 de novembro de 2010, Anexo I: Estrutura Regimental do INPI, art. 20. Ao Centro de Defesa da Propriedade Intelectual compete: I: promover, em obediência ao disposto no art. 2º, inciso V, da Lei nº 9.279, de 1996, medidas que visem zelar pelo cumprimento da lei de propriedade industrial e correspondente direito internacional aplicável, através de ações necessárias à prevenção, combate e repressão à prática de atos de concorrência desleal, violadores de direitos de propriedade industrial;



44. O Decreto nº 7.356, de 2010, traduz uma compreensão segundo a qual cabe ao INPI atuar na repressão dos atos de concorrência desleal.

45. A súmula 150 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça prevê a competência da Justiça Federal para decidir pela existência de interesse, e conseqüentemente, presença, no processo, de uma autarquia federal.⁶

46. A matéria em comento também suscita uma reflexão sobre o alcance do parágrafo único do art. 5º da Lei nº 9.469, de 1997.⁷ O precitado dispositivo prevê a intervenção de uma autarquia federal em ações nas quais não figura como parte, se houver reflexos indiretos de natureza econômica.

47. A intervenção de uma autarquia federal, com fundamento no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 9.469/97, dispensa a demonstração de interesse jurídico. Infere-se da norma que o deslocamento de competência ocorre quando a autarquia integra o feito como parte.

48. A norma inscrita no art. 118 da Lei nº 12.529, de 2011, também suscita uma reflexão. O dispositivo prevê a intimação do CADE nos processos judiciais nos quais se discute a aplicação da Lei nº 12.529, de 2011.⁸

Lei nº 12.529/2011, art. 118. Nos processos judiciais em que se discuta a aplicação desta Lei, o CADE deverá ser intimado para, querendo, intervir no feito na qualidade de assistente.

49. A norma acima permite que o CADE monitore todas as ações sobre direito da concorrência.

50. Em contraposição, o INPI não tem ciência sequer do quantitativo de ações sobre direito marcário em curso na Justiça Estadual. O levantamento feito pela Procuradoria de dados quantitativos limitou-se aos processos ajuizados perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Para obter dados que reflitam a realidade nacional, seria necessário encaminhar todos os anos ofícios para cada Tribunal de Justiça pedindo dados quantitativos. *Mister* aperfeiçoar a coleta de dados dessas ações, o que pode ser feito por intermédio da colaboração do Conselho Nacional de Justiça.

⁶ STJ, Súmula 150. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

⁷ Lei nº 9.469/97, art. 5º [...] Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes.

⁸ A Lei nº 8.884, de 1994, previu a intimação do CADE nas ações sobre direito da concorrência no art. 89.



51. O Procurador-Chefe propôs a inclusão de um dispositivo na Lei nº 9.279/96 com a finalidade de aperfeiçoar a tutela dos direitos de propriedade industrial. De acordo com o dispositivo proposto, cabe ao autor de uma ação judicial envolvendo direitos de propriedade industrial requerer a intimação do INPI, ainda que não se impugne diretamente o ato administrativo.

52. A proposta de um dispositivo de lei foi apresentada aos participantes do I Congresso do INPI com a seguinte redação: "Nas causas concernentes aos direitos de propriedade industrial, a parte autora requererá a intimação do INPI."

53. A proposta tem por finalidade tornar obrigatória a intimação do INPI nas ações em curso na Justiça Estadual.

54. A segunda proposta formulada pelo Procurador-Chefe compreende o monitoramento das ações, em curso na Justiça Estadual, versando propriedade industrial. Sugeriu-se a promoção de uma interface entre os cadastros eletrônicos efetuados pelos Tribunais de Justiça, ou do Conselho Nacional de Justiça, e o INPI. O cadastro eletrônico de uma ação cujo objeto incluísse direitos de propriedade industrial poderia gerar uma notificação automática à autarquia.

V. CONCLUSÃO PRELIMINAR

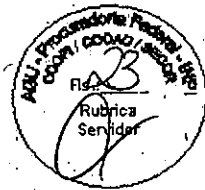
55. A Procuradoria compartilha com a Dra. Maristela Basso a percepção de uma situação grave no sistema de propriedade industrial, o que demanda uma atuação premente do Poder Público, sob pena de agravamento da insegurança jurídica hoje existente.

56. A sugestão da doutrinadora compreende o encaminhamento do problema para análise e orientação da Corregedoria Nacional de Justiça.

57. As atribuições do Corregedor Nacional de Justiça possuem assento no art. 103-B, §5º, da Constituição da República.⁹ O art. 8º do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça regulamentou as atribuições do Corregedor Nacional de Justiça.

58. A Procuradoria não percebe o problema em análise como uma infração disciplinar, apta a motivar uma reclamação ou denúncia relativa a um magistrado ou Tribunal. Dependendo do modo como seja encaminhado o caso à Corregedoria Nacional de Justiça, é

⁹ Constituição da República, art. 103-B [...] § 5º O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de Ministro-Corregedor e ficará excluído da distribuição de processos no Tribunal, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes: I - receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos magistrados e aos serviços judiciários; II - exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correição geral; III - requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios.



possível o arquivamento, com fulcro no art. 8º, II, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.¹⁰

59. Por outro lado, talvez a Corregedoria Nacional de Justiça entenda que o problema qualificado pela doutrinadora como caos jurídico possa ser examinado com vistas à expedição de um ato normativo visando ao aperfeiçoamento das atividades do Poder Judiciário, com fundamento no art. 8º, X, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.¹¹

60. O art. 27 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça prevê a criação de Comissões para estudo de temas e desenvolvimento de atividades específicas do interesse do Poder Judiciário.¹² Talvez o tema *sub examine* possa ser encaminhado ao Plenário com a sugestão de criação de uma Comissão temporária para estudo.

VI. CONCLUSÃO

61. Diante do exposto, a Procuradoria mostra-se favorável ao acolhimento da proposta formulada pela Dra. Maristela Basso.

A consideração superior.

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2014.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador

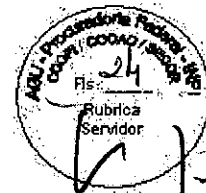
¹⁰ Regimento Interno do CNJ, art. 8º Compete ao Corregedor Nacional de Justiça, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: [...] II - determinar o processamento das reclamações que atendam aos requisitos de admissibilidade, arquivando-as quando o fato não constituir infração disciplinar;

¹¹ Regimento Interno do CNJ, art. 8º [...] X - expedir Recomendações, Provimentos, Instruções, Orientações e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares e dos serviços notariais e de registro, bem como dos demais órgãos, correicionais, sobre matéria relacionada com a competência da Corregedoria Nacional de Justiça;

¹² Regimento Interno do CNJ, art. 27. O Plenário poderá criar Comissões permanentes ou temporárias, compostas por, no mínimo, três Conselheiros, para o estudo de temas e o desenvolvimento de atividades específicas do interesse respectivo ou relacionadas com suas competências. Parágrafo único. Os Conselheiros integrantes das Comissões permanentes serão eleitos pelo Plenário.



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 0421/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

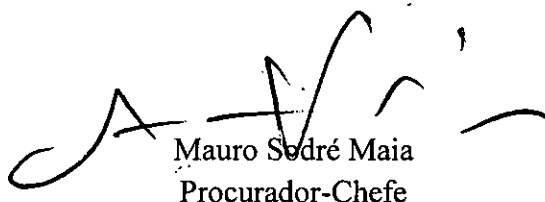
REFERÊNCIA: Processo Nº. 52400.129047/2014-59

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0342/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.16, elaborada pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da Coordenação Jurídica de Assessoramento e Consultoria em Matéria de Propriedade Intelectual desta Procuradoria.
2. Como de fato, a matéria trazida a esta Procuradoria já vem sendo objeto de nosso interesse e despertar de preocupação.
3. Conforme mencionado na referida Nota, este órgão recentemente deu início a um trabalho de mapeamento das judicializações nos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, que tenham como objeto a abstenção de uso de alguma marca ou patente, fundadas em alegada propriedade industrial anteriormente registrada.
4. Há, pois, preocupação quanto ao disvirtuamento do objetivo dessas ações.
5. Verificamos que há espaço para que o INPI exerça em sua plenitude, as atribuições que lhe são conferidas pela legislação, porquanto nos parece que aquela competência fixada no artigo 2º, V, da Lei nº 9.279/96, relativa à repressão à prática de concorrência desleal, não se mostra historicamente exercida pela autarquia.
6. Com a criação do Centro de Defesa da Propriedade Industrial na estrutura do INPI, entendemos que esse segmento de competência da autarquia poderá ser visto e enfrentado com efetividade.
7. Logo, entendemos que a matéria aqui trazida estaria por merecer da direção autárquica, estudos relacionados à forma de se promover ações que venham reprimir e combater tais práticas, porquanto o uso abusivo pode vir a se constituir numa prática desleal de concorrência.



8. Nesse passo, encaminhe-se o presente processo à Presidência, com a recomendação de que seja promovida a comunicação do presente entendimento à advogada firmadora da petição de fls. 05/13, Dr^a Maristela Basso.

Rio de Janeiro, 8 de julho de 2015.



Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe