



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

**PARECER n. 00011/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.003414/2020-13**

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

**ASSUNTO: Procedimento em cumprimento de decisão judicial de adjudicação de registros de marca**

1. Consulta sobre o procedimento a ser adotado em cumprimento a decisão judicial que determina a adjudicação de pedido ou de registro de marca, na forma do artigo 166 da LPI.
2. Necessidade de observância do disposto no artigo 228 da Lei, além da previsão contida no artigo 135, promovendo-se o cancelamento e/ou o arquivamento dos registros e dos pedidos de registros não transferidos.
3. Descabe avaliação técnica quanto ao atendimento do disposto no artigo 128, §1º da LPI para fins de transferência do registro marcário ao autor da ação judicial de adjudicação.
4. Sugestão de promoção de alteração no Manual de Marcas, com o intuito de dar publicidade ao procedimento.

1. A Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas - DIRMA submete à Procuradoria, por meio de Despacho de 20 de abril de 2020, consulta sobre procedimento a ser adotado em anotações de adjudicação de registros de marca.

2. A Diretoria ressalta que o Manual de Marcas, em seu item 8.8, dispõe sobre a transferência de titularidade determinada por ordem judicial, informando sobre a necessidade de apresentação de petição própria por parte do interessado, de acordo com o disposto no artigo 228 da Lei nº 9.279/96.

3. Como regra geral para o exame de petições de anotação de transferência, a Diretoria salienta que a atividade do cessionário é avaliada em relação à compatibilidade com os produtos e serviços assinalados pelo registro ou pedido de registro a ser transferido, de acordo com o disposto no artigo 128, §1º da Lei nº 9.279/96.

4. Em se tratando de determinação judicial, a DIRMA informa que, caso o cessionário não atenda ao disposto no referido artigo da Lei, deverá ocorrer a transferência, em ato contínuo, para pessoa física ou jurídica que exerça atividade compatível com o produto ou serviço ao qual a marca se destina - a chamada "ponte".

5. A área técnica informa ainda que também é objeto de análise no exame de petições de anotação de transferência o disposto no artigo 135 da Lei nº 9.279/96, observando-se se estão sendo transferidos todos os pedidos e registros em nome do cedente *"de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim"*, sob pena de cancelamento ou arquivamento dos que não forem cedidos.

6. A Diretoria ressalta, entretanto, não haver no Manual de Marcas diretriz específica para o procedimento de anotação de adjudicação de processos marcários, razão pela qual apresenta os seguintes questionamentos:

*"1 - Se a anotação da adjudicação deve ser feita de plano, estritamente conforme determinada; ou*

*2 - Se a anotação da adjudicação deve ser feita de plano, porém observando o previsto nos artigos 128, §1º e 135 da LPI; ou ainda*

*3 - Se deve ser observada a aplicação dos procedimentos determinados pelo Manual de Marcas para transferências por determinação judicial em geral, quais sejam a prenotação no processo e o requisito de apresentação de petição de transferência a ser regularmente analisada, especialmente no que tange aos artigos 128, §1º e 135 da LPI, relativos à avaliação da compatibilidade da atividade realizada pelo cessionário e ao arquivamento e cancelamento de ofício de marcas colidentes não transferidas respectivamente."*

**É o necessário a relatar.**

7. A Convenção da União de Paris, em seu artigo 6º *septies* (I), prevê a possibilidade de postulação de adjudicação de registro marcário nos casos em que o agente ou representante do titular da marca (anteriormente registrada em um dos países membros da CUP) tenha agido em

desconformidade com os poderes que lhe tenham sido conferidos, registrando-a em seu próprio nome em outro país:

*"Convenção da União de Paris.*

*Art. 6º septies*

*(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."*

8. A Lei nº 9.279/96, nessa linha, prevê, em seu artigo 166, a possibilidade de adjudicação de marca registrada indevidamente:

*"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 (I) daquela Convenção."*

9. A adjudicação, apresenta-se, portanto, como uma alternativa oferecida ao titular de marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris, permitindo a postulação em Juízo para a transferência compulsória do registro efetuado irregularmente em território nacional.

10. Da leitura conjunta do contido no artigo 6º *septies* (I) da CUP e no artigo 166 da LPI, verifica-se tratar-se de demanda judicial específica, onde é autor o titular de marca registrada em país signatário da CUP, é réu o seu agente ou representante no Brasil, o pedido refere-se à adjudicação de registro ou de pedido de registro e a causa de pedir relaciona-se com o fato de ter o referido agente ou representante promovido o aludido registro no Brasil, em seu próprio nome, sem autorização do titular (autor da ação).

11. Com a adjudicação, evita-se a declaração de nulidade, aproveitando-se todos os atos administrativos que culminaram com a concessão do registro. Assim explica a doutrina especializada:

*"Inovação louvável introduzida pelo legislador na LPI de 1996. A alternativa de adjudicação de marca registrada via judicial veio atender os anseios daqueles que tiveram sua marca indevidamente usurpada por terceiros. Ao invés de ter que fazer uso da ação de nulidade do registro espúrio, o legislador facultou ao prejudicado reaver sua marca através de ação judicial."* (IDS- Instituto Danneman Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Comentários à lei da propriedade industrial*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p.381).

12. A DIRMA, diante da constatação da inexistência de qualquer orientação firmada pela Procuradoria, indaga sobre o procedimento a ser observado para o cumprimento de ordens judiciais para a adjudicação de registros marcários, na forma do artigo 166 da LPI, em especial se deve ser observado, a respeito, o disposto nos artigos 128, §1º e 135 da LPI, *"relativos à avaliação da compatibilidade da atividade realizada pelo cessionário e ao arquivamento e cancelamento de ofício de marcas colidentes não transferidas"*.

13. A Procuradoria entende que, no que se refere especificamente ao cumprimento de ordens judiciais para a adjudicação de registros ou de pedidos de registros marcários (artigos 6º septies (I) da CUP e 166 da LPI), cabe à DIRMA avaliar, após a prenotação no processo e a apresentação da petição de transferência pelo interessado, somente o cumprimento do disposto no artigo 135 da Lei nº 9.279/96.

14. Isso porque, in casu, descabe avaliação técnica quanto ao atendimento ao disposto no artigo 128, §1º da LPI.

15. O dispositivo dispõe sobre a necessidade de que o requerente exerça, efetiva e licitamente, atividade relacionada ao registro de marca pretendido:

*"Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.*

*§1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei."*

16. Ora, o artigo 166 da LPI, por seu turno, é claro ao dispor que somente é legitimado à propositura da demanda judicial adjudicatória o titular de marca registrada em País signatário da Convenção da União de Paris e sempre em face do seu agente ou representante no Brasil que tenha promovido o registro em nome próprio e de forma irregular.

17. Assim, julgado procedente o pedido, é determinada a transferência de titularidade em seu favor, não havendo espaço, *smj*, para a análise quanto ao exercício de atividade relacionada ao registro.

18. Note-se, inclusive, que incumbe ao Juízo competente verificar se o autor da demanda é, de fato, o titular da marca registrada fora do território nacional, o que esvaziaria qualquer avaliação técnica que viesse a ser realizada pela Autarquia nessa seara.

19. Destaque-se que a inteligência do comando contido no artigo 128, §1º da LPI está relacionada com o exercício da função a que se destina o registro marcário, ou seja, distinguir e

individualizar os produtos ou serviços a ele correlatos, evitando uma reserva indevida de mercado por parte de um titular que não reúna as condições necessárias para fazer uso da marca.

20. A lição de Denis Borges Barbosa auxilia a compreender a opção do legislador em estabelecer o requisito previsto no artigo 128, §1º da LPI:

*"A lei, assim, só reconhece interesse na obtenção de registro naquele que exercer atividade compatível com a destinação do registro. O registro é um direito constituído para cumprir uma função, e só é reconhecida a legitimidade ad acquirendum à aquele que desempenha tal função.*

[...]

*Seja qual fosse a intenção do legislador, porém, é certo que o requisito do art. 128 do CPI/96 se constitui em um instrumento capaz de favorecer o emprego eficaz e socialmente útil das marcas registradas, ao exigir que o postulante ao registro tenha as condições legais e práticas de explorar o signo de que pretende a propriedade." (Denis Borges Barbosa, *Proteção das Marcas: uma perspectiva semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, págs. 357-358).*

21. Nesse particular, a adjudicação de marca irregularmente registrada em território nacional (artigo 166 da LPI), com a instauração do procedimento contencioso judicial acima especificado, indica, smj, a superação dessa fase avaliativa quanto ao exercício da efetiva função marcária por parte do adjudicatário, que já apresenta-se como titular do registro em país signatário da CUP e demanda exclusivamente em face do seu agente ou representante no Brasil que tenha agido com extrapolação de poderes.

22. Compreende-se, portanto, que o cumprimento ao disposto no artigo 128, §1º da LPI, requisito genérico para o deferimento da petição de anotação de transferência, seja decorrente de ato negocial ou de determinação judicial, não deve ser avaliado para o cumprimento específico de decisões referentes a adjudicação de registros ou de pedidos de registro de marca, sendo pertinente apenas observar-se o comando contido no artigo 135 da LPI.

23. Esse último dispositivo determina que a transferência deve incluir todos os registros ou pedidos de registro em nome do cedente de sinais marcários iguais ou semelhantes de produtos e serviços do mesmo segmento mercadológico, sob pena de cancelamento ou arquivamento:

*"Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos."*

24. A regra mostra-se harmônica com o comando contido artigo 124, inciso XIX, da LPI. De fato, se a Lei impede a reprodução ou imitação, parcial ou total, de marcas de terceiros anteriormente registradas, para distinguir ou certificar produtos ou serviços idênticos, não poderia admitir a coexistência no mesmo segmento mercadológico de sinais marcários de titulares diferentes (cedente e cessionário), o que pode gerar risco de confusão ou associação para o consumidor, causando também prejuízo para concorrentes, com o desvio de clientela.

25. Logo, tendo em vista que a proteção do consumidor e da concorrência apresenta-se também como um dos principais objetivos do sistema de propriedade industrial, ao lado da tutela dos interesses dos titulares de tais bens, pode-se concluir que a regra disposta no artigo 135 da Lei nº 9.279/96 também deve ser aplicada nos casos de adjudicação de registro marcário, nos termos do artigo 166 da Lei, de modo que os interesses consumeristas e dos concorrentes sejam igualmente preservados.

26. Por fim, a Procuradoria entende ser inafastável a observância do disposto no artigo 228 da LPI, competindo ao interessado apresentar a necessária petição para a transferência do processo marcário, acompanhada de comprovante do pagamento da respectiva retribuição, tal como devido para qualquer outra situação em ocorra a cessão de direitos.

27. Assim, após o recebimento da intimação judicial para cumprimento da respectiva decisão, caberia à Diretoria - tal como procede nos demais casos de transferência de titularidade em cumprimento a ordem judicial - providenciar a prenotação no respectivo processo e aguardar a apresentação de petição de transferência de titularidade, avaliando, nesse passo, o disposto no artigo 135 da LPI, conforme acima mencionado.

28. Como providência complementar, entende-se pertinente a inclusão de item específico no Manual de Marcas para o tratamento do tema, que poderia ser identificado como "8.8.2 - Adjudicação (artigos 6º *septies* (I) da CUP e 166 da LPI)" a fim de conferir publicidade ao procedimento.

## **CONCLUSÃO**

29. Ante todo o exposto, em atenção à consulta formulada pela Diretoria de Marcas, recomenda-se que, na hipótese de cumprimento de decisão judicial de adjudicação de pedido ou de registro marcário (artigos 6º *septies* (I) da CUP e 166 da LPI), seja observado procedimento específico, realizando-se a prenotação no processo e aguardando-se a apresentação de petição de transferência pelo interessado, avaliando-se exclusivamente a aplicação do artigo 135 da Lei nº 9.279/96 aos pedidos ou registros similares, de mesma titularidade, que não sejam objeto da transferência, sendo conferida publicidade ao procedimento, com a inclusão de item específico no Manual de Marcas.

30. Sugere-se dar ciência da presente manifestação à Coordenação-Geral de Contencioso da PFE.

É o Parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2020.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO  
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) 52402003414202013 e da chave de acesso 308bea55

---

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 424145000 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 15-05-2020 11:49. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.

---