



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL  
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

---

**NOTA n. 00005/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52400.200368/2017-13**

**INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**

**ASSUNTOS: REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU INVENÇÕES**

1. Exmo. Sr. Procurador-Chefe,

Trata-se de processo instaurado pela DIRMA submetido à Procuradoria para análise de pedido de anotação de transferência de registro marcário fundado em em sentença judicial estrangeira.

A DIRMA espera orientações das providências cabíveis na espécie, haja vista se tratar de aparente pedido de cumprimento de sentença proferida pela Corte Comercial de Versailles, da França. Vale reparar que, pela informação constante do documento de fls. 069 verso do presente processo, a decisão da Corte Comercial foi confirmada pela Corte de Apelação de Versailles e doravante também restou confirmada pela Suprema Corte Francesa, quadro do qual se deduz se tratar realmente de uma sentença judicial estrangeira.

A rigor, tratando-se de pedido de cumprimento de sentença judicial, mesmo que de origem internacional, a competência para o exame da questão posta nestes autos seria da Coordenação-Geral de Contencioso, em consonância com as regras de divisão de competência vigente nesta Procuradoria.

Não obstante, não se ignora que o serviço de assessoramento e consultoria em matéria finalística da Autarquia é de competência da Coordenação-Geral de matéria de propriedade industrial, daí porque, a fim de otimizar a resposta solicitada pela DIRMA, passa-se ao exame da consulta.

De fato, há um rito para um cumprimento de sentença judicial estrangeira e, no caso em apreço, verifica-se que ele não foi observado, ao menos não demonstração de que a sentença estrangeira tenha sido submetida ao processo de homologação perante o Colendo STJ, ou quiçá tenha tido sua execução ajuizada perante a Justiça Federal.

Com efeito, exsurge do art. 105, I, "i" da Constituição Federal de 1988 a previsão de que a homologação de sentenças estrangeiras é de competência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ. Trata-se de um processo necessário para que a sentença proferida no exterior possa produzir efeitos no exterior.

Nesta linha, o Novo Código de Processo Civil prevê, em seu art. 961, a homologação da sentença estrangeira como condição sine qua non para eficácia da sentença judicial estrangeira, ressalvado no § 5º o caso de sentença de divórcio consensual, o que não parece ser o caso tratado no presente processo. Vale conferir, por pertinente, o comando contido no art. 961 do NCPC, verbis:

Art. 961. A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira ou a concessão do exequatur às cartas rogatórias, salvo em disposição em contrário em sentido contrário de lei ou tratado.

Demais disso, o art. 965 do NCPC prescreve a necessidade de que, após o processo de homologação da sentença estrangeira perante o Colendo STJ, seja requerido o seu cumprimento perante o juízo federal competente, verbis:

Art. 965. O cumprimento de decisão estrangeira far-se-á perante o juízo federal competente, a requerimento da parte, conforme as normas estabelecidas para o cumprimento de decisão nacional.

Parágrafo único. O pedido de execução deverá ser instruído com cópia autenticada da decisão homologatória ou do exequatur, conforme o caso.

Não é demais lembrar que, enquanto integrante da Administração Pública, o INPI deve obediência ao princípio da legalidade inserido no art. 37 da Constituição de 1988, de sorte que só lhe é autorizado atuar nos termos da Lei.

Assim, em virtude da inobservância do rito estabelecido para a produção de efeitos da sentença estrangeira no Brasil, infere-se que não pode o INPI atender à solicitação de anotação da transferência do registro marcário, sugerindo-se, nesta esteira, a devida comunicação ao peticionário quanto à impossibilidade legal de atendimento do seu pleito. Nada obsta, ademais, que a comunicação ao peticionário contenha orientação quanto ao rito a ser observado para eficácia da sentença estrangeira no INPI.

Sugere-se, por fim, seja dada ciência desta manifestação à Coordenação-Geral de Contencioso, em razão da natureza da matéria.

À consideração superior.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2018.

DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES  
PROCURADOR FEDERAL

---

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52400200368201713 e da chave de acesso 5e1d75c0

---

Documento assinado eletronicamente por DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 123602863 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES. Data e Hora: 10-04-2018 14:11. Número de Série: 13180516. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.

---



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL  
GABINETE

---

**DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00066/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52400.200368/2017-13**

**INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**

**ASSUNTOS: REGISTRO MARCÁRIO**

1. Estou de acordo com a Nota nº 00005/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial.

2. A sentença estrangeira possui eficácia no Brasil após a homologação, conforme preceitua o art. 961 do Código de Processo Civil. Desse modo, a Procuradoria já fixa orientação geral para futuros casos de igual teor: cabe à DIRMA solicitar ao requerente estrangeiro observância ao processo de homologação. Sem a juntada aos autos da homologação da sentença estrangeira pelo Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com o art. 105, I, i, da Constituição da República, a decisão judicial carece de eficácia, e portanto, não gera efeitos, perante o INPI.

3. A execução da sentença homologada pelo Superior Tribunal de Justiça processa-se perante a Justiça Federal de primeiro grau, de acordo com o art. 965 do Código de Processo Civil. Nesse momento, o contencioso desta Procuradoria será instado a se pronunciar.

Art. 965. O cumprimento de decisão estrangeira far-se-á perante o juízo federal competente, a requerimento da parte, conforme as normas estabelecidas para o cumprimento de decisão nacional.

4. Respondendo objetivamente aos dois questionamentos do órgão consulente formulado às fls. 03/03-v:

1. A decisão exarada pela Corte Comercial de Versailles não possui eficácia enquanto não homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão do comando contido no art. 961 do Código de Processo Civil;
2. A Procuradoria não identifica óbice legal à formulação de exigência para que o requerente apresente os documentos comprobatórios de homologação.

5. Dispensa-se o encaminhamento à Procuradoria de casos idênticos ao tela, posto que a orientação aqui consignada possui efeitos gerais. Talvez seja da conveniência da DIRMA incluir essa orientação no Manual de Marcas.

6. À Coordenação-Geral de Contencioso para ciência.

7. Em seguida, ao SERAD para encaminhar os autos à DIRMA.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2018.

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador-Chefe

---

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52400200368201713 e da chave de acesso 5e1d75c0

---

Documento assinado eletronicamente por LORIS BAENA CUNHA NETO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 123731739 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 11-04-2018 08:39. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.

---

