



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. 00004/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52400.043829/2018-25**

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

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

1. Exmo. Sr. Procurador-Chefe,
2. 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.
3. A DIRMA espera orientações das providências cabíveis na espécie, haja vista se tratar de aparente pedido de cumprimento de sentença proferida pelo Segundo Tribunal Cível de Ancona, na Itália.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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 autorizado atuar nos termos da Lei.
11. 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.
12. Sugere-se, por fim, seja dada ciência desta manifestação à Coordenação-Geral de Contencioso, em razão da natureza matéria.

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) 52400043829201825 e da chave de acesso 2bdba1f9

---

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 123579506 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES. Data e Hora: 10-04-2018 11:52. Número de Série: 13180516. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.

---