

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS  
FACULDADE DE DIREITO**

**ANÁLISE DA POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI NAS AÇÕES DE NULIDADE DE  
REGISTRO DE MARCAS**

**THAIS DE OLIVEIRA ORIGUELA**

**Rio de Janeiro  
2020/2º semestre**

**THAIS DE OLIVEIRA ORIGUELA**

**ANÁLISE DA POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI NAS AÇÕES DE NULIDADE DE  
REGISTRO DE MARCAS**

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação do **Professor Enzo Baiocchi**.

**Rio de Janeiro**  
**2020/2º semestre**

### CIP - Catalogação na Publicação

OO69a Origuela, Thais de Oliveira  
ANÁLISE DA POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI NAS AÇÕES  
DE NULIDADE DE MARCAS / Thais de Oliveira Origuela.  
-- Rio de Janeiro, 2020.  
67 f.

Orientador: Enzo Baiocchi.  
Trabalho de conclusão de curso  
(graduação) - Universidade Federal do Rio  
de Janeiro, Faculdade Nacional de Direito,  
Bacharel em Direito, 2020.

1. Propriedade Industrial. 2. Marca. 3.  
Ação de nulidade. 4. Intervenção de  
terceiros. 5. INPI. I. Baiocchi, Enzo,  
orient. II. Título.

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática da UFRJ com os dados fornecidos pelo(a)  
autor(a), sob a responsabilidade de Miguel Romeu Amorim Neto - CRB-7/6283.

**THAIS DE OLIVEIRA ORIGUELA**

**ANÁLISE DA POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI NAS AÇÕES DE NULIDADE DE  
REGISTRO DE MARCAS**

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação do **Professor Enzo Baiocchi**.

**Data da Aprovação: 12/11/2020**

**Banca Examinadora:**

---

**Orientador**

---

**Membro da Banca**

---

**Membro da Banca**

**Rio de Janeiro  
2020/2º semestre**

## RESUMO

O presente estudo tem por escopo abordar a discussão acerca da posição processual desempenhado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) nas ações de nulidade de marca. Para tanto, serão traçadas breves considerações sobre o conceito de marcas no Brasil, no tocante à trajetória de sua regulamentação e as classificações pertinentes ao direito marcário. Outrossim, serão verificados os contornos do exame de mérito realizado pelo INPI e a problemática de sua discricionariedade. Após isto, serão verificados os aspectos processuais do tema, mais precisamente os sujeitos processuais e as modalidades de intervenção de terceiros. Adiante, será apresentada a ação de nulidade de registro de forma pormenorizada. Por fim, serão trazidas as diferentes correntes doutrinárias acerca da posição adequada da autarquia nas ações de nulidade de registro de marca.

**Palavras-chave:** Exame de marcas; Ação de nulidade; Sujeitos processuais.

## ABSTRACT

The purpose of this study is to discuss about the procedural position played by the National Institute of Industrial Property (INPI) in the actions of nullity of the brand. To this end, brief considerations about the concept of trademarks in Brazil will be outlined, with regard to the trajectory of their regulation and the pertinent classifications to trademark law. Furthermore, it will be verified how the contours of the merit examination carried out by INPI and the problem of its discretion are. After that, the procedural aspects of the theme will be verified, more precisely the procedural subjects and the intervention modalities of third parties. Below, the registration nullity action will be presented in detail. Finally, the different doctrinal currents about the proper position of the autarchy in the actions for nullity of trademark registration will be brought

**Keywords:** Examination of Trademarks; Nullity Actions; Parties in a lawsuit

## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>7</b>
<b>1. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROTEÇÃO MARCÁRIA NO BRASIL .....</b>	<b>9</b>
1.1 História da Regulamentação das marcas no Brasil .....	9
1.2 O conceito de “marca” e as classificações quanto ao tipo e apresentação visual.....	12
1.3 Distintividade, novidade e veracidade.....	14
1.5 Natureza jurídica do registro de marca.....	19
<b>2.1 O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI).....</b>	<b>21</b>
2.1 Breve Histórico .....	21
2.2 A Autarquia.....	23
2.3 O processo de concessão de marcas.....	23
2.4 O poder discricionário do INPI no exame de concessão de marcas.....	25
<b>3. PARTES PROCESSUAIS E AS MODALIDADES DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS.....</b>	<b>28</b>
3.1 Breves considerações sobre o processo.....	28
3.2 Partes processuais.....	29
3.2.1 Autor .....	29
3.2.2. Réu .....	31
3.2.3 Litisconsórcio .....	32
3.2.4 Terceiro interveniente .....	33
3.2.4.1 Assistência.....	34
3.2.4.2 <i>Amicus Curiae</i> .....	35
<b>4. A AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA.....</b>	<b>37</b>
4.1 O Controle Judicial dos Atos administrativos.....	37
4.2 Legitimidade ativa.....	39
4.3 A competência da Justiça Federal .....	40
4.4 Ônus sucumbenciais.....	41
<b>5. AS DIFERENTES CORRENTES ACERCA DA INTERVENÇÃO DO INPI NAS AÇÕES DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA.....</b>	<b>45</b>
5.1 INPI como <i>Amicus Curiae</i> .....	45
5.2 INPI como Assistente Simples.....	48
5.3 INPI como Réu (litisconsorte).....	51
5.4 O Litisconsórcio Dinâmico/Interveniente <i>suis generis</i> .....	55
<b>CONCLUSÃO.....</b>	<b>63</b>
<b>REFERÊNCIAS .....</b>	<b>64</b>

## INTRODUÇÃO

Este trabalho visa realizar uma análise acerca da posição processual do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) nas ações de nulidade de atos administrativos de concessão ou indeferimento de marca, chancelados pela própria autarquia.

O artigo 175<sup>1</sup> da Lei de Propriedade Industrial positiva de forma bastante clara que é obrigatória a intervenção do INPI nas ações de nulidade que versarem sobre a nulidade de seus atos administrativos, porém não há qualquer menção sobre qual seria a posição processual da autarquia nesta intervenção.

Por um lado, há quem entenda que o INPI deverá figurar como réu em ações de nulidade, uma vez que ele é quem possuiria a responsabilidade objetiva pela concessão indevida de um registro de marca. Por outro lado, outra corrente defende que a obrigatoriedade do INPI em intervir no feito se restringiria apenas a mera ideia de assistência simples. Esta modalidade de intervenção de terceiros, regulada pelo Código de Processo Civil vigente em seu artigo 119<sup>2</sup>, traz o assistente como terceiro juridicamente interessado em intervir no feito para auxiliar uma das partes. Há ainda pequena parcela da doutrina que acredita que a autarquia intervenha como *Amicus Curiae*, agindo como *custos legis*.

Recentemente, a 3ª turma do STJ na decisão prolatada sobre o Recurso Especial 1775812 RJ <sup>3</sup>2017/0283304-6, entendeu que o INPI seria um litisconsorte dinâmico, uma vez que a autarquia não deve atuar de forma a defender interesse próprio e sim zelar pelo interesse público.

Portanto, poderá, paralelamente, atuar conjuntamente com o réu para divergir e confrontar a pretensão autoral. Por outro lado, pode o INPI, rever o seu posicionamento, em favor do autor ou até mesmo entender pela procedência dos pedidos de forma parcial, equilibrando o interesse de ambas as partes.

---

<sup>1</sup> Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

<sup>2</sup>Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.



É forçoso acreditar que há uma lacuna deixada pela legislação a qual, outrossim, ainda não conseguiu ser objeto de uma jurisprudência pacificada. Além disso, é importante que um autor, ao interpor ação de nulidade a fim de que seja declarada a nulidade de um registro de marca, saiba de forma clara quem serão os sujeitos processuais envolvidos na ação e a exata forma de atuação que estes poderão assumir no curso do processo.

Para isto, é importante que seja destrinchado o conceito de marca e a história da regulamentação deste direito no Brasil. Ademais, é basilar que seja entendido como funciona sistematicamente o exame de mérito realizado pelo INPI para conceder ou indeferir um sinal marcário e seu grau de discricionariedade.

Mais adiante, serão trazidos conceitos próprios do direito processual a serem analisado individualmente para que sejam vistos os pontos de convergência entre cada um e a atuação do INPI nas ações de nulidade.

Após isto, será trazida à baila a ação de nulidade, seus procedimentos, fundamentos e objetivos e um compilado de legislações, doutrinas e estudo de casos sobre o tema para que seja verificado na prática como é comportamento da autarquia nos feitos e em qual posição processual esta atuação é melhor conceituada.

## 1. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROTEÇÃO MARCÁRIA NO BRASIL

É importante que sejam trazidos à baila os primórdios da legislação marcária no Brasil e hodiernamente, os conceitos chave para que sejam entendidos, de forma geral, o instituto e os direitos adquiridos pela concessão de um registro de marca.

### 1.1 História da Regulamentação das marcas no Brasil

Nos tempos pré-históricos já existia a marca. As primeiras marcas, da mesma forma como ocorre hoje, tinham como objetivo identificar fabricantes de utensílios. Era comum que ceramistas fincassem suas digitais em suas obras e que caçadores gravassem suas armas, tudo isto para indicar sua propriedade sobre suas criações.

Pode-se dizer que a história da Propriedade Industrial se iniciou na Inglaterra em 1623, após a edição do Statute of Monopolies, como preceitua Fábio Ulhoa Coelho :

A história do direito industrial – ramo jurídico muitas vezes referido pela expressão ‘marcas e patentes’ – tem início na Inglaterra, mais de um século antes da primeira Revolução Industrial, com a edição do Statute of Monopolies, em 1623, quando, pela primeira vez, a exclusividade no desenvolvimento de uma atividade econômica deixou de se basear apenas em critérios de distribuição geográfica de mercados, privilégios nobiliárquicos e outras restrições próprias ao regime feudal, para prestigiar as inovações técnicas, utensílios e ferramentas de produção<sup>4</sup>

Assim, podemos entender que a necessidade de regulamentação do direito marcário se confundiu com o boom comercial experimentado pelo mundo fruto da Revolução Industrial.

A primeira regulamentação acerca da propriedade de invenções e marcas relativas ao comércio no Brasil foi o Alvará de 1809<sup>5</sup>. Neste alvará, especificamente em seu capítulo VI, o príncipe regente sinaliza que os inventores ou introdutores de alguma nova “máquina” ou invenção

---

<sup>4</sup>COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**, volume 1: Direito de Empresa, 16ª edição. São Paulo: Saraiva, p. 195. 2012

<sup>5</sup>VI. Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova machina, e invenção nas artes, gozem do privilegio exclusivo além do direito que possam ter ao favor pecuniario, que sou servido estabelecer em beneficio da industria e das artes; ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano do seu novo invento á Real Junta do Commercio; e que esta, reconhecendo a verdade, e fundamento d'elle, lhes conceda o privilegio exclusivo por quatorze annos, ficando obrigadas a publical-o depois, para que no fim desse prazo toda a Nação goze do fructo dessa invenção. Ordeno outrosim, que se faça uma exacta revisão dos que se acham actualmente concedidos, fazendo-se publico na forma acima determinada, e revogando-se todos os que por falsa allegação, ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões.

artística teriam exclusividade sobre a sua criação no período de 14 anos. No ano de 1822, D. Pedro assinou a primeira patente de invenção que consistia em uma máquina de descascar e polir café, em nome de Luiz de Louvain e Simão Clothe.

Nesta época o país ainda não era um local propício para o surgimento e desenvolvimento de invenções, devido ao lento processo de fomento à indústria no país. Por isso, durante o século XX não houve um desenvolvimento expressivo de invenções, tampouco da propriedade industrial no geral no Brasil.

Até que em 1873, ocorreu no Brasil o “Caso Areia Preta” distribuído no Tribunal da Bahia.

Segue resumo de Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy:

Em 1873 a polícia de Salvador, em diligência, apreendeu nas dependências de uma empresa daquela cidade cerca de 2.300 caixas de rapé. O material era falsificado, e a discussão em torno dessa adulteração, que teve à frente Rui Barbosa, revela-se como um dos primeiros casos nos quais se discutiu propriedade industrial no Brasil. Ainda que o caso seja simples, os fundamentos da argumentação de Rui Barbosa são atuais e confirmam os males e prejuízos que a contrafação suscita no comércio em particular e na vida econômica em geral. Começo explicando o que se falsificou <sup>6</sup>

Contudo, embora assistisse razão ao Autor, não havia, à época, nenhum tipo de legislação pertinente ao direito de uso exclusivo da marca pelo titular, tampouco a tipicidade do crime de infração de marcas. Por isso, a sentença não acolheu os pedidos autorais.

No tocante às marcas, especificamente, apenas em 1875 foi promulgada a primeira lei pertinente à matéria, o decreto nº 2.682 de 23 de outubro que regulava o direito do fabricante e negociante de “marcar” os produtos de sua manufatura ou comércio. Este diploma legal reconheceu o direito à marca e elevou ao patamar de crime as infrações à esta propriedade. Neste momento, a proteção dos direitos marcários era de responsabilidade das juntas comerciais.

Outro evento importante para entender a regulamentação de marcas no Brasil foi a Convenção da União de Paris (CUP), ocorrida em 1883, para a proteção da Propriedade Industrial (CUP), vigente até os dias de hoje. A convenção é considerada o primeiro esforço de uma

---

<sup>6</sup>REVISTA CONSULTOR JURÍDICO. **Rapé falsificado e a identificação de culpados nos crimes industriais.** 2016, online.

cooperação internacional dos ordenamentos jurídicos relativos à Propriedade Industrial. Os países signatários da Convenção, tal qual o Brasil, são denominados unionistas.

Sobre a CUP, segue ensinamento de Fábio Ulhoa Coelho:

A Convenção de Paris, pela abrangência que conferiu ao conceito de propriedade industrial, consolidou uma nova perspectiva para o tratamento da matéria. Os direitos dos inventores sobre as invenções, e os dos empresários sobre os sinais distintivos de sua atividade, juntamente com as regras de repressão à concorrência desleal, passaram a integrar um mesmo ramo jurídico<sup>7</sup>

Já em 10 de Janeiro de 1905 foi aprovado o Decreto nº 5.424, que dispunha, entre outras coisas, sobre a transferência de titularidade de marca.

Em 1923, com a promulgação do Decreto 16.264, que criou a Diretoria Geral da Propriedade Industrial, todas as matérias relativas à propriedade industrial passaram a ser tratadas de forma conjunta.

Após a 2ª Guerra Mundial, houve a criação da Organização das Nações Unidas (ONU) com o intuito de promover a cooperação internacional entre os países. Assim, as discussões de caráter internacional passaram a ser resolvidas no âmbito da Organização.

No ano de 1967, na Convenção de Estocolmo, foi criada a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), cujo principal objetivo foi promover a proteção da propriedade intelectual internacionalmente.

Na década de 70 foi editado novo diploma legal acerca do direito da propriedade industrial no Brasil.

Sobre esta legislação, ensina Tinoco Soares:

Em 1971, foi editada a Lei 5.772, que muito fez em prol do instituto de propriedade industrial, como por exemplo: a edição da Revista da Propriedade Industrial, em substituição ao Diário Oficial da União; a inauguração do Banco de Patentes; a aprovação da Classificação internacional de Patentes; o estabelecimento do ato normativo 015, que regulava os Contratos de Transferência de Tecnologia; a promulgação do Tratado de cooperação em Matéria de Patentes; o estabelecimento do sistema da Aruanda, para as pesquisas de marcas de indústria, de

---

<sup>7</sup>COELHO, Fabio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial – direito da empresa**. 16aed. V.1. São Paulo: Saraiva: 2012. p.219-220

comércio ou de serviço, possibilitando a todos os usuários a consulta, não só de anterioridades, como também do posicionamento dos pedidos e dos registros das marcas<sup>8</sup>

A proteção aos direitos de propriedade industrial foi recepcionada pela Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 em seu artigo, 5º, inciso XXIX:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País<sup>9</sup>

O Acordo TRIPs, datado de 1994 e vigente até os dias atuais também é um grande marco na regulamentação do direito marcário no Brasil. Este tratado, negociado no final da Rodada Uruguai no Acordo Geral de Tarifas e Troca (GATT) tem uma grande importância na globalização das leis de propriedade intelectual.

Após a criação deste Acordo, foi necessário que o Brasil criasse uma legislação interna que atendesse às necessidades industriais advindas da globalização. Por isso, em 1996, foi promulgada a Lei 9.279/96, a atual Lei de Propriedade Industrial (LPI).

A LPI regulamenta a concessão de patentes de invenção e modelo de utilidade; concessão de registro de desenho industrial; concessão de registro de marca; repressão às falsas indicações geográficas e a repressão à concorrência desleal, visando a cooperação internacional e nacional nos atos relativos à propriedade industrial.

Atualmente, em 25 de junho de 2019, o Brasil assinou o Protocolo de Madri, que objetiva facilitar para os requerentes o depósito e a administração de pedidos de registro de marcas em vários países, por meio de uma gestão centralizada desses registros.

## 1.2 O conceito de “marca” e as classificações quanto ao tipo e apresentação visual

---

<sup>8</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. **Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos, Lei 9.279/96**. São Paulo: RT. P.14-15. 1997.

<sup>9</sup> BRASIL. **Constituição (1988), art. 5º, inciso XXIX**. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF.

Segundo o artigo 122<sup>10</sup> da Lei de Propriedade Industrial, marca seria um sinal distintivo visualmente perceptível. No Brasil, somente podem deter a proteção relativa ao direito marcário os sinais “visualmente perceptíveis”, ou seja, os sinais perceptíveis através de olfato, paladar, audição e tato não são compreendidos como marca.

Ademais, a marca seria ainda “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa” (Cerqueira, 1946, p. 348). Assim, podemos depreender que as funções precípuas de uma marca são identificar um produto e serviço e ao mesmo tempo distingui-lo de outro afim.

O artigo 123<sup>11</sup> da LPI, ainda classifica as marcas em três grupos, a saber marca de produto de serviço, marca de certificação e marca coletiva.

O Manual de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial explica de forma bastante didática esta distinção:

A marca de produto ou serviço é aquela que identifica e distingue um produto ou serviço de outro semelhante ou afim, quando sua origem é diversa. Já a marca de certificação é aquela utilizada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, quanto à sua qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. A marca coletiva, por sua vez, é aquela usada para identificar produtos ou serviços originados por membros de uma determinada entidade<sup>12</sup>

Quanto à apresentação visual de um conjunto marcário, podemos classificar as marcas como nominativa, figurativa, mista e tridimensional.

Para melhor elucidar esta questão, é primordial o ensinamento trazido por Fabrícia Alcantara:

(I) *Marca nominativa* é constituída por uma denominação pura e simples, constituída por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também,

<sup>10</sup>Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

<sup>11</sup>Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

<sup>12</sup>INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de marcas. 3ª edição (out/2019). 2ª revisão (julho/2020). Online

os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos; (II) *Marca figurativa* constitui-se de uma imagem, uma figura, um emblema, uma letra ou algarismo isolado e grafado de maneira estilizada, ou um ideograma de línguas; (III) *Marca mista* é constituída pela combinação de elementos nominativos e elementos figurativos ou de elementos nominativos com grafia estilizada; (IV) *Marca tridimensional* é constituída por uma figura em três dimensões; normalmente a forma plástica (configuração física) de produto ou de embalagem, com capacidade distintiva em si mesma e dissociada de qualquer efeito técnico.<sup>13</sup>

Isto posto, é importante ressaltar, ainda, que o uso da marca deverá ser realizado tal qual o constante em seu registro. Em outras palavras, a tutela relativa ao registro de marca se limitará à exata reprodução do sinal contido no processo junto ao INPI, mais precisamente em seu certificado de registro.

### 1.3 Distintividade, novidade e veracidade

Com relação às características essenciais para que determinado sinal possa ser considerado registrável, é importante frisar que as marcas deverão ser dotadas de: distintividade, novidade e veracidade.

Primeiramente, faz-se mister observar que a distintividade não está explícita no direito marcário. Contudo, de forma implícita, é extraída da lição trazida pelo Art., 124, inciso VI da LPI:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva<sup>14</sup>

Portanto, a distintividade nada mais é do que a aptidão que possui determinado sinal em individualizar um produto ou serviço com relação àquelas compreendidos no seu segmento, ou seja, o sinal deve individualizar o produto ou serviço em uma determinada área de atuação.

<sup>13</sup>ALCANTARA, Fabrícia. **A Proteção das Marcas no Direito Brasileiro**. Revista Brasileira de Direito Internacional, v. 4, p. 36-65, 2006.

<sup>14</sup>BRASIL. Presidência da República. Lei Nº 9.279, De 14 De Maio De 1996. **Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial**. DOU de 15.5.1996.

Como exemplo podemos trazer o indeferimento do pedido no. 909596310 para a marca “padaria” assinalando a fabricação do produto “pão”, publicado em 2017<sup>15</sup>. Em seu despacho o INPI afirma que “a marca é constituída por termo descritivo sem suficiente forma distintiva, irregistrável de acordo com o inciso VI do Art. 124 da LPI”.

Ora, neste caso, é imperioso notar que o termo “padaria” nada mais é que o próprio estabelecimento no qual são fabricados e comercializados pães, de modo que o sinal não teria a capacidade de distinguir aquele estabelecimento de outros concorrentes, uma vez que todos são “padarias”. Assim, acertada a decisão do INPI.

Além disso, a marca deverá agregar novidade em seu conjunto, bastando para isso que o sinal não tenha sido empregado para identificar produtos ou serviços idênticos ou semelhantes.

A novidade aqui é entendida como novidade relativa e não absoluta. Por este princípio, a marca dever ser distinta de outros sinais de titularidade de terceiros, dentro do mesmo nicho mercadológico. (Giacchetta e Leite, 2004).

Ou seja, a novidade relativa é exigida que a marca cumpra sua finalidade de identificar o produto ou serviço, diferenciando-se dos seus concorrentes. Entretanto, não se exige que a marca represente novidade absoluta, ou seja, não é necessária a criação de um termo inédito na língua brasileira, mas sim que emprego daquele termo não ocorra em produtos ou serviços já comercializados.

Por fim, a marca deverá ser dotada de veracidade. Este requisito guarda relação com o “fato de que o signo não seja intrinsecamente deceptivo, de forma a não lesar seja o consumidor, seja o competidor” (Barbosa, 2010, p.703). Ou seja, caso a marca contenha o termo “culinária”, ela deverá ser voltada para o ramo de serviços alimentícios. Do contrário, o consumidor poderá se sentir prejudicado.

#### 1.4 Princípios basilares para a registrabilidade das marcas

---

<sup>15</sup> INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Indeferimento do pedido e registro no.909596310 para a marca “padaria”. RPI 2433. 22.08.2017



A proteção relativa ao direito marcário é protegida por meio de três princípios basilares: o princípio da especialidade, princípio da territorialidade e sistema atributivo.

O princípio da territorialidade é consagrado pelo artigo 129 da LPI<sup>16</sup>, que denota que propriedade de um registro traz ao titular a exclusividade no uso de sua marca em todo território nacional. Em outras palavras, a proteção conferida pelo Estado através da autarquia competente, qual seja o INPI, não ultrapassa os limites territoriais do Brasil.

Contudo, o artigo 6 bis da Convenção da União de Paris (CUP)<sup>17</sup>, tratado internacional do qual o Brasil é integrante, traz o conceito de marca notoriamente conhecida, como uma exceção ao princípio da territorialidade, sendo “aquela registrada em outro país, mas que possui expressivo reconhecimento perante os consumidores”. Assim, o artigo 126 da LPI<sup>18</sup>, assinala que este tipo de marca goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

Isto quer dizer que, ao realizar o exame de mérito, o qual será mais bem desenvolvido ao decorrer do presente trabalho, o examinador deverá verificar se o pedido de registro em questão não reproduz ou possui sinal que se assemelhe ou se confunda com outro presente no conjunto marcário de marca considerada como notoriamente conhecida.

A fim de melhor ilustrar o conceito, são exemplos de marcas notoriamente conhecidas “COCA-COLA”, “NIKE” e “FIAT”. Assim, não deveria ser possível que um titular possa depositar marcas colidentes com estas, tanto na forma nominativa, quanto nas formas mistas características das referidas marcas.

---

<sup>16</sup> Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148

<sup>17</sup> Art. 6º, bis: 1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar, quer oficiosamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido de quem nisso tiver interesse, o registro e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa a quem a presente Convenção aproveita e utilizada para produtos idênticos ou semelhantes. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constituir reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

<sup>18</sup> Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. § 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. § 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

Outro princípio que deverá ser levado em consideração para que se possa registrar uma marca é o princípio da especialidade. Segundo este princípio, a marca deverá ser nova, distinguindo-se das marcas já existentes, contudo, se os produtos ou serviços forem diferentes, não importa que ela seja idêntica ou semelhante à outra em uso (Cerqueira, 1982, p. 779). Portanto, a proteção de uma marca será limitada aos produtos e serviços correspondentes as atividades identificadas por aquele sinal.

A título de exemplo, pode-se trazer à baila que o elemento nominativo “GLOBO”, utilizado pelo titular Globo Comunicação e Participações S.A. para identificar serviços de entretenimento, também está contido dentro do conjunto marcário de titularidade da Panificação Mandarin LTDA, para identificar o famoso biscoito “GLOBO”, conhecido em todo Brasil e comercializado nas praias cariocas. Considerando que as marcas convivem pacificamente e que não haveria risco de confusão dos consumidores de ambas as marcas, por estarem inseridas em setores mercadológicos totalmente distintos, é possível verificar a incidência do princípio da especialidade.

Não obstante, o princípio da especialidade é excepcionado pelo conceito de marca de alto renome.

A marca de alto renome é brilhantemente conceituada por Patricia Carvalho de Rocha Porto:

A marca de alto renome é aquela marca que é conhecida por consumidores pertencentes a diversos segmentos de mercados diferentes daquele mercado que corresponde aos produtos ou serviços protegidos por esta marca. Além desta característica, a marca de alto renome possui o *goodwill*, ou seja, esta marca ganhou um grande reconhecimento e goza de boa reputação perante os consumidores, pois estes reconhecem que os produtos ou serviços identificados pela marca são de excelente qualidade<sup>19</sup>

. Diferentemente da marca notoriamente conhecida, a marca de alto renome deverá de fato possuir certificado de registro expedido pelo INPI para que possa gozar desta proteção especial.

O status de marca de alto renome deverá ser requerido pelo INPI mediante petição que poderá ser deferida ou não pela autarquia. Atualmente, é conferido o status de marca de alto renome a cerca de 120 marcas, sendo a mais antiga a marca “GOODYEAR” que identifica

---

<sup>19</sup>PORTO, Patricia Carvalho da Rocha. **A Marca de alto renome e a Marca notoriamente conhecida**. Online

produtos e o serviço de comercialização de artefatos ligados a veículos. Recentemente, as marcas “3CORações”<sup>20</sup>, “WHATSAPP”<sup>21</sup>, “PANTENE”<sup>22</sup> e “ROCK IN RIO”<sup>23</sup> também adquiriram esse status.

Neste sentido, nenhum outro titular poderá depositar os elementos constituintes do conjunto marcário de nenhuma destas marcas, mesmo que esteja inserido em ramo de atividade distinto.

Por fim, é premente que se observe que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema atributivo de direito no que tange ao direito marcário.

Sobre este tema é importante trazer o ensinamento lecionado por Alexandre Elman Chwartzmann e Rafaela Sobrinho Marcondes

O Brasil adota o sistema atributivo de direitos para o registro da marca. Isso significa que a titularidade da marca, e o consequente direito do titular de utilizá-la com exclusividade no Brasil para identificar determinado produto ou serviço, só se dá por meio do efetivo registro no INPI. Os pedidos de registro de marcas são examinados e concedidos pelo INPI se observarem os requisitos de registrabilidade. Como regra geral, o primeiro que fizer o pedido de registro de determinada marca terá prioridade ao registro<sup>24</sup>

Deste modo, a propriedade e exclusividade de uma marca é de titularidade da pessoa jurídica ou física que primeiro obtém o registro válido sobre determinado sinal distintivo. Além do mais, a propriedade de um registro, como regra geral, deverá ser daquele que primeiro efetuou o depósito.

Todavia, usuário anterior de boa-fé que consiga comprovar a anterioridade de utilização do sinal há pelo menos 6 meses antes do depósito de uma marca por outro titular para identificar produto ou serviço idêntico, poderá reivindicar o seu direito de precedência ao registro.<sup>25</sup>

---

<sup>20</sup>INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Reconhecimento do alto renome da marca “3CORações”. RPI 2554. 17.12.2019.

<sup>21</sup>INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Reconhecimento do alto renome da marca “WHATSAPP”. RPI 2550. 19.11.2019.

<sup>22</sup>INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Reconhecimento do alto renome da marca “PANTENE”. RPI 2538. 27.08.2019.

<sup>23</sup>INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Reconhecimento do alto renome da marca “ROCK IN RIO”. RPI 2538. 27.08.2019

<sup>24</sup>CHWARTZMANN, Alexandre e MARCONDES, Rafaela. **Extensão da proteção das marcas na internet: nomes de domínio e hashtags**. Transformando o direito. p.4. Junho/2020. Online

<sup>25</sup> Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas

## 1.5 Natureza jurídica do registro de marca

Acerca deste assunto, válido é o ensinamento de Pontes de Miranda:

O direito de propriedade preexiste ao registro se tal propriedade é a intelectual, ou se em sentido lato se fala de propriedade (= direito patrimonial). No plano do direito industrial, há o direito (patrimonial) formativo gerador, que é o direito ao registro, é o direito real que resulta do registro<sup>26</sup>

À luz deste ensinamento, podemos depreender que o registro de marca tem natureza patrimonial, ou seja, equivale a um bem. Este entendimento foi recepcionado pela Lei 9.279/96 em seu art. 5º<sup>27</sup>, o qual preconiza que os direitos da propriedade industrial são considerados como bens móveis. Nesta mesma esteira seguiu-se a garantia constitucional de proteção à propriedade das marcas, prevista no art. 5º, inciso XXIX da Constituição Federal.

Isto posto, segundo ensinamento trazido pelo artigo 129 da LPI, a propriedade de uma marca é adquirida após o registro.

A propriedade, por sua vez, pode ser entendida como um direito que “a pessoa, seja física ou jurídica, possui, respeitadas as limitações normativas, de usar, gozar e dispor de um bem corpóreo ou incorpóreo, bem como de reivindicá-lo de quem o detenha de forma injusta”. (Diniz, 2012, p.129).

Além disso, o referido diploma legal dispõe sobre o uso exclusivo da marca por parte do titular em todo território nacional.

Neste diapasão, é cristalino o ensinamento do tratadista Gama Cerqueira acerca do direito ao uso exclusivo da marca:

O direito ao uso exclusivo que compete ao titular do registro compreende: a) o direito de opor a marca nos produtos pertencentes ao ramo de indústria ou comércio que explora ou nos produtos indicados no registro, diretamente ou nos seus envoltórios e recipientes; b) o direito de pôr no comércio os produtos assim marcados; c) o de usar a marca

---

coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

<sup>26</sup> MIRANDA, Pontes de. **Tratado de direito privado - Parte Especial, t. XVII, 4.** ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. p.100. 1983.

<sup>27</sup> Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.

independentemente do produto, mas em relação com ele, de modo material, ou não, para fins de publicidade ou propaganda<sup>28</sup>

Assim, podemos entender que o efeito primordial do direito do titular ao uso exclusivo da marca é, conseqüentemente, a sua prerrogativa de impedir que terceiros utilizem seu sinal de forma indevida.

---

<sup>28</sup> CERQUEIRA, João Lima da Gama. **Tratado de Propriedade Industrial**. Vol. II, Tomo II, parte III, p. 163. 1946.

## 2.1 O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI)

### 2.1 Breve Histórico

Na década de 20, após uma grande onda de industrialização experimentada pelo Brasil, tornou-se necessária a criação de um órgão oficial, centralizado e especializado para a administração de marcas e patentes.

Desse modo, no ano de 1923, época em que o Brasil já estava consolidado como uma república, o então presidente Arthur Bernardes criou a primeira instituição dedicada especificamente à propriedade industrial, a saber a Diretoria-Geral da Propriedade Industrial (DGPI), por meio do Decreto nº 16.264 de 19 de dezembro de 1923<sup>29</sup>.

A Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial trouxe em sua cartilha comemorativa dos 50 anos de sua fundação a seguinte explanação sobre o decreto:

O Decreto nº 16.264, de 1923, definiu que a Diretoria Geral da Propriedade Industrial teria a seu cargo a concessão de privilégios de invenção e o registro de marcas de indústrias e de comércio. Responderia ainda pelo exame e encaminhamento dos registros de marcas daqueles que quisessem gozar da proteção legal nos países que participavam das convenções internacionais<sup>30</sup>

Em 26 de julho 1933 foi criado o Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI), com a publicação do Decreto nº 22.989, desenvolvendo novas atividades, tais como a implementação da proteção ao desenho industrial, à época inserido dentro da classificação de patentes, a repressão à concorrência desleal e a execução de convenções internacionais. De acordo com o artigo 1º do referido decreto<sup>31</sup>, o DNPI se subordinava ao Ministério do Trabalho, Indústria

---

<sup>29</sup> Art. 1º Fica creada a Directoria Geral da Propriedade Industrial, a qual terá a seu cargo os serviços de patentes de invenção e de marcas de industria e de commercio, ora reorganizados, tudo de accôrdo com o regulamento anexo, assignado pelo Ministro da Agricultura, Industria e Commercio.

<sup>30</sup> ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Propriedade Industrial no Brasil – 50 anos de história**. P. 29. 1998.

<sup>31</sup> Art. 1º O Departamento Nacional da Propriedade Industrial, subordinado ao Ministerio do Trabalho, Indústria e Comércio, reger-se-á pelo presente regulamento e terá a seu cargo os seguintes serviços, executados nos termos da legislação em vigor: a) a concessão de patentes de invenção, de melhoramento, de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial e garantia de prioridade; b) o registro de marcas de industria e de comércio, nome de estabelecimentos, insígnias e emblemas; c) a repressão, dentro da esfera de suas atribuições, da concorrência desleal; d) a manutenção da Biblioteca e a direção da Revista Propriedade Industrial; e) a execução das convenções internacionais, de que o Brasil fizer parte, concernentes á proteção da propriedade industrial, na conformidade das leis que as promulgarem e seus regulamentos.

e Comércio. O supramencionado Decreto também foi responsável por instituir a Revista da Propriedade Industrial (RPI).

É bem certo que antes disto as revistas especializadas nos registros de marcas e patentes no Brasil já existiam, como é o caso do Boletim da Propriedade Industrial, gerenciado pelo Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas. Contudo, apenas em 1924 foi criada a Revista da Propriedade Industrial com o objetivo de inserir as invenções e as descrições das marcas da indústria e do comércio, com os respectivos desenhos, para acesso aos interessados, disponibilizando de forma sistematizada as decisões sobre os pedidos existentes.

A primeira publicação da RPI ocorreu em dezembro de 1923 como anexo do Diário Oficial da União, em seção própria. Além dos pedidos de registros de marcas e patentes, o conteúdo da revista contava com as mais variadas informações sobre o universo da propriedade industrial, como leis, regulamentos, artigos e até mesmo decisões relevantes proferidas em outros países acerca do tema<sup>32</sup>.

Na década de 70, época em que o Brasil experimentou um grande crescimento econômico, desenvolvendo cada vez mais novas tecnologias voltadas para o setor industrial, o DNPI foi substituído pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

O órgão, criado pela Lei nº 5648 de 11 de dezembro de 1970<sup>33</sup>, absorveu as competências de seu antecessor, mas também trouxe novas responsabilidades e tarefas para a regulamentação da propriedade industrial no Brasil, em especial a transferência de tecnologia, principal preocupação no momento.

A RPI, por sua vez, também experimentou as mudanças trazidas à época. Em 04 de abril de 1972, a publicação, agora cuidada pelo novo órgão passou a ser publicada continuamente, e recebeu nova numeração dos fascículos, do mesmo modo com o qual opera hodiernamente.

---

<sup>32</sup> INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Está no ar a nova RPI**. Publicado em 24/01/2017. Atualizado em 31/01/2017. Online

<sup>33</sup> Art 1º Fica criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal, vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, com sede e foro no Distrito Federal.

Já naquela época, foi instituído o sistema de códigos correspondentes a cada decisão proferida pela autarquia. Este sistema, que vige até os dias atuais, foi crucial para trazer eficiência e organização para que os titulares pudessem identificar seus pedidos e, por outro lado, para que a autarquia pudesse proferir suas decisões de forma mais célere.

Na década de 90, tendo o INPI já se informatizado e realizado o primeiro concurso público para contratação de servidores, foi promulgada a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), que alterou o funcionamento da autarquia. Exemplo disso é a instituição do registro de indicação geográfica e o desenho industrial como registro à parte, uma vez que este era protegido como patente. Outro grande avanço ocorrido nesta década é a outorga à concessão de patentes farmacêuticas, outrora impedida.

## 2.2 A Autarquia

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em seu site traz importante descrição sobre si:

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, conforme Decreto nº 9.660, de 1º de janeiro de 2019. Sua missão é estimular a inovação e a competitividade a serviço do desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil, por meio da proteção eficiente da propriedade industrial.

Entre os serviços do INPI, estão os registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos integrados, as concessões de patentes e as averbações de contratos de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia. Na economia do conhecimento, estes direitos se transformam em diferenciais competitivos, estimulando o surgimento constante de novas identidades e soluções técnicas.<sup>34</sup>

O Instituto, em relação a suas metas de disseminação e apoio ao desenvolvimento, tem a responsabilidade de buscar ampliar o depósito de patentes de invenções e desenhos industriais por empresas e universidades brasileiras; ampliar o depósito de marcas e desenhos, dentre outras.

## 2.3 O processo de concessão de marcas

O processo de concessão de marcas é formado por duas etapas que podem ser divididas entre: exame formal e exame substantivo.

---

<sup>34</sup> INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Homônimo. 22/05/2019



A etapa conhecida como exame formal é aquela em que são verificados os aspectos formais para que o pedido possa prosseguir. Dentre estes aspectos, podemos citar o fato de haver alguma diferença entre os dados informados pelo requerente sobre sua marca e a apresentação desta, tais como documento de prioridade, procurador responsável, atividade declarada e os demais documentos apresentados.

Nesta fase, a preocupação reside na garantia de que o pedido seja publicado na RPI de forma correta, para que o usuário tenha sua marca depositada da forma solicitada e para que terceiros possam obter as informações corretas sobre os processos depositados, e, caso julguem conveniente, protocolem oposição no prazo de 60 dias contados da data de publicação do pedido na RPI.

A oposição, prevista no artigo 158<sup>35</sup> da LPI é a primeira e mais recorrente chance que tem qualquer terceiro de intervir no processo administrativo de registro de marca.

Embora o INPI não verifique a oposição separadamente, proferindo decisão unicamente sobre esta peça, seu principal objetivo é “abrir os olhos” do examinador acerca da viabilidade de determinado registro de marca, facilitando a tarefa do examinador diante dos mais diversos pedidos de registro existentes. Após o protocolo da oposição, o titular, caso entenda necessário, poderá rebater os argumentos do terceiro através de manifestação a oposição.

Com ou sem oposições, o pedido prosseguirá para a segunda etapa: o exame substantivo. Nesta etapa, os pedidos são analisados segundo os critérios de mérito, quais sejam a liceidade, distintividade, veracidade e disponibilidade do sinal. Outrossim, serão analisadas as eventuais oposições de terceiros, manifestações do titular da inscrição internacional e os documentos obrigatórios<sup>36</sup>.

É importante ter em mente que não há previsão legal que regule a duração do exame substantivo, portanto, a decisão proferida acerca do deferimento ou indeferimento do pedido pode durar meses ou até mesmo anos.

---

<sup>35</sup> Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

<sup>36</sup> INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de marcas**. 3ª edição (out/2019). 2ª revisão (julho/2020). Online

Ao concluir-se o exame substantivo, o INPI proferirá decisão acerca do deferimento ou indeferimento do pedido. Caso o pedido seja deferido, o titular deverá proceder ao pagamento relativo ao primeiro decênio de vigência da marca. Por outro lado, caso o pedido de registro seja indeferido pelo INPI, o titular ainda poderá protocolar recurso a esta decisão no período de 60 dias.

Faz-se mister observar que uma marca registrada, ou seja, um pedido de registro que após passar pelo exame formal e pelo exame substantivo foi tido como registrável pelo INPI, pode ser objeto de processo administrativo de nulidade (PAN) instaurado de ofício ou por terceiro interessado contra este registro em até 180 contados da data de publicação da concessão na Revista da Propriedade Industrial.

#### 2.4 O poder discricionário do INPI no exame de concessão de marcas

Como visto anteriormente, é o INPI o responsável pelo exame de mérito que defere ou não pedido de registro de marca. Embora os contornos deste exame estejam todos presentes na Lei da Propriedade Industrial, é forçoso observar que há certa discricionariedade do examinador no momento da decisão.

Um dos poderes basilares da Administração Pública é o poder discricionário, formado pelos ideais de conveniência e oportunidade, os quais permitem que o agente atue de forma a eleger, entre as várias condutas previstas em lei, aquela que melhor atenderá o interesse público<sup>37</sup>.

Além disso, no papel de autarquia e, portanto, agente da Administração Pública, o INPI deverá agir sempre em função do interesse público e não em interesse próprio. Deste modo, todos os atos administrativos deverão ser dotados dos princípios basilares da administração pública, presentes no artigo 37<sup>38</sup> da Constituição Federal, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

---

<sup>37</sup> ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito administrativo descomplicado** 19. ed. São Paulo: Método.p.217. 2011

<sup>38</sup>Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

É comum que, no Brasil, os depositantes de marcas tenham a falsa visão de que o processo de registro consiste em algo mecânico, quase que sistêmico, no qual por meio do emprego de uma ciência exata, é permitido ou não a um titular de gozar da exclusividade de uma marca.

Ocorre que, o examinador, tal como um juiz na esfera judicial, realiza juízo de valor para entender se determinado sinal é ou não registrável, ou até mesmo se colide de forma a causar algum tipo de confusão com outro já existente.

A discricionariedade é um dos temas mais polêmicos, o qual é o epicentro de diversas teorias da filosofia do direito. O conceito é sempre trazido à baila no tocante aos “casos difíceis”, ou seja, casos em que uma ação judicial não poderia ser resolvida por uma simples regra formal de direito clara, pré-estabelecida, de modo que o poder judiciário teria o condão de decidir o caso de uma maneira ou de outra.

O filósofo britânico, Herbert Hart, em sua festejada teoria do direito admite que todo ordenamento jurídico seria disposto de diversas lacunas, de modo que haveria espaços em que a atividade jurisdicional assumiria papel criativo e que isto seria necessário para uma melhor fundamentação das sentenças proferidas.

A despeito do fato de que as decisões proferidas pelo INPI podem ser sempre revistas pelo poder judiciário, o que inclusive é o tema principal do presente trabalho, é forçoso que seja esclarecido que o examinador do INPI também é dotado de valores próprios e que a Lei da Propriedade Industrial também possui lacunas e conceitos obscuros. Assim, se pode trazer aqui o conceito de discricionariedade cunhado por Hart:

Esses não são simples “casos difíceis”, casos polêmicos no sentido de que juristas sensatos e bem-informados podem discordar sobre qual a resposta juridicamente correta; o direito é, nesses casos, fundamentalmente incompleto: não oferece nenhuma resposta aos problemas em pauta. Estes não são regulamentados juridicamente; e, para chegarem a uma decisão em tais casos, os tribunais precisam exercer a função legislativa limitada que denomino “discricionariedade”<sup>39</sup>

Outrossim, o atual ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso (2005, p. 314-315) ensina que “a nova interpretação constitucional envolve escolhas pelo juiz,

---

<sup>39</sup>HART, H.L.A. *The Concept of Law*. 2. ed. Oxford University Press. P. 326. 1997.

bem como a integração subjetiva de princípios, normas abertas e conceitos jurídicos indeterminados”.

Por outro lado, embora um examinador seja obrigado, por muitas vezes, a preencher determinado espaço deixado pela legislação aplicável utilizando a discricionariedade em um caso concreto, isto também pode deixar certa margem para decisões equivocadas e não condizentes com o que deveria ser verificado.

O INPI, embora não seja um órgão judicial, deveria contar com um sistema mais sofisticado de organização de jurisprudências, para que os titulares e interessados possam encontrar algum tipo de linearidade nas decisões proferidas pela autarquia e, desse modo, verificarem de forma mais precisa a validade de determinado depósito de marca, antes mesmo do pagamento da taxa correspondente. Como isto não é verificado, é bastante comum que os agentes da propriedade industrial olhem com estranheza para algumas decisões proferidas pelo instituto.

Neste contexto, por muitas vezes o imbróglío se estende até que seja convertido em ação judicial, quando poderia ser resolvido de forma menos custosa e mais rápida em sede administrativa, por especialistas no assunto.

Cabe ressaltar que o presente trabalho adota posição minoritária ao enquadrar o exame de concessão de marcas como decorrente do poder discricionário, uma vez que grande parte da doutrina afirma que, como o INPI deve atuar sempre de modo a seguir a Lei de Propriedade Industrial em sua integralidade no processo de concessão, isto seria uma característica do poder vinculado.

Contudo, devido à grande imprevisibilidade das decisões da referida autarquia, é mais prudente que se entenda o processo de concessão de marcas como ato discricionário.

### **3.PARTES PROCESSUAIS E AS MODALIDADES DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS**

Neste capítulo veremos o conceito de processo civil e quais são os sujeitos processuais e suas prerrogativas, bem como dos tipos de intervenção de terceiros positivados no Código de Processo Civil vigente.

#### **3.1 Breves considerações sobre o processo**

Neste tópico não há pretensão de se esgotar de processo civil, mas apenas trazer de forma sucinta o tema.

O Processo Civil é baseado em três pilares principais, a saber: jurisdição, ação e processo. Cada um destes pilares é bastante importante para o curso do processo e não se pode haver nenhuma confusão entre estes conceitos.

A jurisdição, termo em latim que em tradução livre significa “dizer o direito” é a prerrogativa exclusiva do Estado de promover resultados. “É o poder que toca ao Estado, entre as suas atividades soberanas, de formular e fazer atuar praticamente a regra jurídica concreta que, por força do direito vigente, disciplina determinada situação jurídica” (Theodoro Junior, 2007, p.38).

A ação, por sua vez, é a força que provoca o Estado a intervir em uma determinada relação. A ação é o direito ao exercício da atividade jurisdicional, ou o poder de exigir esse exercício. Mediante o exercício da ação provoca-se a jurisdição que por sua vez se exerce através daquele complexo de atos que é o processo (Cintra, Grinover e Dinamarco, 2012, p.279).

Por fim, o processo é o meio pelo qual se busca alcançar determinada prestação, através da provocação inicial. O processo é, na realidade, a fonte da relação jurídica processual, a sua gênese. São, por assim dizer, dois momentos diversos: o processo (categoria autônoma de direito já conceituada acima) e a relação jurídica que vincula os sujeitos que intervêm no processo.

Cabe ainda que se traga à baila o conceito de lide. Francesco Carnelutti, processualista italiano, entende a lide como “conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida”.<sup>40</sup> De forma resumida, podemos definir a lide como o choque de interesses opostos.

### 3.2 Partes processuais

Como visto anteriormente, o poder judiciário, por força do princípio da inércia, deverá ser provocado para que possa intervir na relação entre as partes.

De acordo com Elpídio Donizetti:

As partes são os sujeitos parciais da relação jurídica processual, isto é, aqueles que pedem ou em face de quem se é pedida a providência jurisdicional, e que por essa razão, integram o contraditório e são atingidos pelos efeitos da coisa julgada<sup>41</sup>

A parte propulsora de uma demanda é chamada de Autor de um processo. O Autor é aquele sujeito que têm sua pretensão resistida pela outra parte, por sua vez, definida como Réu.

Além destas partes, é possível que terceiros interessados intervenham no feito, ora para auxiliar quaisquer das partes ou até mesmo a corte.

Nos próximos tópicos, serão melhor explicadas as funções de cada uma das partes supracitadas.

#### 3.2.1 Autor

O Autor é o polo ativo de um processo judicial, ou seja, quem retira a jurisdição da inércia e promove um processo judicial.

---

<sup>40</sup> “Quer dizer que o conflito atual supõe a prática de um ato por cada um dos sujeitos, os quais, ao praticá-lo, se tornam dois contendores: um deles pretende, e o outro resiste à pretensão. A ciência do direito processual submeteu este fenômeno a uma análise senão definitiva, pelo menos muito adiantada, e elaborou os conceitos da pretensão e da resistência, respectivamente como exigência da prevalência de um interesse próprio sobre um interesse alheio, e como oposição a tal exigência. Ao conflito de interesses, quando se efetiva com a pretensão ou com a resistência, poderia dar-se o nome de contenda, ou mesmo de controvérsia. Pareceu-me mais conveniente e adequado aos usos da linguagem o de lide” (CARNELUTTI, 1999, p.108)

<sup>41</sup> JUSBRASIL. ELPÍDIO DONIZETTI. **Intervenção de terceiros: noções gerais e hipóteses de não cabimento das intervenções previstas no novo CPC**. 2016. Online.

No artigo 17<sup>42</sup> do Código de Processo Civil vigente estão previstas as condições para a postulação em juízo, a saber, o interesse e a legitimidade. No Código anterior, a nomenclatura utilizada era “condições da ação”, prevista no art. 267, VI<sup>43</sup> do Código de Processo Civil de 1973 e, além destas condições, era apresentada ainda a possibilidade jurídica do pedido.

Portanto, à luz do novo Código de Processo Civil, a legitimidade e o interesse já compreendem todos os requisitos de admissibilidade de um processo. A legitimidade é um requisito subjetivo, ou seja, relaciona-se com as partes e o interesse é um requisito objetivo extrínseco positivo.

A legitimidade, entendida como legitimidade *ad causam* seria a aptidão para ocupar, em um caso concreto, uma posição processual ativa. É importante entender que esta legitimidade não deverá ser verificada apenas para demandar, como também para todos os atos do processo.

A legitimidade *ad causam* não se confunde com a legitimidade para o processo. Enquanto a primeira é uma condição da ação, a legitimidade para o processo é a capacidade para a parte estar em juízo.

Para melhor elucidar a questão, é importante que se traga à baila a figura do incapaz: este pode ter legitimidade *ad causam*, ou seja, vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada. Contudo, este não dispõe de legitimidade para o processo, uma vez que seu representante legal deverá representá-lo no processo.

Para fins de organização do conceito, a legitimidade *ad causam* pode ser ordinária ou extraordinária.

A legitimidade ordinária é aquela verificada quando o sujeito busca defender seu próprio interesse, enquanto a legitimidade extraordinária ocorre quando o sujeito atua em nome de outrem.

Já o interesse processual, também conceituado como interesse de agir, refere-se à necessidade da intervenção do Estado em determinada relação.

---

<sup>42</sup> Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

<sup>43</sup> Art. 267, VI. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: VI - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;

Segundo Luiz Rodrigues Wambier:

O interesse processual nasce, portanto, da necessidade da tutela jurisdicional do Estado, invocada pelo meio adequado, que determinará resultado útil pretendido, do ponto de vista processual. É importante esclarecer que a presença do interesse processual não determina a procedência do pedido, mas viabiliza a apreciação do mérito, permitindo que o resultado seja útil, tanto nesse sentido quanto no sentido oposto, de improcedência. A utilidade do resultado se afere diante do tipo de providência requerida<sup>44</sup>

A questão de que a jurisdição deve, necessariamente, ser a última solução para o conflito é um assunto bastante espinhoso na doutrina. Ora, sendo o interesse a necessidade do provimento jurisdicional, isto significaria que o cidadão só pode se valer da tutela jurisdicional quando esta for a única forma de resolver a lide. Contudo, há certa dificuldade em demonstrar este interesse e prová-lo.

Por fim, impende-se saber que a carência de quaisquer dessas condições leva ao indeferimento da inicial e à extinção do processo sem resolução do mérito. Além disso, estas condições são também arguidas como preliminares de mérito do Réu em sua respectiva resposta.

### 3.2.2. Réu

O réu, por sua vez, é a parte contra quem é proposto um processo judicial.

O réu integra o feito, efetivamente, após a citação, de acordo com o art. 238<sup>45</sup> do CPC. Além disto, a citação é requisito de validade do processo.

Uma grande inovação do Código de Processo Civil de 2015 foi a obrigatoriedade da audiência de conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC<sup>46</sup>.

Esta tentativa de autocomposição e solução amigável do conflito só não ocorre em casos de improcedência liminar do pedido, em caso de arguição de alegação de preliminar de

---

<sup>44</sup>WAMBIER, Luiz Rodrigues. **Curso avançando de Processo Civil**. V.1. 3. Ed. Ver. São Paulo. Revista dos Tribunais. p. 136/137. 2000

<sup>45</sup>Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual

<sup>46</sup> Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.



incompetência do foro pelo réu e caso ambas as partes, simultaneamente, manifestem desinteresse pela sua realização. Além disso, obviamente, a audiência não ocorre em casos de que o objeto da demanda seja direito que não admite autocomposição.

Neste sentido, apenas após a ocorrência da audiência infrutífera, é que começa a correr o prazo para que o Réu apresente sua respectiva resposta.

Este momento de defesa do réu tem suma importância para o processo como um todo, uma vez que é neste momento que serão apresentados os argumentos contrários àqueles alegados pelo autor em sua petição inicial.

Ademais, incube ao réu o ônus da impugnação específica. Isto significa que este deve se manifestar especificamente sobre todos os fatos apresentados pelo autor, sob pena de estes serem reputados como verdadeiros, de acordo como art. 341<sup>47</sup> do Código de Processo Civil.

Neste momento, é importante verificar que a atuação do réu é direcionada à sua defesa, ou seja defendendo interesse próprio, buscando mitigar suas perdas.

### 3.2.3 Litisconsórcio

O litisconsórcio pode ser entendido como “a pluralidade de demandantes ou demandados em um mesmo processo” (Câmara, 2015, p.189)

O litisconsórcio pode ser formado por três razões: por comunhão de direitos ou obrigações; por conexão de causas ou por afinidade de questões.

O litisconsórcio decorrente da comunhão de direitos ou obrigações ocorre quando os requerentes ou requeridos forem os titulares do mesmo direito ou devedores da mesma obrigação. Esta comunhão ocorre quando duas ou mais pessoas são titulares do mesmo bem jurídico ou são devedores da mesma obrigação. Não há obrigatoriedade de quem os direitos e obrigações sejam idênticos, mas tão somente que haja mais de um titular ou mais de um devedor para determinadas obrigações(Greco Filho, 2003).

---

<sup>47</sup> Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: (...)

O litisconsórcio por conexão de causas ocorre quando os litisconsortes cumularem, ou em face deles forem cumuladas, demandas conexas pelo objeto ou pela causa de pedir. Já o litisconsórcio por afinidade de questões ocorre quando duas ou mais pessoas se unem para ajuizar demandas cumuladas.

Talvez a definição mais importante para o presente trabalho sobre este instituto é a classificação de litisconsórcio através de sua formação: o litisconsórcio facultativo e o litisconsórcio necessário.

Segundo Fredie Didier Jr:

A pluralidade de sujeitos em um dos polos do processo pode resultar de uma conveniência dos litigantes ou pode ser uma imposição legal. Quando a formação do litisconsórcio for obrigatória, fala-se que ele é necessário: a formação do litisconsórcio independe da vontade das partes. Caso contrário, o litisconsórcio será facultativo <sup>48</sup>

Neste contexto, podemos concluir que o litisconsórcio necessário decorrerá sempre de imposição legal e obrigatória, independente da vontade das partes. Caso a pluralidade de partes seja realizada por conveniência dos sujeitos, o litisconsórcio será facultativo.

#### 3.2.4 Terceiro interveniente

Conceitua Didier Jr. (2006, p. 289) que a intervenção de terceiros é o fenômeno processual pelo qual um terceiro ingressa em um processo já em curso, transformando-se em parte.

Por meio desta definição, podemos entender que o terceiro só é terceiro antes da intervenção. Uma vez tendo ingressado no processo, este passa a adquirir a qualidade de parte, atuando de modo a exercer influência no resultado do processo e submetendo-se ao contraditório.

Todavia, nem sempre o interveniente será parte da demanda. Isto significa que o terceiro poderá atuar no processo sem que seja demandante ou demandado, ou seja, nem sempre será sujeito parcial na ação.

---

<sup>48</sup> DIDIER JR., Fredie. **Litisconsórcio Unitário e Litisconsórcio Necessário**. 2012. Online.

A intervenção pode ocorrer de forma voluntária ou forçada.

A intervenção voluntária ocorre quando o terceiro, de forma espontânea, propõe sua intervenção na demanda. Por outro lado, a intervenção é forçada quando o interveniente ingressa no processo sem que isto dependa de sua vontade, de modo que é citado.

No ordenamento jurídico brasileiro existem diversas formas de intervenção de terceiros, contudo, voltaremos à atenção para apenas duas modalidades: a assistência e o *amicus curiae*.

#### 3.2.4.1 Assistência

A assistência é a primeira espécie de intervenção de terceiros recepcionada pelo Código de Processo Civil vigente.

Nas palavras de Fabiano de Bem da Rocha:

Na acepção mais simples, a assistência consiste em intervenção voluntária de terceiro que motivado por interesse jurídico, compõe a lide para buscar sentença favorável a uma das partes, autor ou réu, auxiliando nessa obtenção. O assistente vai ao feito colaborar para que a prestação da tutela jurisdicional seja benéfica e favorável à parte que assiste, posicionando-se, processualmente, ao lado do sujeito ativo ou passivo na demanda, a ser equacionado conforme sua escolha<sup>49</sup>

A primeira situação ocorre quando o terceiro é também titular da relação jurídica. Nestes casos, o interveniente atua como assistente litisconsorcial ou qualificado. Já a segunda situação se demonstra naqueles casos em que o interveniente é juridicamente interessado no desfecho da lide, mesmo não sendo titular da relação jurídica em comento, atuando como assistente simples.

O assistente simples, à luz do artigo 121 do CPC, sujeita-se aos mesmos ônus processuais e exerce os mesmos poderes do assistido.

Nas palavras de Marcus Vinicius Rios Gonçalves:

---

<sup>49</sup> ROCHA, Fabiano de Bem. **Ações Anulatórias de Direitos da Propriedade industrial e o INPI – Litisconsorte ou Assistente**. Revista de Doutrina- TRF4. 16/09/2005. Online

A característica principal da atuação do assistente simples é a sua subordinação ao assistido. Ele pode praticar todos os atos processuais que não sejam contrários à vontade do assistido. Não é preciso que este dê autorização expressa ao assistente para a prática de determinado ato processual, mas ele pode vedá-la quando for contrária a seus interesses. Enfim, o assistente simples pode atuar livremente no processo, praticando todos os atos que normalmente a parte pratica, salvo aqueles dos quais o assistido tenha desistido expressamente. Por exemplo, o assistente pode arrolar testemunhas, desde que o assistido não tenha desistido da produção de provas e requerido o julgamento antecipado da lide; pode recorrer, se o assistido não tiver renunciado ao direito de fazê-lo. Há, porém, alguns atos do processo que são exclusivos das partes. Não pode, por exemplo, o assistente reconvir nem valer-se da denunciação da lide ou do chamamento ao processo<sup>50</sup>

Já o assistente litisconsorcial, em que pese o fato de não ser litisconsorte de fato, é passível do mesmo tratamento, de acordo com o art. 124<sup>51</sup> do CPC. Um bom exemplo deste fenômeno é o fato de que, casos demandante e demandado pretendam realizar acordo, será preciso a anuência do assistente litisconsorcial para tal.

Cabe ressaltar que não é qualquer interesse que justifica a assistência, mas tão somente o interesse jurídico do assistente no feito, de modo que a relação de interdependência entre a parte e o assistente é tão incindível que a sentença proferida terá o poder de favorece-lo ou prejudicá-lo.

#### 3.2.4.2 *Amicus Curiae*

Inovação como modalidade de intervenção de terceiros no Código de Processo Civil de 2015, *amicus curiae* (em latim: amigo da corte) é um terceiro que ingressa no processo para fornecer subsídios ao órgão jurisdicional para o julgamento da causa. Pode ser pessoa natural ou jurídica, e até mesmo um órgão ou entidade sem personalidade jurídica, à luz do art. 138 do CPC.

Nas palavras de Alexandre Câmara:

O *amicus curiae* é um sujeito parcial, que tem por objetivo ver um interesse (que sustenta) tutelado. Dito de outro modo, ao *amicus curiae* interessa que uma das partes saia vencedora na causa, e fornecerá ao órgão jurisdicional elementos que evidentemente se destinam a ver essa parte obter resultado favorável. O que o distingue do assistente (que também intervém por ter interesse em que uma das partes obtenha sentença favorável) é a natureza do interesse que legitima a intervenção.<sup>52</sup>

<sup>50</sup>GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil -Processo de Conhecimento e procedimentos especiais. Vol 2. São Paulo, Saraiva, 2016

<sup>51</sup> Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.

<sup>52</sup> CÂMARA, Alexandre Freitas, A. **O Novo Processo Civil Brasileiro**, 5ª edição, São Paulo: p. 103. Atlas, 2019

A principal característica do *Amicus Curiae* é a sua parcialidade. Isto é, este tipo de interventor objetiva ver determinado interesse próprio tutelado no percurso do processo. Contudo, diferentemente do assistente, o interesse que legitima esta intervenção é o interesse institucional.

Como alguns exemplos de *Amicus Curiae* pode ser citada a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), cientistas, professores, pesquisadores, sacerdotes e outras instituições e pessoas que defendem seus interesses institucionais.

A intervenção do *Amicus Curiae* poderá ser voluntária ou forçada, de acordo com a leitura do artigo 138<sup>53</sup> do Código de Processo Civil. À luz da norma, o juízo poderá admitir ou solicitar a participação de pessoa natural ou jurídica tendo em vista a relevância de matéria, o objeto da demanda ou repercussão social da controvérsia. Além disso, pode-se entender que é necessário que a causa tenha algum tipo de relevância que justifique este tipo de intervenção.

Por fim, é importante ressaltar que a definição dos poderes constituídos à esta categoria de interventor é definido pelo juiz ou relator do caso concreto<sup>54</sup>.

---

<sup>53</sup> Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação

<sup>54</sup> Art. 138, §2º: § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do *amicus curiae* .

#### 4. A AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA

Neste capítulo, serão apresentados os aspectos processuais relativos a Ação de Nulidade de marcas.

##### 4.1 O Controle Judicial dos Atos administrativos

O Estado democrático de Direito encontra-se positivado na Constituição Federal Brasileira em seu art. 1º.<sup>55</sup>

Para que haja a concretização material deste tipo de Estado é premente que todos os cidadãos possuam certa consciência político-cultural, para que, não somente participem ativamente das decisões políticas do Estado, mas também que tenham a liberdade de serem partícipes de seu próprio destino (Oliveira, 2004, p.13).

Ademais, é de extrema importância que todos os direitos fundamentais possam ser assegurados pelo Estado a todos os indivíduos.

Segundo lição trazida por Cláudia Toledo:

[...] para que o Estado se consubstancie como Democrático de Direito, deve declarar e assegurar os direitos fundamentais, que se manifestam vinculantes para toda a produção e interpretação do ordenamento jurídico nacional e para o exercício do poder estatal em suas três dimensões, em razão, tanto de sua fundamentalidade formal (porque constitucionalmente dispostas, assumindo posição de supremacia na estrutura escalonada da ordem jurídica) quanto material (porque têm como conteúdo valores assumidos como os de maior relevância pela sociedade)<sup>56</sup>

Uma das garantias fundamentais basilares do Estado democrático de direito configura-se na existência do princípio da inafastabilidade da jurisdição, presente no art. 5º, inciso XXXV<sup>57</sup> da Constituição Federal, o qual declara que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Conclui-se, portanto, que qualquer cidadão terá o direito de buscar na via judiciária reparação à dano ou tutela de direito.

<sup>55</sup> Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

<sup>56</sup> TOLEDO, Cláudia. **Direito Adquirido e Estado Democrático de Direito**. Editora Landy. P.115. 2003.

<sup>57</sup> Art. 5º, XXXV Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito

Por isso, os atos administrativos dos agentes da Administração Pública, tal qual o INPI, são sujeitos ao controle jurisdicional externo.

De acordo com o ministério de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

O Controle judicial constitui, juntamente com o princípio da legalidade, um dos fundamentos em que repousa o Estado de Direito. De nada adiantaria sujeitar-se a Administração Pública à lei se seus atos não pudessem ser controlados por um órgão dotados de garantias de imparcialidade que permitam apreciar e invalidar os atos ilícitos por ela praticados<sup>58</sup>

Como já visto anteriormente, o processo de concessão de marcas é um ato discricionário da Administração pública, uma vez que ao realizar o juízo de conveniência e oportunidade o administrador público fará a eleição, entre as várias condutas presentes no ordenamento jurídico aquela que mais atenderá ao interesse público.

Por outro lado, caso o titular de um processo de registro de marca se sinta lesada ou não concorde com determinada decisão proferida pelo INPI é possível que tal ato seja objeto de ação de nulidade de registro de marca.

A ação de nulidade de registro de marca nada mais é que uma apreciação do judiciário acerca de determinado ato administrativo que concedeu determinada marca. Geralmente esta alternativa ocorre após a apresentação de oposição ou processo administrativo de nulidade contra determinado sinal. Assim, esgotadas as vias administrativas, o interessado poderá recorrer a via judiciária para discutir a legalidade de determinado registro

É importante ressaltar que a apreciação dos atos administrativos por parte do judiciário não configura violação à separação dos poderes do Estado, a saber: legislativo, executivo e judiciário. O que se verifica na verdade é que deverá haver uma maior sinergia entre os poderes a fim de que haja uma maior eficiência.

Para melhor elucidar esta questão, é imperiosa a lição trazida por Luma Cristina Soares Almeida:

---

<sup>58</sup> DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. Atlas. P. 115. 2014.

Os Poderes do Estado, Executivo e Judiciário, medem forças para saber quem pode mais. Mas a verdadeira questão não é saber, “quem pode mais”, e sim como se pode atender de forma mais eficiente o interesse público. E a solução encontra-se na própria Constituição que instituiu esses poderes, quando, sabiamente, o titular do Poder Constituinte Originário previu a harmonia entre os poderes do Estado.

(...) , conferindo maior autonomia ao Poder Judiciário para realizar o controle dos atos administrativos que se apresentam sob a forma discricionária, por entender que essa nova concepção de discricionariedade administrativa se alinha com os ditames constitucionais e com o senso de justiça existente na sociedade atual.<sup>59</sup>

Diante do exposto, podemos entender que a apreciação judicial de um ato administrativo é perfeitamente possível, desde que não haja nenhum tipo de abuso por parte das autoridades competentes. Outrossim, o controle jurisdicional é uma forma de garantir a justiça de forma efetiva aos cidadãos.

#### 4.2 Legitimidade ativa

Primeiramente, ao arpejo do artigo 173<sup>60</sup> da Lei 9.279/96 cumpre destacar que o próprio INPI é parte legítima para ingressar com ação de nulidade de registro. Ora, isto decorre da autonomia conferida às entidades da Administração Pública para que possam rever seus próprios atos.

Por outro lado, a lei limitou-se a generalizar os legitimados a ingressar com a Ação de Nulidade caracterizando-os apenas como “pessoa com legítimo interesse”.

De forma primária, podemos definir que o titular de um registro de marca, cujo sinal seja capaz de causar confusão com outro registro de marca posterior concedido pelo INPI é, claramente, um legitimado a propor este tipo de ação.

É cediço o entendimento de que a concessão de um registro confere ao seu titular uma série de prerrogativas, tais como o direito ao uso exclusivo do seu sinal tal qual consta no banco de dados do INPI e a possibilidade de proteger este direito em face de terceiros.

---

<sup>59</sup> ALMEIDA, Luma Cristina Soares. Controle judicial da discricionariedade administrativa. Direito Net. Online.

<sup>60</sup> Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse



Ademais, também possui legitimidade o titular de um pedido indeferido pelo INPI devido a certa anterioridade impeditiva. Caso entenda que a decisão que concedeu tal anterioridade é anulável, este titular poderá ingressar com a ação a fim de extinguir tal registro e cancelar a suposta confusão existente entre as marcas, tornando o sinal da anterioridade disponível.

### 4.3 A competência da Justiça Federal

O ex-ministro do STJ Castro Filho define a competência como “critério de distribuição entre os vários órgãos do Poder Judiciário das atividades relativas ao desempenho da jurisdição”. A competência será definida de acordo com a matéria, pessoa interessada ou localidade.

Com relação à competência da Justiça Federal, o artigo 109 da Constituição Federal em seu inciso I<sup>61</sup> demonstra que compete aos juízes federais processarem e julgarem as causas em que entidade autárquica for interessada na condição de autora, ré, assistente ou oponente, exceto as de falência, acidades de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e do Trabalho.

Em seu turno, o artigo 175 da LPI afirma que esta ação deverá ser ajuizada no foro da justiça federal.

Todavia haja discordância entre as correntes doutrinárias acerca do papel processual adequado do INPI em ações de nulidade de registro, isto não é verificado com relação à competência da Justiça Federal neste tipo de ação, uma vez que o INPI sempre será interessado nesta modalidade de ação.

De forma didática, podemos dividir a competência em absoluta e relativa.

A competência absoluta é aquela determinada em razão da matéria, da pessoa e ou da função, não podendo ser convencionaada pelas partes. Já a competência relativa é aquela que pode ser

---

<sup>61</sup> Art. 109, I Aos juízes federais compete processar e julgar: 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.

alterada em razão do valor da causa ou do território. Estes ensinamentos são depreendidos dos artigos 62<sup>62</sup> e 63<sup>63</sup> do Código de Processo Civil.

Tendo em vista estas definições, podemos entender que a competência do INPI nas ações de nulidade é absoluta, uma vez que decorre da intervenção obrigatória da autarquia, pessoa jurídica interessada no feito.

#### 4.4 Ônus sucumbenciais

Mesmo antes de adentrar a fundo na análise do papel processual adequado do INPI nas ações de nulidade de registro, é cabível que se comente sobre a possibilidade de condenação da autarquia em honorários advocatícios e custas processuais, em outras palavras, se a autarquia pode sofrer os efeitos do ônus da sucumbência.

De acordo com Adriano Alves de Araújo:

“Sucumbir” significa ser derrotado. Assim, honorários de sucumbência, são os honorários que o vencido tem que pagar ao vencedor para que este seja reembolsado dos gastos que teve com a contratação do advogado que defendeu seus interesses no processo<sup>64</sup>

Ora, se a intervenção da autarquia decorre de lei, sendo, portanto, obrigatória, e tem como finalidade a persecução do interesse público e não interesse particular da autarquia, parece ser estranho que esta tenha a obrigação de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Todavia, em casos em que há responsabilidade do INPI em razão de inércia ou culpa por parte da autarquia nos processos judiciais de anulação de registro de marca ou até mesmo quando for a autarquia proponente da ação, em caso de sucumbência, esta deverá responder por honorários sucumbenciais.

---

<sup>62</sup> Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes.

<sup>63</sup> Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

<sup>64</sup> ARAÚJO, Adriano Alves. O que são honorários de Sucumbência?. Jusbrasil. 2016. Online.

Este entendimento foi adotado pelos seguintes julgados: Recurso Especial 1258662<sup>65</sup>; Recurso Especial 1378699<sup>66</sup>e Agravo em Recurso Especial 866940<sup>67</sup>.

<sup>65</sup> DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. 1. MARCAS SEMELHANTES. DUPLICIDADE DE REGISTRO. CLASSES DISTINTAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ATUAÇÃO NO MESMO SEGUIMENTO MERCADOLÓGICO.

CONFUSÃO CONCRETA. 2. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL. INTERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. CUSTAS PROCESSUAIS. TAXA JUDICIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELO REEMBOLSO DE VALORES ADIANTADOS.

1. Na esteira dos precedentes do STJ, o registro de marcas semelhantes, ainda que em classe distintas, porém destinadas a identificar produtos ou serviços que guardem relação de afinidade, inseridos no mesmo segmento mercadológico, devem ser obstados.

2. O princípio da especialidade não se restringe à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, devendo levar em consideração o potencial concreto de se gerar dúvida no consumidor e desvirtuar a concorrência. Precedentes.

3. A imposição prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/96 para que o INPI intervenha em todas as demandas judiciais de anulação de registro marcário encerra hipótese de intervenção atípica ou sui generis a qual não se confunde com aquelas definidas ordinariamente no CPC, em especial, por tratar-se de intervenção obrigatória.

4. O referido dispositivo legal, todavia, não impede a propositura da demanda endereçada contra a autarquia federal, mormente, quando a causa de pedir declina ato de sua exclusiva responsabilidade.

5. Na hipótese dos autos, alegou-se a inércia do INPI em relação ao processamento de pleito administrativo, pelo qual se pretendia a nulidade do registro marcário; inércia esta que resultou na judicialização da demanda.

6. Tendo dado causa a propositura da demanda, o INPI foi corretamente arrolado como réu, e o seu pronto reconhecimento do pedido impõe que arque com os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 26 do CPC.

7. A Fazenda Pública é isenta de custas processuais, porém esta isenção não afasta sua responsabilidade quanto ao reembolso das quantias adiantadas pelo vencedor da demanda.

8. Recurso especial de Angel Móveis Ltda. conhecido e desprovido.

Recurso especial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI conhecido e parcialmente provido, apenas para isentá-lo do pagamento de custas processuais.

(REsp 1258662/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 05/02/2016)

<sup>66</sup> AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA. IRREGISTRABILIDADE RECONHECIDA. ANULAÇÃO PROCEDENTE. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL. INTERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. CONDENAÇÃO DO INPI. SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A

imposição prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/96 para que o INPI intervenha em todas as demandas judiciais de anulação de registro marcário encerra hipótese de intervenção atípica ou sui generis a qual não se confunde com aquelas definidas ordinariamente no CPC, em especial, por tratar-se de intervenção obrigatória. 2. A análise da legitimidade passiva, conquanto não afastada automaticamente pelo referido dispositivo, deve tomar em consideração a conduta processual inicialmente adotada pelo Instituto, para além da tradicional avaliação in status assertionis. 3. Na hipótese dos autos, não houve indicação, em petição inicial, de conduta específica do recorrente, mas tão somente sua indicação como requerido em razão da concessão do registro de termo coincidente com título de estabelecimento explorado previamente - fato que não foi oposto oportunamente na via administrativa. 4. Inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável ao Instituto a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial. 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1378699 PR 2013/0092179-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2016 REVJUR vol. 464 p. 97 RT vol. 971 p. 509)

<sup>67</sup>AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 866.940 - SC (2016/0040852-6) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI AGRAVADO : CARLOS A FABRO & CIA LTDA ADVOGADO : MÁRCIO ANDRÉ DECARLE - SC024518 INTERES. : COBELI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ADVOGADO : MÔNICA PETRELLA CANTO E OUTRO (S) - SP095826 AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. UTILIZAÇÃO DE

SOBRENOME DE TERCEIRO. IRREGISTRABILIDADE RECONHECIDA. ANULAÇÃO PROCEDENTE. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL. INTERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. CONDENAÇÃO DO INPI. SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, EM JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO Na origem, Carlos A Fabro & Cia Ltda. Fabro Bebidas ajuizou ação de nulidade de registro com pedido liminar de antecipação de tutela contra Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI e Cobeli Comércio de Bebidas Ltda., alegando, em suma, que é legítimo titular do nome empresarial Fabro Bebidas. O Juízo singular deferiu a antecipação de tutela, suspendendo os efeitos do registro n. 827283601, até o trânsito em julgado da sentença final. Na sentença, julgou procedente o pedido formulado pelo autor para reconhecer a nulidade do certificado de registro da marca Fabro Bebidas (n. 827283601), conferido em favor da ré Cobeli Comércio de Bebidas Ltda., e condenar os réus ao pagamento das custas processuais pro rata e honorários advocatícios devidos ao patrono da autora em 10% sobre o valor da causa para cada um deles (e-STJ, fls. 354-358). Inconformados, apelaram os réus (e-STJ, fls. 364-371 e 384). A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu por conhecer e negar provimento ao agravo retido e às apelações em acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 407-408): PROPRIEDADE INTELECTUAL. REGISTRO DE MARCAS. HIPÓTESE DO ART. 124 DA LEI Nº 9.279/1996. MARCA DE ENVOLVE SOBRENOME DE TERCEIROS. AGRAVO RETIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O art. 124, XV, da Lei 9.279/96 veda o registro de marca quando se tratar de 'nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores.' 2. No caso dos autos, a marca da parte ré envolve o sobrenome do ex sócio da empresa, devendo SER decretada a nulidade do registro nº 827286601 perante o INPI. 3. A Lei nº 9.279/96 estabelece que nas ações de nulidade de marca se tenha a intervenção do INPI (art 175, caput). É certo que o INPI, se não figurar como litisconsorte nessas ações, poderá intervir como assistente. Mas também é certo que o INPI, se deferiu o registro da marca e não adotou nenhuma providência no âmbito administrativo para corrigir eventual ilegalidade ou nulidade, há de figurar como réu da ação, pois somente assim a sentença poderá contra ele produzir efeitos. 4. No caso, como o pedido versa sobre a declaração de nulidade de registro de marca concedida pelo INPI, este possui legitimidade para figurar no pólo passivo da lide que ataca o ato administrativo por si praticado, ainda mais considerando que reconheceu o pedido da autora e não demonstrou nos autos que tomou as providências para a exclusão do registro. Agravo retido conhecido e negado. 5. O princípio da causalidade reza que o ônus da sucumbência deve ser suportado pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação. Logo, quem deve arcar com os ônus sucumbenciais não é apenas a empresa ré, mas também o INPI, que efetuou o registro equivocado, também dando causa ao ajuizamento da ação. Os embargos de declaração opostos pelo INPI foram parcialmente providos exclusivamente para fim de prequestionamento, nos termos da fundamentação (e-STJ, fls. 439-445). Inconformado, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI interpôs recurso especial, aduzindo, em suma, violação ao art. 175 da Lei 9.279/1996 e aos arts. 50 e 54 do CPC/1973, bem como insurge-se contra a fixação dos honorários sobre o valor da causa para cada um dos réus, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. Sem contrarrazões. O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região inadmitiu o processamento do apelo nobre em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ, o que ensejou a interposição de agravo em recurso especial. Não foi apresentada contraminuta ao agravo. Às fls. 538-541 (e-STJ), neguei provimento ao recurso nos termos da seguinte ementa: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. REGISTRO DE MARCA. SOBRENOME DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. Daí o presente agravo interno, no qual o Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI defende a inaplicabilidade das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ quanto à tese recursal de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o fundamento de violação aos arts. 175 da Lei n. 9279/1996 e 50 e 54 do CPC/1973 é claro e preciso, não havendo que se falar em deficiência na fundamentação a não permitir a comprovação da controvérsia Sustenta que "nas ações que visam a nulidade de marca, como a presente, nos termos do art. 175 da Lei de Propriedade Industrial, lei 9279/1996, o INPI quando não for autor, não pode ser réu, mas sim assistente de uma das partes"(e-STJ, fl. 551). Não foi apresentada impugnação ao agravo interno. Brevemente relatado, decido. Diante dos argumentos expostos pelo agravante acerca da condição da sua atuação nas ações anulatórias de registro de marca e da atual orientação da Terceira Turma acerca do tema, reconsidero a decisão ora agravada nesta parte e passo à análise da questão. Com efeito, recentemente, a Terceira Turma do STJ, ao julgar o REsp n. 1.378.699/PR, de minha relatoria, se deparou com questão jurídica semelhante na qual se debateu a condição da atuação obrigatória do INPI nas ações anulatórias de registro de marca, atuação esta exigida nos termos do art. 175 da Lei n. 9.279/1996. Na oportunidade, foi firmado o entendimento de que, inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável ao INPI a causa de propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial. Confira-se a ementa do referido julgado: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA. IRREGISTRABILIDADE RECONHECIDA. ANULAÇÃO PROCEDENTE. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO

Conclui-se, desse modo, que o INPI só será obrigado a arcar com as custas decorrentes do ônus da sucumbência quando estiver posicionado como Réu ou Autor do processo, ou seja, quando for sujeito parcial.

---

PROCESSUAL. INTERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. CONDENAÇÃO DO INPI. SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A imposição prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/96 para que o INPI intervenha em todas as demandas judiciais de anulação de registro marcário encerra hipótese de intervenção atípica ou sui generis a qual não se confunde com aquelas definidas ordinariamente no CPC, em especial, por tratar-se de intervenção obrigatória. 2. A análise da legitimidade passiva, conquanto não afastada automaticamente pelo referido dispositivo, deve tomar em consideração a conduta processual inicialmente adotada pelo Instituto, para além da tradicional avaliação in status assertionis. 3. Na hipótese dos autos, não houve indicação, em petição inicial, de conduta específica do recorrente, mas tão somente sua indicação como requerido em razão da concessão do registro de termo coincidente com título de estabelecimento explorado previamente - fato que não foi oposto oportunamente na via administrativa. 4. Inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável ao Instituto a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.378.699/PR, de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 10/6/2016). Na hipótese dos autos, constata-se que, não obstante a demanda também tenha sido endereçada contra o recorrente, não há a atribuição de conduta direta a ele. Ademais, sua conduta processual em nenhum momento pautou-se pela manutenção do registro concedido, pelo contrário, já na contestação buscou sua intervenção no processo na condição de assistente e, por concordar com o pedido inicial, pugnou pela procedência da ação, sem condenação aos ônus sucumbenciais. Portanto, seja sob o aspecto da teoria da asserção, seja sob o prisma da resistência à pretensão autoral, fica notória a participação lateral do recorrente. Assim, muito embora a conclusão da presente demanda repercuta sobre a atuação do INPI, que deverá dar o cumprimento ao julgado, entendo por ser incabível sua condenação sucumbencial. Diante do exposto, em juízo de reconsideração, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial a fim de afastar a condenação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI quanto às despesas sucumbenciais. Publique-se. Brasília (DF), 21 de outubro de 2016. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator

(STJ - AgInt no AREsp: 866940 SC 2016/0040852-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 14/11/2016)

## 5. AS DIFERENTES CORRENTES ACERCA DA INTERVENÇÃO DO INPI NAS AÇÕES DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA

A intervenção do INPI no feito é determinada pelo art. 175 da LPI, contudo, o referido diploma legal limita-se a afirmar que a autarquia, quando não for a Autora da demanda, deverá intervir nesta. Contudo, a intervenção mencionada no dispositivo não define qual seria o papel processual adequado desempenhado pela autarquia na demanda.

Nos próximos tópicos, discorreremos sobre os possíveis papéis do INPI neste tipo de ação.

### 5.1 INPI como *Amicus Curiae*

O INPI, sendo uma entidade voltada a um interesse delimitado, a saber a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial no Brasil, à primeira vista, poderia se enquadrar como *Amicus Curiae* em processos judiciais;

Este é o entendimento de Cássio Scarpinella Bueno:

Na exata medida, entretanto, que entendamos ser o interesse do INPI, para ficarmos com o mesmo exemplo, diferente do das partes, que se relaciona, unicamente, com a tutela de um interesse institucional, no sentido de aplicar adequada e corretamente o direito da propriedade industrial e que, por isso mesmo, sua atuação em juízo justifica-se muito mais pela tutela daquele direito, "em estado objetivo", no sentido de independer sua aplicação concreta de subjetivação, sua função passa a ser idêntica - analisada a questão desse prisma - à do custos legis. É como se o INPI fosse o "fiscal da lei da propriedade industrial", fiscal da lei de um específico ramo do direito. Nada mais razoável, aliás, considerando que é aquela autarquia - e nenhum outro ente federal, estadual, municipal ou distrital - que foi criada, por lei, especificamente para desempenhar essa tarefa no direito brasileiro. Não se espera de nenhum outro ente "público" que saiba mais sobre a aplicação do Código de Propriedade Industrial que o INPI<sup>68</sup>

A atuação do INPI como *Amicus Curiae* em processos judiciais é recorrente. Como exemplo podemos citar o RECURSO ESPECIAL N. 1.527.232-SP (2015/0053558-7).<sup>69</sup>

<sup>68</sup> BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. p.432-433. Vol.2. 2008

<sup>69</sup> RECURSO ESPECIAL Nº 1.527.232 - SP (2015/0053558-7) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO RECORRENTE : SS INDUSTRIAL SA RECORRENTE : SS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA ADVOGADOS : ELIANE YACHOUH ABRÃO PEDRO PEREIRA DE ALVARENGA NETO E OUTRO(S) RECORRENTE : NATURA COSMÉTICOS S/A RECORRENTE : INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA ADVOGADOS : ANTONIO FERRO RICCI LUIZ RICARDO DE ALMEIDA E OUTRO(S) RECORRIDO : OS MESMOS INTERES. : FREEDOM COSMETICOS LTDA DESPACHO 1. Cuida-se de recursos especiais interpostos em face de acórdãos assim ementados: PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Similitude entre os cosméticos produzidos pelas partes - Uso das marcas "Jequití Erva Doce" e "Jequití Oro" pelas rés constitui comércio parasitário, em usurpação ao prestígio alheio, eis que há notória semelhança ortográfica e fonética com as marcas "Natura Erva

Doce" e "Horus", registradas previamente pelas autoras - Inegáveis semelhanças também entre as embalagens dos produtos (trade dress) - Concorrência desleal a ser apreciada por dois ângulos distintos, o da potencialidade de levar o consumidor a erro e o do parasitismo e apropriação do prestígio da marca concorrente - Ausência, porém, de danos materiais ou morais indenizáveis - Recurso provido em parte, para o fim de determinar a abstenção das rés de fabricar e comercializar produtos com marcas e embalagens semelhantes às das autoras, sob pena de incidência de multa diária. -----

AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ATO ILÍCITO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO E DE LIMINAR DE TUTELA ESPECÍFICA. Uso de marcas semelhantes. Embalagens. Trade Dress. Concorrência desleal. Indenização por perdas e danos. Tutela inibitória. Autoras afirmam que as rés comercializam indevidamente produtos com marcas e embalagens semelhantes às suas. Indução do consumidor a erro. Exploração de prestígio alheio. Parasitismo. Sentença de improcedência. Sentença parcialmente reformada por maioria de votos. Embargos infringentes rejeitados. O acórdão da apelação, confirmado pelo acórdão dos embargos infringentes, anotou: Segundo alegado na inicial, as requerentes são detentoras da marca mista "Natura Erva Doce" desde 1990, e da marca nominativa "Horus" desde 1996, ambas utilizadas no ramo de cosméticos. Não obstante, as rés passaram a fabricar e comercializar produtos de beleza com as marcas "Jequiti Erva Doce" e "Jequiti Oro", e em embalagens muito semelhantes às das mercadorias fornecidas pelas demandantes, em evidente violação ao conjunto de imagem ("trade dress") de que são titulares. Deveras, as autoras merecem a tutela de seu direito, não só pelo âmbito do direito marcário, mas, principalmente, pela vedação à concorrência desleal. [...] Nada impedia a ré, portanto, de usar a expressão "Erva Doce" como designativo da origem ou da composição de seu produto, mas não como marca, tal como o fez. Resta evidente a violação do direito marcário e a prática de concorrência desleal, pois as provas trazidas aos autos revelam exploração de prestígio alheio pelas rés. [...] 5. No que diz respeito ao uso da locução "erva doce", não merece prosperar a alegação das requeridas de que se trata de mera descrição de nome de produto, razão pela qual não poderiam as demandantes dela fazer uso exclusivo. [...] Na lição clássica de Gama Cerqueira, "as denominações necessárias ou vulgares dos produtos também podem servir de marcas, mas precisam revestir-se de forma distintiva" (Tratado da Propriedade Industrial, 2ª. Edição RT, p. 812). Nada impede a criação de uma marca de fantasia evocativa do produto, desde que não se confunda com as denominações necessárias ou vulgares, ou, ainda, simplesmente descritivas. [...] É suficiente a referida semelhança entre as duas marcas de cosméticos para violação da LPI. [...] 11. No caso concreto, a concorrência desleal pode ser constatada sob dois ângulos, pois o uso das marcas "Jequiti Erva Doce" e "Jequiti Oro", semelhantes às marcas "Natura Erva Doce" e "Horus" das autoras, pode induzir os consumidores a erro, traduzindo um injusto desvio de mercado, além de configurar parasitismo e proveito do prestígio alheio. [...] 15. Assim, a ação deve ser julgada parcialmente procedente, apenas para que as rés se abstenham de produzir e comercializar os produtos indicados na inicial com marcas e embalagens semelhantes às das autoras, sob pena de incidência de multa diária de R\$ 20.000,00 O acórdão dos embargos infringentes, por seu turno, dispôs: Trata-se de ação em que as autoras buscaram tutela inibitória e indenização, por suposto uso indevido de marcas, que estaria gerando confusão aos consumidores do mercado de cosméticos e, consequentemente, trazendo prejuízos a sua atividade empresarial. [...] Conforme vem compreendendo esta Corte, a questão relativa ao trade dress de um produto - o chamado conjunto-imagem que o individualiza e diferencia aos olhos do consumidor - deve ser ponderada com foco na caracterização e inibição do aproveitamento parasitário e confusão gerada em relação ao público-alvo do produto, em juízo que antecede qualquer discussão acerca de registros marcários e exclusividade de exploração. Tutela-se, portanto, o resguardo ao consumidor e a coibição de ações entre os agentes que atuam na ordem econômica e que tendam a desvirtuá-la com a prática de concorrência desleal, seja ela ostensiva, pela cópia integral de um padrão já consolidado, seja ela situada no campo da indução pela repetição de padrões, formatos, cores e demais elementos que possam remeter o adquirente do produto novo ao, em geral, líder de mercado. [...] Assim, prevalecem, no caso, as razões trazidas pelos votos vencedores, expostas na fundamentação do Excelentíssimo Desembargador Francisco Loureiro, transcritas parcialmente a seguir (fls. 1035 e ss.): Deveras. As autoras merecem a tutela de seu direito, não só pelo âmbito do direito marcário, mas, principalmente, pela vedação à concorrência desleal (...) as provas trazidas aos autos revelam exploração de prestígio alheio pelas rés. Nesse sentido, ressalte-se desde logo que não só as expressões Erva Doce e Horus foram reproduzidas nos cosméticos das requeridas (ainda que com pequenas diferenças), como as embalagens dos produtos em tudo se assemelham (...) no caso dos autos, as rés, de modo servil, copiaram sem rebuços a marca concorrente, aproximando-se da contrafação (...) as requeridas quiseram aproveitar-se de marcas já conhecidas e consolidadas das autoras e lançar no mercado produtos de nome e embalagem muito próximo aos daquelas, em típica situação de parasitismo, sem contar a possibilidade real de os consumidores se confundirem ao tentar adquirir os produtos da demandante. [...] Os recursos especiais estão fundados nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. É o relatório. 2. Verifico que um dos recursos especiais traz controvérsia repetitiva, de caráter multitudinário, já tendo muitos recursos idênticos chegado a este Tribunal, versando sobre os mesmos temas, quais sejam: - saber se é possível à justiça estadual impor abstenção de uso de marca registrada pelo INPI. - saber se é cabível, em reconhecimento de concorrência desleal, que a justiça estadual determine a abstenção de uso de elementos que não são registrados no INPI, caracterizados pelo "conjunto imagem" ("trade dress") de produtos

Em síntese, o referido recurso foi proposto por Indústria e Comércio Cosméticos Natura LTDA e Natura Cosméticos S.A em virtude de ação ajuizada por estes mesmos autores com o objetivo de reparação de danos patrimoniais e extrapatrimoniais em função de violação de direitos de propriedade intelectual e do *trade dress* dos produtos “Erva Doce” e “Hórus”. No presente feito, o relator Luis Felipe Salomão verificou que havia uma multiplicidade de recursos fundados nas mesmas controvérsias apresentadas pelas partes.

No entanto, dei provimento aos agravos em recurso especial n. 678.760, para determinar a conversão nos presentes recursos especiais, verificando a multiplicidade de recursos a versarem sobre as mesmas controvérsias presentes no recurso especial manejado por SS Industrial S.A e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda.:

a) saber se é possível à justiça estadual impor abstenção de uso de marca registrada pelo INPI;

b) saber se é cabível, em reconhecimento de concorrência desleal, que a justiça estadual determine a abstenção de uso de elementos que não são registrados no INPI, caracterizados pelo "conjunto-imagem" ("trade dress") de produtos e/ou serviços.

Submeti, então, o presente feito à apreciação da egrégia Segunda Seção, na forma do que preceitua o artigo 543-C do CPC/1973. Com isso, facultei a manifestação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC, da Confederação Nacional da Indústria - CNI, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI<sup>70</sup>

Neste sentido, com a finalidade de resolver o imbróglio, foi solicitada a manifestação de diversas entidades, dentre elas o próprio INPI.

Com relação as duas controvérsias a autarquia se manifestou no sentido de que a Justiça Estadual não seria competente para declarar a nulidade de marcas e que a regulamentação do *trade dress*, embora reflita uma propriedade industrial, não se enquadra nas competências do INPI.

Nesta toada, forçoso reconhecer que a controvérsia travada no RESP em comento, conquanto seja de especial importância para o INPI pela inequívoca ofensa ao art. 175 da LPI e art. 109, I da CRFB/88, não traz em seu bojo questão jurídica que represente novidade em sede jurisprudencial, justamente porque, em hipóteses análogas, o Colendo

---

e/ou serviços. Por isso, afeto o julgamento dos temas em destaque à e. Segunda Seção, nos termos do art. 543-C do CPC, bem como da Resolução n. 08/2008. 3. Dê-se ciência, facultando-se-lhe manifestação no prazo de quinze dias (art. 543-C, § 4º, do CPC c/c art. 3º, I, da Resolução STJ n. 08/2008), à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC, à Confederação Nacional da Indústria - CNI, ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e à Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI. Oficie-se aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e Regionais Federais, comunicando-lhes a instauração deste procedimento. Comunique-se, com cópia deste despacho, a todos os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça para os procedimentos previstos no art. 2º, § 2º, da Resolução n. 08/2008. Após, vista ao Ministério Público Federal para, querendo, oferecer manifestação em quinze dias (art. 3º, II, da Resolução n. 08/2008). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2016. Ministro Luis Felipe Salomão Relator (STJ - REsp: 1527232 SP 2015/0053558-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 22/03/2016)

<sup>70</sup>Idem



STJ tem sido uníssono em afirmar a competência da Justiça Federal, tal como pontuou o Parquet. Basta conferir, neste sentido, os acórdãos prolatados nos RESPs 1.189.022/SP; 1.188.105/RJ; 1.281.448/SP e no AgRg no RESP 254.141/SP para se concluir que o Colendo STJ vem reconhecendo a incompetência da Justiça Estadual para, nos autos de ação de abstenção de uso indevido de marca, julgar inválido o registro efetuado pelo INPI, afirmando, outrossim, a competência da Justiça Federal por força da necessária participação da Autarquia Federal.(...) Noutro giro, no que toca à proteção do "conjunto-imagem" ou "trade dress", segunda questão jurídica afetada como repetitiva, forçoso reconhecer que, muito embora também reflita uma propriedade intelectual, não se situa no escopo de atuação do INPI, porquanto não contemplado na Lei 9.279/96, daí porque, nesta parte, não se vislumbra qualquer interesse da Autarquia”

Contudo, é imperioso notar que o presente trabalho tem como objeto o papel processual do INPI em ações de nulidade de registro de marca. Inclusive, em seu parecer, a Procuradoria do INPI também buscou reafirmar sua posição processual passiva nas demandas pertinentes a este tipo de ação.

Trata-se da ação de nulidade n. 0114693-71.2013.4.02.5101, em trâmite perante o Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, na qual o INPI também integra o pólo passivo, como, aliás, não poderia deixar de ser, nos moldes do art. 175 da LPI c/c art. 109, I da CRFB/1988. Relevante informar que o Juízo da 13ª VF/RJ proferiu sentença de improcedência do pedido, mantendo incólumes os atos praticados pelo INPI

Ademais, a atuação como *Amicus Curiae* em ações de nulidade limitaria de forma prejudicial a atuação do INPI na demanda, uma vez que sua atuação seria apenas no sentido de se manifestar sobre a matéria, sem que seja autorizada a interposição de recursos, com exceção de embargos de declaração e da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.

Em outro sentido, a intervenção como *Amicus Curiae* não implicaria na alteração de competências do juízo. Isto dificultaria bastante a atuação da entidade, uma vez que esta ficaria à mercê do arbítrio dos autores com relação ao foro da causa.

Diante do exposto, não nos parece que a simples intervenção do INPI como *Amicus Curiae* poderia ser a mais adequada nas ações de nulidade de registro.

## 5.2 INPI como Assistente Simples

Como visto no tópico específico, o assistente simples é um terceiro interveniente que atua no feito para auxiliar uma das partes. Porém, é importante que haja um interesse jurídico do terceiro com aquela parte que visa auxiliar.

Isto posto, é importante lembrar que o sistema brasileiro para fins de registro de marca é o sistema atributivo, no qual a propriedade de uma marca só ocorre após o registro, conforme o disposto no art. 129<sup>71</sup> da LPI. Em outras palavras, aquele que primeiro depositar um pedido terá a prioridade do registro.

Em contraposição ao sistema declarativo, em que o direito resultante do primeiro uso e o registro tem caráter meramente homologatório da propriedade.

O ex-juiz Luiz Guilherme Loureiro (1999, p. 127) afirma categoricamente que no polo passivo da ação de nulidade deve figurar o titular da marca cuja nulidade é alegada.

Nesta mesma esteira, tem-se o entendimento do ex-presidente da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, Fabiano Bem da Rocha:

Devemos considerar que o INPI detém parcela de responsabilidade sobre o ato concessivo de direitos, até porque é de sua função legal a execução e aplicação correta das normas reguladoras da propriedade industrial no país. Entretanto, esse ato decorre apenas e tão-somente - e aí encerra-se sua responsabilidade - da sujeição ao próprio ordenamento legal, como em todos os atos administrativos em geral. Pode-se assim dizer, então, que inexistente relação jurídica entre o INPI e o réu titular do registro anulando, salvo aquela exercida por função precípua.

Isto porque as ações de nulidade somente poderiam ser intentadas contra o titular do privilégio de patente ou do registro de marca, pois apenas esses seriam legitimados a integrarem o polo passivo, pois somente a eles pertenceriam os direitos sobre o ato de cuja anulação pretende-se (Soares, 1997, p. 213).

---

<sup>71</sup> Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Diversos julgados já foram proferidos neste mesmo sentido, tais como o Reexame de Apelação 50142057420134047200<sup>72</sup>, Apelação Cível 16213<sup>73</sup> e Apelação Cível 46387320054047107<sup>74</sup>

Primeiramente, há de se entender que a intervenção do INPI, como já dito anteriormente, é obrigatória por força de lei. Em sentido contrário, a maior característica da intervenção de terceiros na modalidade assistência é justamente sua facultatividade.

Por outro lado, o assistente deve, obrigatoriamente, possuir algum interesse jurídico que legitime sua intervenção. Ora, a referida autarquia não deverá, sob hipótese alguma, atuar defendendo interesse próprio, mas tão somente o interesse social difuso.

De acordo com Marcelo Mazzola e Nathalia Ribeiro:

Note-se ainda que a assistência pressupõe a existência de “interesse jurídico no feito”, o que também não se aplica ao INPI, pois não defende direito material próprio, e sim

<sup>72</sup> PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INPI. REGISTRO DE MARCA. ASSISTÊNCIA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. PREVALÊNCIA. DO REGISTRO MAIS ANTIGO. 1. A jurisprudência dominante entende que deve a ação de nulidade ser proposta contra o titular do direito, assumindo o INPI a posição de assistente. Precedentes. 2. O registro precedente do nome da empresa realizado perante a Junta Comercial impede o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Precedentes. 3. Apelação do INPI provido e de EDSON LUIS MACHADO PIZZARIA - ME desprovido.

(TRF-4 - APELREEX: 50142057420134047200 SC 5014205-74.2013.4.04.7200, Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 09/07/2014, TERCEIRA TURMA)

<sup>73</sup> ADMINISTRATIVO - INDENIZAÇÃO - ANULAÇÃO DE REGISTRO - INPI - ASSISTENTE LITISCONSORCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 - A intervenção do INPI no feito se deu como assistente litisconsorcial da autora, haja vista que a decisão do caso concreto atinge diretamente a validade do registro da marca dos produtos da ré, sob responsabilidade da Autarquia/assistente. 2 - Admitida a assistência do INPI, ocorreu a ampliação subjetiva da lide, passando o polo ativo a ser constituído pela apelante/assistida com INPI/assistente. 3 - No caso específico dos honorários advocatícios, estes são devidos não á parte vencedora, mas aos advogados da parte vencedora. 4 - Apelo improvido.

(TRF-3 - AC: 16213 SP 95.03.016213-0, Relator: JUIZ CONVOCADO DAVID DINIZ, Data de Julgamento: 26/06/2001, PRIMEIRA TURMA)

<sup>74</sup> ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE REGISTRO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. INPI. ASSISTENTE SIMPLES. PERÍCIA. 1. É lícito ao INPI assumir a posição de assistente da parte ré, eis que demonstrado seu interesse jurídico na defesa do seu ato administrativo, conforme condiciona o art. 50 do CPC. Também se trata de assistência simples ou adesiva posto que o direito em causa não pertence ao assistente. Mais: cuida-se de assistência simples ou adesiva do demandado e não do autor, na medida em que não haveria interesse do INPI em discutir ato por ele mesmo praticado. 2. Em virtude das razões elencadas pelo juiz a quo (perito preencheu os requisitos do artigo 145 do CPC, preclusão da matéria e julgamento também com base nos demais elementos probatórios), e aliado ao fato de que a parte-autora teve a assistência de perito nomeado por ela, o qual apontou todas as circunstâncias que podiam levar à conclusão da pretensão vertida na inicial, é despicienda a realização de nova perícia. 3. Restou comprovado nos autos que o produto do apelado se mostrou inovador em seu ramo de atividade, preencheu os requisitos legais exigidos para ser considerado como modelo de utilidade e representou anterioridade em relação à patente do apelante.

(TRF-4 - AC: 46387320054047107 RS 0004638-73.2005.4.04.7107, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 26/10/2011, TERCEIRA TURMA)

interesse social difuso, com foco na livre concorrência e no desenvolvimento tecnológico e econômico do país<sup>75</sup>

Por fim, caso a intervenção do INPI no feito fosse na condição de assistente, não se justificaria os casos em que não há procedência ou improcedência dos pedidos autorais, como ocorre, por exemplo nos casos de nulidade parcial de registro de marca, como ocorreu no Reexame201351014900110<sup>76</sup>.

### 5.3 INPI como Réu (litisconsorte)

Há também boa parte da doutrina que entende que a atuação da autarquia estaria localizada no polo passivo da ação, ao lado do titular do registro de marca, constituindo um litisconsórcio.

Nestes casos, o litisconsórcio seria necessário, uma vez que a atuação do INPI decorre de lei. Este entendimento é corroborado pelo fato de que o objeto da ação é um ato realizado pelo próprio INPI.

Segundo o Instituto Danneman Siemens:

---

<sup>75</sup> MAZZOLA, Marcelo e RIBEIRO, Nathalia. **Ressignificação da posição processual do INPI nas ações de nulidade: um litisconsórcio dinâmico. Necessidade de Afetação do Tema pelo STJ.** Revista da ABPI. Ed. 153. Mar/Abr 2018

<sup>76</sup> PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE PARCIAL DO REGISTRO DE MARCA - NÃO EXCLUSIVIDADE SOBRE O TERMO "IPHONE" - Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de APPLE INC., para declarar a nulidade parcial do registro nº 822.112.175, na classe 09, para a marca mista "GRADIENTE IPHONE", condenando o INPI a anular a decisão concessória de registro e a republicá-la no Órgão Oficial, na forma do art. 175, § 2º, da LPI, fazendo constar a ressalva quanto à exclusividade sobre o termo "IPHONE" isoladamente, tal como empregado pela empresa Ré, de modo que o respectivo registro figure como "concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE". - A marca é um sinal distintivo, que se destina a distinguir produtos e serviços, no intuito de indicar que foram produzidos ou fornecidos por determinada empresa ou pessoa, auxiliando o consumidor a reconhecê-los, bem como diferenciá-los dos produtos de seus concorrentes. - É indubitável que, quando os consumidores e o próprio mercado pensam em IPHONE, estão tratando do aparelho da APPLE. - Permitir que a empresa Ré utilize a expressão IPHONE de uma forma livre, sem ressalvas, representaria imenso prejuízo para a Autora, pois toda fama e clientela do produto decorreram de seu nível de competência e grau de excelência. A pulverização da marca, neste momento, equivaleria a uma punição para aquele que desenvolveu e trabalhou pelo sucesso do produto. - Não há que se falar em "inovação" ou "subversão" do sistema atributivo do direito, uma vez que o apostilamento de elemento marcário deve ser utilizado relativamente àqueles elementos nominativos que seriam, isoladamente, irregistráveis, na medida em que guardam relação direta e/ou necessária com o segmento mercadológico que a marca visa distinguir. Inteligência do artigo 124, VI, da LPI. - O apostilamento determinado na sentença, diz respeito tão somente à proibição pela empresa apelante de se valer do termo "IPHONE", de forma isolada, uma vez que este encontra-se estritamente vinculado, tanto no mercado nacional como no internacional, aos produtos da ora apelada. - Apelações desprovidas. Sentença confirmada.

(TRF-2 - REEX: 201351014900110, Relator: Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO, Data de Julgamento: 13/06/2014, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 15/07/2014)

Nas ações de nulidade de patente ou de registro de marca, o INPI, quando não for autor, há de integrar o feito na qualidade de litisconsorte passivo. O direito em discussão nessas ações, de a empresa ré ser titular de um privilégio tutelado por patente ou de registro de marca, e, portanto, dele usufruir com exclusividade, decorre de ato praticado pela referida autarquia federal. A ação, pois, engloba tanto os direitos patrimoniais do registro de marca ou de patente, quanto o ato administrativo que o concedeu.<sup>77</sup>

Em outra esteira, há quem entenda que, devido ao fato de que a sentença deverá ser uniforme para todos os envolvidos (Autor, Réu, União), a participação do INPI deverá ocorrer na qualidade de litisconsórcio.

De acordo com o ministério de Douglas Gabriel Domingues:

(...) o juiz deve decidir a lide de modo uniforme para todas as partes. A eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo. Assim, como a lide há que se decidir de modo uniforme para o titular da marca atacada judicialmente, o autor da ação e a repartição que concedeu o registro e expediu o certificado, necessário se torna que o INPI integre a lide na qualidade de litisconsorte.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>IDS – Instituto DannemannSiemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à Lei da Propriedade Industrial Rio de Janeiro: Renovar. p. 340. 2005

<sup>78</sup> DOMNGUES, Douglas Gabriel. Marcas e Expressão de Propaganda. Editora Forense. P. 456. 1984

Este entendimento é verificado nos seguintes julgados: Apelação Cível 200251015239518<sup>79</sup>, Apelação Cível 41456<sup>80</sup> e Apelação Cível 01035655420134025101<sup>81</sup>.

Contudo, mesmo entendendo a responsabilidade da autarquia no ato que se pretende anular, não seria correto seu enquadramento como Réu em ações de nulidade, visto que, na maioria dos

---

<sup>79</sup> DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA FRACA E MARCA DE ALTO RENOME. ANULAÇÃO DE MARCA. USO COMPARTILHADO DE SIGNO MERCADOLÓGICO (ÔMEGA). I – Expressões tradicionais e termos de uso corrente, trivial e disseminado, reproduzidos em dicionários, integram o patrimônio cultural de um povo. Palavras dotadas dessas características podem inspirar o registro de marcas, pelas peculiaridades de suas expressões fonéticas ou pela sua inegável repercussão associativa no imaginário do consumidor. II – É fraca a marca que reproduz a última letra do alfabeto grego (Omega), utilizado pelo povo helênico desde o século VIII a.C., e inserida pelos povos eslavos no alfabeto cirílico, utilizado no Império Bizantino desde o século X d.C. O propósito de sua adoção é, inegavelmente, o de fazer uso da familiaridade do consumidor com o vocábulo de uso corrente desde a Antiguidade. III – Se uma marca fraca alcançou alto renome, a ela só se pode assegurar proteção limitada, despida do jus excludendi de terceiros, que também fazem uso do mesmo signo merceológico de boa-fé e em atividade distinta. Nessas circunstâncias, não há a possibilidade de o consumidor incidir erro ou, ainda, de se configurar concorrência desleal. IV – Apelação parcialmente provida tão-somente para ajustar o pólo passivo da relação processual, fazendo constar o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI como réu, mantida a improcedência do pedido de invalidação do registro da marca mista OMEGA (nº 818.522.216), classe 20 (móveis e acessórios de cozinha), formulado por Ômega S.A. (TRF-2 - AC: 200251015239518 RJ 2002.51.01.523951-8, Relator: Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, Data de Julgamento: 26/06/2007, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::11/04/2008 - Página::750)

<sup>80</sup> QUESTÃO DE ORDEM. NULIDADE ABSOLUTA. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. FALTA DE EFETIVA CONSTITUIÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES À CITAÇÃO POR EDITAL. 1. O art. 9º, II, do Código de Processo Civil estabelece a necessidade de nomear-se curador especial ao réu que, citado por edital, não atende ao chamado judicial, permanecendo revel. 2. A falta de intimação do curador especial nomeado, a fim de que se manifeste acerca da constituição e produza defesa, equivale à falta de nomeação. 3. Deve-se assegurar ao réu revel citado por edital o direito ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de nulidade do processo. 4. Hipótese em que o co-réu Sérgio José Summerfield, citado por edital, permaneceu revel, sendo-lhe nomeado curador que, no entanto, não foi cientificado acerca do munus e, portanto, não apresentou defesa. 5. Questão de ordem acolhida para declarar-se a nulidade do processo a partir da nomeação do curador, remetendo-se os autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito. 6. Embargos de Declaração prejudicados.

(TRF-3 - AC: 41456 SP 2002.03.99.041456-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, Data de Julgamento: 09/03/2010, SEGUNDA TURMA)

<sup>81</sup> PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PROCESSO CIVIL: CONCESSÃO DE REGISTRO DA MARCA "ALTO GIRO" - ANTERIORIDADE IMPEDITIVA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA DA MARCA COLIDENTE - DIREITO DE EXCLUSÃO - LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSARIO. I - O CPC/2015 possibilita ao juiz conhecer de ofício da legitimidade das partes, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado - art. 485, § 3º -. II - De acordo com a LPI, a expedição válida de registro pelo INPI implica na aquisição da propriedade da marca pelo requerente - arts. 128 e 129 -, que pode ceder seu registro ou pedido de registro, licenciar seu uso e/ou zelar pela sua integridade material ou reputação - art. 130 -, ou seja, confere a este o direito de exclusão, significando que o titular passa a ter prerrogativa de compelir terceiros a cessarem o uso de signos idênticos ou semelhantes em meio às suas atividades. III - A procedência do pedido inicial afeta diretamente a esfera jurídica de ANA PAULA COMERCIO DE CALÇADOS LTDA, proprietária da marca "GIRO", no que tange ao seu direito de exclusão. IV - De acordo com o CPC/2015, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes - art. 114 -, cabendo ao juiz, nesta hipótese, determinar ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo - par. único do art. 115 -, não havendo, nessa hipótese, condições para o imediato julgamento do mérito por esta Turma, tal como permite o § 3º do art. 1.013 do NCPC. V - Sentença anulada de ofício; apelação prejudicada.

(TRF-2 - AC: 01035655420134025101 RJ 0103565-54.2013.4.02.5101, Relator: MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Data de Julgamento: 31/07/2017, 2ª TURMA ESPECIALIZADA)

casos, não há qualquer prova de dolo ou culpa do INPI na concessão de registros, uma vez que sua atuação deve pautar-se na lei aplicável.

Ora, a autarquia não tem a obrigação de identificar, tampouco buscar investigar se determinado titular agiu de má-fé no depósito de determinado sinal. A atuação do INPI no exame de marca, deontologicamente, deverá ser voltada apenas para a registrabilidade ou irreregistrabilidade daquele sinal, levando em consideração as proibições legais.

Como exemplo disso, podemos citar o processo no. 0055698-94.2015.4.02.5101<sup>82</sup> em que um distribuidor da famosa produtora de laticínios “BERGADER”, aproveitando-se do fato de a referida marca não ter sua proteção reconhecida no território brasileiro, obteve a concessão do sinal. Contudo, quando a verdadeira titular quis estabelecer-se no país verificou que sua marca já pertencia a terceiro, de modo que não houve alternativa a não ser a proposição de ação de nulidade.

Assim, neste caso, não se poderia esperar que a autarquia tivesse conhecimento dos registros da marca em nome de outro titular no momento da concessão do registro adjudicado, não restando dúvidas de que a autarquia atuou corretamente sob os contornos de suas prerrogativas.

Ademais, mesmo que haja a citação da autarquia nos processos, sua manifestação não deverá ser entendida como uma contestação. Ou seja, o INPI não é obrigado a apresentar em sua resposta uma defesa, tampouco deve rebater todos os argumentos do autor, sob o ônus da impugnação específica.

---

<sup>82</sup> APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE MARCA - REPRODUÇÃO DE SIGNO SEM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR - APLICAÇÃO DO ARTIGO 166 DA LPI - SENTENÇA PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO. I - Cuida-se de recurso contra a sentença que determinou a adjudicação do registro da marca "BERGADER", nº 829.852.344, classe NCL (9) 29, com base no artigo 166 da LPI. II - Os autos mostram que as apeladas são empresas alemãs e comprovaram a titularidade dos registros da marca BERGADER, naquele país, desde 09/05/1966, para designar queijos bem como em outros países signatários da CUP, como Argentina, Austrália, Canadá, Chile, França, Itália, Portugal e outros da União Europeia. III - A apelante não nega que mantinha relações comerciais com as autoras, confirmando a condição de distribuidora de seus produtos no Brasil conforme se vê nos trechos de sua contestação e razões recursais. IV - Tudo nos autos mostra o acerto da decisão, com a qual comungo, e que dá a lide a melhor solução para o caso, como se extrai dos fundamentos bem expostos pela Magistrada e amparados por jurisprudência consagrada nesta Corte, proc. nºs. 0523564-98.2008.4.02.5101 (TRF2 2008.51.01.523564-3) e 0500740-24.2003.4.02.5101 (TRF2 2003.51.01.500740-5); IV - Apelação e remessa necessária desprovidas. (TRF-2 - AC: 00556989420154025101 RJ 0055698-94.2015.4.02.5101, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 02/06/2017, VICE-PRESIDÊNCIA)

A obrigação de publicação da anotação de decisão final transitada em julgado para a ciência de terceiros também não constitui algum tipo de sucumbência por parte da autarquia com relação aos pedidos autorais, visto que este ato é meramente burocrático.

Por fim, é importante trazer à baila o fato de que, caso o papel processual do INPI fosse realmente o de litisconsorte necessário, a LPI trataria de definir isto explicitamente, o que não ocorre.

Para Antônio André Muniz de Souza:

O novo diploma legal descartou o litisconsórcio. Intervenção é expressão técnica, que pressupõe a lide já instaurada, de processo entre duas ou mais partes, na qual um terceiro intervém. Se o objetivo do legislador fosse tornar o instituto litisconsorte necessário nas ações de nulidade, bastaria dizer que, quando o INPI não for autos, será réu juntamente com o titular<sup>83</sup>

Por isso, a obrigatoriedade do enquadramento do INPI como réu, e somente réu, também não parece ser totalmente adequada.

#### 5.4 O Litisconsórcio Dinâmico/Interveniente *suis generis*

O litisconsorte dinâmico, interveniente *suis generis* é um sujeito processual que migra, de acordo com seu próprio entendimento, para diferentes polos da demanda. O conceito também é utilizado na Lei 4.717/63, a Lei da Ação Popular (artigo 6º, § 3º<sup>84</sup>), e na Lei 8.249/92, a Lei de Improbidade Administrativa (artigo 17, §3º<sup>85</sup>).

De acordo com Antônio do Passo Cabral:

---

<sup>83</sup> SOUZA, Antônio André Muniz. O INPI como interveniente especial nas ações de nulidade - nova interpretação conforme a lei da propriedade industrial. Revista de Doutrina-TRF-4. 25.10.2014. Online

<sup>84</sup> Art. 6º. A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo. § 3º A pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente.

<sup>85</sup> Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar. 3º No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no § 3º do art. 6º da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965



A depender da condição do sujeito, a migração entre polos pode ser sucessiva, ou seja, se e quando o sujeito processual convencer-se do acerto das razões de outros sujeitos e decidir pela atuação conjunta consigo. Esta é a atuação dos sujeitos desinteressados, como o *amicus curiae* e os órgãos da administração pública. Tais entes não ficam presos a um polo, podendo migrar novamente se assim se convencerem, sempre em prol do interesse público.<sup>86</sup>

Assim, o INPI como “sujeito desinteressado” tem a liberdade de transitar entre os polos da ação, de modo a escolher qual posição será a mais adequada, buscando, assim, atingir a melhor decisão para a persecução do melhor interesse coletivo.

Para fins deste conceito, a entidade tem a prerrogativa de, após a distribuição a ação, tomar certo tempo para analisar e definir seus próximos passos, quais sejam contestar a demanda, alinhando-se ao réu; adotar posição neutra, sem tomar partido de nenhum dos sujeitos ou deslocar-se para o polo ativo da lide, atuando em conjunto com o autor. É muito importante que esta atuação deverá sempre estar limitada e baseado pelos princípios basilares da administração pública: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e eficácia.

Todavia, embora a dinamicidade da intervenção permita ao INPI escolher o polo mais adequado, é mais certo que esta definição ocorra até a fase de saneamento do processo, na qual há a estabilização objetiva da lide.

Esta posição foi adotada pelo STJ em 2019, no Recurso Especial 1775812<sup>87</sup>.

---

<sup>86</sup> CABRAL. Antônio do Passo. Despolarização do processo e “zonas de interesse”: Sobre a migração entre polos da demanda. Revista da SJRJ n.26. p. 45. 2009

<sup>87</sup> RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE NULIDADE DE OUTROS REGISTROS DE MARCA SOB O MESMO FUNDAMENTO DA DEFESA. 1. POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO SUBJETIVA EM RECONVENÇÃO. EFICIÊNCIA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. MAIOR PACIFICAÇÃO SOCIAL COM MENOR CUSTO. 2. POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI. LITISCONSÓRCIO SUI GENERIS. LEGITIMIDADE RECURSAL QUE DEVE SER AFERIDA PARA CADA ATO. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O recurso especial debate acerca da legitimidade recursal do INPI para recorrer de decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, reconvenção apresentada por litisconsorte passivo, na qual se veiculou pedido de nulidade de registro de marca. 2. A reconvenção é técnica por meio da qual se objetiva a otimização da eficiência processual, potencializando o resultado de pacificação social, ao agregar a um mesmo processo uma segunda demanda proposta pelo réu contra o autor, ainda que não exclusivamente essas partes, e fora dos limites da ação original. 3. Entre a demanda principal e a reconvenção deve haver conexão, seja em decorrência do pedido ou casa de pedir da ação principal, seja em decorrência da vinculação existente com os argumentos de defesa deduzidos em contestação, o que, por si só, recomendaria o julgamento conjunto das causas, mesmo que deduzidas em processos autônomos. 4. Diante da nítida relação de conexão entre a ação principal e a reconvenção, seria contraproducente a inadmissão do instituto tão somente pela necessidade concreta de ampliação ou restrição subjetiva. 5. A legitimidade processual do INPI tem caráter sui generis, uma vez que sua atuação é obrigatória em demandas de nulidade de marca e tem por finalidade a proteção da concorrência e dos consumidores, e não a defesa de interesse individual da instituição. 6. A análise da legitimidade do INPI em cada demanda deve tomar em consideração a conduta processual inicialmente adotada pelo Instituto, para além da tradicional avaliação in status assertionis. 7. A reconvenção apresentada, no caso

Na ação originária, a Autora ajuizou Ação de Nulidade de Registro de marca em face do INPI e de terceiro, o qual propôs e viu efetivado seu pleito de anular administrativamente a marca “CAFÉ NO BULE” de titularidade da Autora.

A Ré, por sua vez, apresentou reconvenção, na qual pretendia anular outros registros em nome da Autora, todos contendo o termo “CAFÉ NO BULE”. Entretanto, o juízo extinguiu a reconvenção por ausência de conexão entre esta e a demanda principal.

Inconformado com tal decisão, o INPI decidiu apresentar apelação, desprovida pelo juízo sob o argumento de que a autarquia não poderia ser ré na demanda principal e na demanda reconvenção. Assim, não teve outra saída a autarquia a não ser apresentar Recurso Especial, motivado pelo fato de que é obrigatória a intervenção do INPI em ações de nulidade de registro de marca.

Acertadamente, o relator Marco Aurélio Bellizze pugnou pelo provimento do Recurso, reconhecendo a dinamicidade da intervenção do INPI nas ações de nulidade.

A participação do INPI, entretanto, não lhe impõe a defesa do ato concessivo do registro por ele praticado. Ao contrário, o interesse jurídico do INPI se distingue do interesse individual de ambas as partes, tendo por objetivo último a proteção da concorrência e do consumidor, direitos essencialmente transindividuais, o que atrai certo temperamento das regras processuais tradicionais da defesa de direitos individuais. Por essa razão, a legitimidade ad causam do INPI, bem como todas as demais situações processuais, dependerá de exame casuístico e particularizado, não se resolvendo por meio da simples aplicação de conceitos consolidados<sup>88</sup>

A afetação do tema pelo STJ teve grande repercussão nas ações de nulidade de registro de marca. Após isto, a jurisprudência pátria entendeu que a intervenção do INPI seria *suis generis*, de modo que não se enquadraria de forma definitiva em nenhuma modalidade de intervenção já conhecida. Este entendimento está sendo verificado em diversos julgados recentes, tais como:

---

concreto, pela litisconsorte passiva da ação principal contra a autora (ré-reconvinte) agregou pedido de nulidade de marca, ação na qual o INPI deve obrigatoriamente intervir, cuja causa de pedir se harmoniza com a tese de defesa da contestação ofertada pela própria autarquia e sobre a qual (ação de nulidade de marca) o Instituto se posicionou favoravelmente à procedência. Diante dessas circunstâncias fáticas, ressaí a legitimidade recursal do INPI para impugnar a sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a reconvenção oportunamente apresentada pela litisconsorte passiva da ação principal. 8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1775812 RJ 2017/0283304-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2019)

<sup>88</sup>idem

Apelação Cível 00089577219984036100<sup>89</sup>, Recurso Especial 1494306<sup>90</sup> e Recurso Especial 1699967<sup>91</sup>.

<sup>89</sup> PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RETITICAÇÃO. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO JURISDICIONAL SOBRE A MATÉRIA CONTROVERTIDA. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. Pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios (STJ, EDEREsp n. 933.345, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 16.10.07; EDEREsp n. 500.448, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.02.07; EDAGA n. 790.352, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 29.11.07). 2. É desnecessária a manifestação explícita da Corte de origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria impugnada no apelo excepcional (STJ, AGRESp n. 573.612, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 12.06.07; AGRESp n. 760.404, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15.12.05). 3. Assiste razão à Audi Aktiengesellschaft ao afirmar haver erro material na decisão embargada, que indicou, dentre outros, o pedido de caducidade de marca "n. 817826625", quando o correto seria "n. 817862625". 4. Os embargos de declaração opostos pelo INPI não merecem prosperar. Conforme referido na decisão embargada, Audi S/A Comércio e Indústria ajuizou ação de rito ordinário em face de Audi Aktiengesellschaft (Audi AG) e do Instituto Nacional do Seguro Social - INPI, para a suspensão de requerimentos de caducidade de registros de marca protocolados junto ao INPI. Audi Aktiengesellschaft (Audi AG) apresentou reconvenção em face de Audi S/A e do INPI (cf. decisão embargada, fl. 1593). Os pontos reputados omissos pelo INPI foram objeto de análise na decisão embargada, em especial no que toca à mora administrativa, a ensejar a intervenção do Poder Judiciário (CR, art. 5º, XXXV). Considerou-se na decisão embargada que Audi S/A não preenche os requisitos para a apresentação dos pedidos de registro de marca, por não exercer atividade nos seguimentos de mercado indicados. A condenação do INPI em honorários advocatícios decorre do fato de a Autarquia ter praticado os atos administrativos cuja anulação foi postulada reconvinde Audi Aktiengesellschaft (razão pela qual, ademais, o INPI foi considerado parte legítima para figurar como litisconsorte passivo na reconvenção). No que toca aos honorários advocatícios, ressalte-se que o Juízo a quo, nos autos da medida cautelar ajuizada por Audi S/A (extinta sem resolução do mérito), consignou a "condenação ao pagamento de verba honorária nos autos da ação principal" (cf. fl. 908 dos Autos n. 2010.03.99.000705-7, em apenso). Não houve insurgência do INPI sobre a questão, que não é de ordem pública. Por outro lado, os valores fixados a título de honorários advocatícios pelo Juízo a quo na ação principal foram considerados razoáveis e mantidos pela decisão embargada. Portanto, não há omissão na decisão embargada no que diz respeito a supostos honorários advocatícios devidos na ação cautelar e direito a compensação de valores referentes às sucumbências. 5. O INPI pretende rediscutir a matéria contida nos autos, o que é descabido nesta sede. Ademais, a interposição de embargos de declaração para efeito de prequestionamento não dá margem à parte instar o órgão jurisdicional explicitamente sobre um ou outro específico dispositivo legal, pois a matéria foi tratada na decisão. 6. Providos os embargos de declaração opostos por Audi Aktiengesellschaft, para que conste "pedido de registro de marca n. 817862625" (e não "n. 817826625", como constou). Não providos os embargos de declaração opostos pelo INPI.

(TRF-3 - AC: 00089577219984036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2017)

<sup>90</sup> RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA MISTA "YPÊ". PROPRIEDADE INDUSTRIAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO DO INPI NO CASO CONCRETO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL (PRECEDENTE) E MARCA. 1. A definição da qualidade da intervenção do INPI na ação de nulidade de registro de marca perpassa pela análise da causa de pedir, sempre levando em conta que a pretensão em comento encarta, principalmente, o interesse público, impessoal, de fiscalização e regulação da propriedade industrial, com o necessário estímulo ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país, assegurando-se a livre iniciativa, a observância da função social da propriedade e a proteção do mercado consumidor. Precedente: REsp 1.264.644/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.06.2016, DJe 09.08.2016. Hipótese em que a atuação processual autárquica deu-se a título de intervenção sui generis, de assistente especial (ou até como amicus curiae), inclusive por se dar de forma obrigatória e tendo a presunção absoluta de interesse na causa. Não caracterizado o litisconsórcio passivo necessário apontado pelo Tribunal de origem. 2. A atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) adotou o sistema atributivo mitigado da propriedade marcária, estabelecendo a necessidade de registro como regra, mas atribuindo "direito de precedência" ao utente de boa-fé, consoante se extrai do artigo 129. 3. Consoante assente em precedentes da Terceira Turma, revela-se possível o exercício do direito de precedência mesmo após a concessão do registro da marca (ou seja, no bojo de ação judicial de nulidade), desde que observado o princípio

da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/1996, que preconiza a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor (REsp 1.673.450/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.09.2017, DJe 26.09.2017; e REsp 1.464.975/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01.12.2016, DJe 14.12.2016). 4. A tutela do nome comercial, no âmbito da propriedade industrial, assim como a marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor. 5. Não obstante, as formas de proteção a tais institutos não se confundem. Em razão do chamado princípio da territorialidade, a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional caso seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas do país (artigo 1.166 do Código Civil). 6. Por sua vez, o registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei 9.279/96). 7. É certo que o inciso V do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial preceitua a irregistrabilidade de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos. 8. Contudo, o exame da colidência entre o nome empresarial e a marca não se restringe ao direito de precedência, afigurando-se necessário levar em consideração o princípio da territorialidade supracitado (artigo 1.166 do Código Civil), além do princípio da especialidade (possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor). 9. No presente caso, como é incontroverso nos autos: (a) ambas as partes atuam no mesmo segmento de mercado - prestação de serviços de construção e engenharia -, malgrado tenham sede em regiões diferentes do Brasil (a autora em Brasília - DF e a ré em São Paulo - SP); (b) embora a constituição da autora (CONSTRUTORA IPÊ LTDA.) tenha se dado em 1961, bem antes da constituição da ré (YPÊ ENGENHARIA LTDA.), foi esta quem diligenciou no sentido de registrar o signo em questão ("YPÊ"), tendo efetuado o depósito em 11.08.1994; (c) somente nove anos depois (em 16.04.2003), a autora fez o depósito do pedido de registro da marca "CONSTRUTORA IPÊ"; e (d) a demandante não realizou o registro complementar de seus atos constitutivos nas Juntas Comerciais de todos os Estados da Federação. 10. Nesse quadro, sem olvidar o direito de precedência alegado pela autora, constata-se que o deslinde da controvérsia resolve-se à luz dos princípios da territorialidade e da especialidade, não merecendo reparo o acórdão regional que pugnou pela possibilidade de coexistência do nome da sociedade empresária (cujos atos constitutivos foram inscritos apenas em Brasília - DF) com a marca da ré, cujo registro encontra proteção em todo território nacional, não se extraindo da causa de pedir inserta na inicial (nem da sentença de procedência ou das contrarrazões da apelação) elementos demonstrativos de potencial confusão do público consumidor ou de associação indevida. 11. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1494306 RJ 2014/0063195-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2019)

<sup>91</sup> RECURSO ESPECIAL Nº 1699967 - RS (2017/0238817-8) RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL RECORRIDO : FEDERAÇÃO DOS CAMINHONEIROS AUTÔNOMOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA ADVOGADO : DOLLY DOS SANTOS OUTEIRAL - RS058634 INTERES. : CEPTRAN FORMACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL NO TRÂNSITO LTDA - ME EMENTA CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCP. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. RECONHECIDA. ANULAÇÃO PROCEDENTE. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL. INTERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. LEGITIMIDADE DO INPI RECONHECIDA. EXCLUSIVIDADE NA UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE USO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. PRECEDENTES. SÚMULA N 568 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO FEDERAÇÃO DOS CAMINHONEIROS AUTÔNOMOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA (FEDERAÇÃO DOS CAMINHONEIROS) ajuizou ação de nulidade de registro de marca contra INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) e CEPTRAN FORMAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL NO TRÂNSITO LTDA (CEPTRAN) pretendendo a declaração de nulidade total do registro da marca Casa do Caminhoneiro e a retirada da exclusividade. Em primeiro grau, a ilegitimidade passiva do INPI foi acolhida e a ação foi julgada procedente para declarar a nulidade parcial do registro, determinando, ainda, a anotação de sem exclusividade da marca "Casa do Caminhoneiro". O INPI e a FEDERAÇÃO DOS CAMINHONEIROS apelaram. O TRF da 4 Região deu provimento ao recurso da FEDERAÇÃO DOS CAMINHONEIROS e negou provimento ao do INPI em acórdão, assim ementado: ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO E USO DEMARCA. INPI. LEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 175 DA LEI 9.279/96. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PEDIDO

ALTERNATIVO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA. - Uma vez que o INPI emitiu o ato administrativo impugnado, detém a autarquia legitimidade para figurar como ré no processo na condição de litisconsorte passivo necessário (art. 47 do CPC), não havendo falar em mera posição de assistente. - A aquisição da propriedade sobre a marca adquire-se pelo registro, e não pelo uso.- Acolhimento do pedido de apostilamento 'sem exclusividade de uso dos elementos nominativos' junto à marca registrada. - Integralmente acolhido o pedido de nulidade parcial com apostilamento do registro de marca do apelado CEPTRAN e de abstenção de adotar medidas contra a apelante pelo uso da marca, responde o vencido pelos honorários advocatícios, que devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, majorado para 15% em observância ao § 11 do art. 85 do CPC (e-STJ, fl. 626). Os embargos de declaração opostos pelo INPI foram rejeitados (e-STJ, fls. 676/677). Irresignado, o INPI manejou recurso especial com fulcro no art. 105, III, a, da CF, sustentando a violação dos arts. 175 da Lei nº 9.276/96 que determina a sua atuação no processo de nulidade do registro como assistente e 124, VI, da Lei nº 9.276/96 no que se refere à possibilidade de exclusividade do registro da palavra caminhoneiro (e-STJ, fls. 684/705). Foram apresentadas as contrarrazões (e-STJ, fls. 712/735). É o relatório. DECIDO. O recurso não merece prosperar. De plano vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. (1) e (2) Da incidência da Súmula nº 568 do STJ Nas razões do presente recurso, INPI sustentou a violação do art. 175 da Lei nº 9.276/96 que determina a sua atuação no processo de nulidade de registro apenas como assistente e não como parte. Sobre o tema o TRF da 4 Região consignou a legitimidade do INPI que emitiu ato administrativo concedendo o registro da marca impugnada, confira-se: Uma vez que o INPI emitiu o ato administrativo impugnado por meio do presente feito, o qual concedeu o registro da marca Casa do Caminhoneiro ao réu, detém a autarquia legitimidade para figurar como ré no processo na condição de litisconsorte passivo necessário (art. 47 do CPC), não havendo falar em mera posição de assistente. [...] Desse modo, deve ser reformada a sentença na parte em que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do INPI [...] (e-STJ, fls. 618/619). No mesmo sentido, esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que a análise da legitimidade passiva, conquanto não afastada automaticamente pelo referido dispositivo, deve tomar em consideração a conduta processual inicialmente adotada pelo INPI. Confirmam-se os seguintes precedentes: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA. IRREGISTRABILIDADE RECONHECIDA. ANULAÇÃO PROCEDENTE. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL. INTERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. CONDENAÇÃO DO INPI. SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A imposição prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/96 para que o INPI intervenha em todas as demandas judiciais de anulação de registro marcário encerra hipótese de intervenção atípica ou sui generis a qual não se confunde com aquelas definidas ordinariamente no CPC, em especial, por tratar-se de intervenção obrigatória. 2. A análise da legitimidade passiva, conquanto não afastada automaticamente pelo referido dispositivo, deve tomar em consideração a conduta processual inicialmente adotada pelo Instituto, para além da tradicional avaliação in status assertionis. 3. Na hipótese dos autos, não houve indicação, em petição inicial, de conduta específica do recorrente, mas tão somente sua indicação como requerido em razão da concessão do registro de termo coincidente com título de estabelecimento explorado previamente - fato que não foi oposto oportunamente na via administrativa. 4. Inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável ao Instituto a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial. 5. Recurso especial provido. (REsp 1.378.699/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 7/6/2016, DJe 10/6/2016) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. INPI. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE. 1. Não há ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI em ação que busca invalidar decisão administrativa proferida pela autarquia federal no exercício de sua atribuição de análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade. 2. Assim, quando a causa de pedir da ação de nulidade disser respeito a vício cometido pelo próprio INPI ao longo do processo administrativo, haverá legitimidade da autarquia para figurar no processo como litisconsorte passivo. 3. No caso concreto, conforme relatado pela Corte de origem, a pretensão autoral atribuiu responsabilidade ao INPI pela inscrição indevida do registro, isto é, amparou-se no argumento de vício praticado pela própria autarquia, situação que demonstra, de forma indene de dúvidas, a legitimidade passiva. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.493.591/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 15/8/2019, DJe 20/8/2019) No presente caso, busca-se invalidar decisão administrativa proferida pelo INPI no exercício de sua atribuição de análise de pedidos de registro marcário, bem como a retirada da exclusividade no uso das expressões Casa e Caminhoneiro. Da acurada análise dos autos, verifica-se que houve a resistência direta à pretensão, visto que o INPI defendeu a exclusividade da expressão e a improcedência da demanda, não sendo possível afastar a legitimidade passiva da autarquia. Ademais, no que se refere à alegação de violação do art. 124, VI, da Lei n

9.276/96 no que se refere à possibilidade de exclusividade do registro da palavra caminhoneiro, melhor sorte não assiste ao INPI. Sobre o tema o TRF da 4 região consignou que não era possível a concessão da exclusividade na marca Casa do Caminhoneiro em virtude da utilização de expressão de uso comum, confira-se: Conforme a previsão legal, não podem ser registrados elementos genéricos e comuns quando tiverem relação com o produto ou serviço. No caso dos autos, o INPI concedeu exclusividade apenas à palavra/expressão CAMINHONEIRO, considerando inapropriável a palavra CASA. Assim, é permitida a utilização de sinal comum e genérico quando se verificar a relação direta entre o sinal (palavra, termo) e a atividade a ser desenvolvida pela empresa solicitante do registro. A palavra empregada na formação da marca não pode necessariamente ser utilizada para designar ou descrever o serviço prestado. No caso dos autos, o termo em discussão é a palavra CAMINHONEIRO. Inicialmente, refiro que não há dúvida quanto ao caráter comum do termo, consubstanciada em palavra existente na língua portuguesa e de ampla utilização, podendo ser considerado termo de caráter genérico, ao contrário do que afirmam os demandados. [...] Dessa forma, tenho que procedem as alegações da parte autora quanto à impossibilidade de exclusividade do registro da marca Casa do Caminhoneiro em favor do demandado CEPTRAN [...] (e-STJ, fls. 622/623). No mesmo sentido, esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada quanto a impossibilidade de registro exclusiva das expressões de uso comum. Confirmam-se os seguintes precedentes: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE "NULIDADE PARCIAL" DA MARCA MISTA "G GRADIENTE IPHONE". APARELHOS TELEFÔNICOS COM ACESSO À INTERNET. PRETENSÃO AUTORAL DE INSERÇÃO DE RESSALVA INDICATIVA DA FALTA DE EXCLUSIVIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PALAVRA "IPHONE" DE FORMA ISOLADA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO DE MARCA EVOCATIVA. 1. A distintividade é condição fundamental para o registro da marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124). 2. Nada obstante, as marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia (expressões cunhadas, inventadas, que, como tais, não existem no vocabulário de qualquer idioma), marcas arbitrárias (expressões já existentes, mas que, diante de sua total ausência de relação com as atividades do empresário, não sugerem nem, muito menos, descrevem qualquer ingrediente, qualidade ou característica daquele produto ou serviço) e marcas evocativas. 3. A marca evocativa (ou sugestiva ou fraca) é constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. Precedentes das Turmas de Direito Privado. 4. Contudo, deve ser ressalvada a hipótese em que o sinal sugestivo, em função do uso ostensivo e continuado, adquire incontestável notoriedade no tocante aos consumidores dos produtos ou serviços de determinado segmento de mercado. Tal exceção decorre do disposto na parte final do inciso IV do artigo 124 da Lei 9.279/96, que aponta a registrabilidade do signo genérico ou descritivo quando revestido de suficiente forma distintiva. 5. A aferição da existência de confusão ou da associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, o ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta exame diferenciado a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido. Ademais, em seu papel de aplicador da lei, deve o juiz atender aos fins sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum (artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB). 6. No que diz respeito às marcas, sua proteção não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. Assim pode ser resumida a função social da marca à luz da Constituição Federal e da Lei 9.279/96 7. O conjunto marcário "G GRADIENTE IPHONE" apresenta dois elementos: um elemento principal (a expressão "GRADIENTE") e dois secundários (o G estilizado e o termo "IPHONE"). O elemento principal exerce papel predominante no conjunto marcário, sendo o principal foco de atenção do público alvo. De outro lado, o elemento secundário pode desempenhar um papel meramente informativo ou descritivo em relação ao escopo de proteção pretendido. 8. No caso, a expressão "iphone", elemento secundário da marca mista concebida pela IGB, caracteriza-se como um termo evocativo, tendo surgido da aglutinação dos substantivos ingleses "internet" e "phone" para designar o aparelho telefônico com acesso à internet (também chamado de smartphone), o que, inclusive, ensejou o registro da marca na classe atinente ao citado produto. Desse modo, não há como negar que tal expressão integrante da marca mista sugere característica do produto a ser fornecido. Cuida-se, portanto, de termo evidentemente sugestivo. 9. Sob essa ótica, a IGB terá que conviver com o bônus e o ônus de sua opção pela marca mista "G GRADIENTE IPHONE": de um lado, a simplicidade e baixo custo de divulgação de um signo sugestivo de alguma característica ou qualidade do produto que visava comercializar (o que tinha por objetivo facilitar o alcance de seu público-alvo); e, de outro lado, o fato de ter que suportar a coexistência de marcas semelhantes ante a regra da exclusividade mitigada das evocativas, exegese consagrada nos precedentes desta Corte. 10. Diferentemente do que ocorreu com a IGB, a Apple, com extrema habilidade, conseguiu, desde

Nesse contexto, acreditamos que a migração entre polos é a melhor definição atual para caracterizar e conceituar a intervenção do INPI nas ações de nulidade de registro, uma vez que capta a dinamicidade da atuação da autarquia, tendo sempre em vista o interesse público.

---

2007, incrementar o grau de distintividade da expressão "iPhone" (originariamente evocativa), cuja indiscutível notoriedade nos dias atuais tem o condão de alçá-la à categoria de marca notória (exceção ao princípio da territorialidade) e, quiçá, de alto renome (exceção ao princípio da especificidade). 11. No que diz respeito ao "iPhone" da Apple, sobressai a ocorrência do fenômeno mercadológico denominado *secondary meaning* ("teoria do significado secundário da marca"), mediante o qual um sinal fraco (como os de caráter genérico, descritivo ou até evocativo) adquire eficácia distintiva (originariamente inexistente) pelo uso continuado e massivo do produto ou do serviço. A distinguibilidade nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação ao produto e sua marca, cujo conteúdo semântico passa a predominar sobre o sentido genérico originário. 12. Assim, é certo que a utilização da marca "iPhone" pela Apple - malgrado o registro antecedente da marca mista "G GRADIENTE IPHONE" - não evidencia circunstância que implique, sequer potencialmente, aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro. 13. Em outra vertente, o uso isolado do termo "iPhone" por qualquer outra pessoa física ou jurídica (que não seja a Apple), para designar celulares com acesso à internet, poderá, sim, gerar as consequências nefastas expressamente rechaçadas pela lei de regência e pela Constituição da República de 1988. 14. Tal exegese não configura prejuízo à IGB, que, por ter registrado, precedentemente, a expressão "G GRADIENTE IPHONE", poderá continuar a utilizá-la, ficando apenas afastada a exclusividade de uso da expressão "iphone" de forma isolada. 15. Recursos especiais da IGB Eletrônica e do INPI não providos. (REsp 1.688.243/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 20/9/2018, DJe 23/10/2018) COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. 2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial - impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público - mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca. 3. A linha que divide as marcas genéricas - não sujeitas a registro - das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1.315.621/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 4/6/2013, DJe 13/6/2013) Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em consonância com o entendimento firmado nesta Corte, deve ser ele mantido. Dessa forma, incide a Súmula nº 568 do STJ. Nessas condições, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de agosto de 2020. Ministro MOURA RIBEIRO Relator (STJ - REsp: 1699967 RS 2017/0238817-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 07/08/2020)

## CONCLUSÃO

O presente estudo buscou analisar a posição processual do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, observando todas as correntes doutrinárias e a jurisprudência aplicável, bem como a aplicação da capacidade de migração interpolar da autarquia, já aplicada nas leis de Improbidade Administrativa e Ação Popular.

Prefacialmente, através de um breve histórico da legislação marcária no Brasil e destrinchando o conceito de marcas, verificou-se que a marca tem como finalidade identificar produtos e serviços, diferenciando diferentes fornecedores. Além disso, o registro de marca é um bem patrimonial e seu titular tem o direito de garantir seu uso exclusivo sobre este sinal, impedindo que terceiros violem este direito.

Após isto, foi trazido uma breve linha do tempo sobre os institutos de regulamentação das marcas no Brasil até a chegada do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e a forma como ocorre o exame de concessão de marcas.

Foram trazidos alguns conceitos do direito processual civil brasileiro para melhor ilustrar os papéis processuais que um sujeito poderia desempenhar em uma ação, suas prerrogativas e formas de atuação. Por outro lado, foram expostos aspectos processuais da ação de nulidade de registro.

Por fim, demonstrou-se as diferentes correntes doutrinárias acerca da natureza da intervenção do INPI nas ações de nulidade de registro: *amicus curiae*, assistente ou litisconsorte (Réu). Ademais, foi verificada a corrente adotada pela jurisprudência mais recente: a intervenção *suis generis*, que traz à autarquia a prerrogativa de, ao avaliar os autos do processo, eleger em qual polo da demanda deve figurar.

Diante do exposto, conclui-se que a intervenção *suis generis*, também cunhada como litisconsórcio dinâmico seria a melhor forma de conceituar a posição processual do INPI nas ações que versarem sobre a nulidade dos registros concedidos pela autarquia. Isto porque o a entidade tem como objetivo principal da persecução do interesse público e não de algum interessa particular próprio. Deste modo, sua intervenção nos processos deve ser voltada para o alcance daquele objetivo.



## REFERÊNCIAS

- ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito administrativo descomplicado 19. ed. São Paulo: Método.p.217. 2011
- ALMEIDA, Luma Cristina Soares. Controle judicial da discricionariedade administrativa. Direito Net. Disponível em <<https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/11104/Controle-judicial-da-discricionariedade-administrativa>>. Acessado em 14.10.2020
- ARAÚJO, Adriano Alves.O que são honorários de Sucumbência?.Jusbrasil. 2016. Disponível em <<https://alvesaraujoadv.jusbrasil.com.br/artigos/396873636/o-que-sao-honorarios-de-sucumbencia>> . Acessado em 12.10.2020
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Propriedade Industrial no Brasil – 50 anos de história. P. 29. 1998
- BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Ed. Lumen Juris. p. 703. 2010.
- BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. p.432-433. Vol.2. 2008
- BRASIL. Código de Processo Civil (2015). Lei 13.105/15. Brasília, DF
- BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF
- BRASIL. Lei da Ação Popular (1965). Lei nº 4717/65. Brasília, DF
- BRASIL. Lei de Improbidade Administrativa (1992). Lei nº 8429/92. Brasília, DF
- BRASIL. Lei da Propriedade Industrial (1996). Lei 9.279/96. Brasília, DF
- CERQUEIRA, João Lima da Gama. Tratado de Propriedade Industrial. Vol. II, Tomo II, parte III, p. 163. 1946.
- CABRAL. Antônio do Passo. Despolarização do processo e “zonas de interesse”: Sobre a migração entre polos da demanda. Revista da SJRJ n.26. p. 45. 2009
- CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. Ed. Atlas. p. 189. 2015
- CÂMARA, Alexandre Freitas, A. O Novo Processo Civil Brasileiro, 5ª edição, São Paulo: p. 103. Atlas, 2019
- CARNELUTTI, Francesco. Instituições do Processo Civil. Vol. 3. p.108.1999
- CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Ed. Forense. p. 348. 1946
- CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Vol.2. Ed. Forense. p. 779. 1982

CHWARTZMANN, Alexandre e MARCONDES, Rafaela . Extensão da proteção das marcas na internet: nomes de domínio e hashtags. Transformando o direito. p.4. Junho/2020. Disponível em <<https://baptistaluz.com.br/espacostartup/protecao-marcas-na-internet>> Acessado em 15.10.2020

CINTRA, Antonia Carlos de Araujo. GRINOVER, Ada Pellegrini. DINAMARCO, Candido Rangel. Teoria Geral do Processo. p. 279. 2012

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, volume 1: Direito de Empresa, 16ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 195

COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial – direito da empresa. 16aed. V.1. São Paulo: Saraiva: 2012. p.219-220

DIDIER JR., Fredie. Litisconsórcio Unitário e Litisconsórcio Necessário. 2012. Disponível em <<http://www.frediedidier.com.br/artigos/litisconsorcio-unitario-e-litisconsorcio-necessario/>> Acessado em 10.10.2020

DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Ed. Juspodivim. p. 289, 2006

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Atlas. P. 115. 2014

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Ed. Saraiva. p.129. 2012

DOMNGUES, Douglas Gabriel. Marcas e Expressão de Propaganda. Editora Forense. P. 456. 1984

GIACCHETTA, André Zonaro e LEITE, Marcio Junqueira. Da marca de alto renome-nova regulamentação do INPI. Migalhas. 16.02.2004. Disponível em <<https://migalhas.uol.com.br/depeso/3664/da-marca-de-alto-renome---nova-regulamentacao-do-inpi>> Acessado em 12.10.2020

GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Rapé falsificado e a identificação de culpados nos crimes industriais. 2016. Disponível em <<https://www.conjur.com.br/2016-nov-13/rape-falsificado-identificacao-culpados-crimes-industriais>>Acessado em 05.10.2020

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil -Processo de Conhecimento e procedimentos especiais. Vol 2. São Paulo, Saraiva, 2016

GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. Ed. Saraiva. 2003

HART, H.L.A. The Concept of Law. 2. ed. Oxford University Press. P. 326. 1997.

IDS –Instituto DannemannSiemens de Estudos de Propriedade Intelectual.Comentários à Lei da Propriedade Industrial Rio de Janeiro: Renovar..p. 340. 2005

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de marcas. 3ª edição (out/2019). 2ª revisão (julho/2020). Disponível em <<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>> Acessado em 16.10.2020

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Reconhecimento do alto renome da marca “WHATSAPP”. RPI 2550. 19.11.2019.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Reconhecimento do alto renome da marca “PANTENE”. RPI 2538. 27.08.2019.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Reconhecimento do alto renome da marca “ROCK IN RIO”. RPI 2538. 27.08.2019

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Está no ar a nova RPI. Publicado em 24/01/2017. Atualizado em 31/01/2017. Disponível em <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/noticias/revista-da-propriedade-industrial-faz-84-anos-e-ganha-novo-formato>> Acessado em 12.10.2020

JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. Vol I. p.38. 2007

DONIZETTI, Elipídio. Intervenção de terceiros: noções gerais e hipóteses de não cabimento das intervenções previstas no novo CPC. 2016. Disponível em <<https://portalied.jusbrasil.com.br/artigos/337683190/intervencao-de-terceiros-nocoos-gerais-e-hipoteses-de-nao-cabimento-das-intervencoes-previstas-no-novo-cpc>> Acessado em 10.10.2020

LOUREIRO, Luiz Guilherme. A Lei da Propriedade Industrial Comentada. Ed. Lejus. 1999.

MAZZOLA, Marcelo e RIBEIRO, Nathalia. Resignificação da posição processual do INPI nas ações de nulidade: um litisconsórcio dinâmico. Necessidade de Afetação do Tema pelo STJ. Revista da ABPI. Ed. 153. Mar/Abr 2018

MIRANDA, Pontes de, Tratado de direito privado - Parte Especial, t. XVII, 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. p.100. 1983.

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Processo e hermenêutica na Tutela Penal dos Direitos Fundamentais. Ed. Delrey. p.13. 2004

SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos, Lei 9.279/96. São Paulo: RT, 1997. P.14-15

SOUZA, Antônio André Muniz. O INPI como interveniente especial nas ações de nulidade - nova interpretação conforme a lei da propriedade industrial. Revista de Doutrina-TRF-4. 2014. Disponível em <[https://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/index.htm?https://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao003/antonio\\_muniz\\_souza.htm](https://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/index.htm?https://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao003/antonio_muniz_souza.htm)> Acessado em 10.08.2018

STJ - AgInt no AREsp: 866940 SC 2016/0040852-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 14/11/2016.

STJ - REsp: 1494306 RJ 2014/0063195-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2019

STJ - REsp: 1527232 SP 2015/0053558-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 22/03/2016

STJ - REsp: 1699967 RS 2017/0238817-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 07/08/2020

STJ - REsp: 1775812 RJ 2017/0283304-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2019

ROCHA, Fabiano de Bem. Ações Anulatórias de Direitos da Propriedade industrial e o INPI – Litisconsorte ou Assistente. Revista de Doutrina- TRF4. 2005. Disponível em <[https://revistadoutrina.trf4.jus.br/index.htm?https://revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao008/fabiano\\_rocha.htm](https://revistadoutrina.trf4.jus.br/index.htm?https://revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao008/fabiano_rocha.htm)> . Acessado em 10/08/2020.

TOLEDO, Claudia. Direito Adquirido e Estado Democrático de Direito. Editora Landy . P.115. 2003.

TRF-2 - AC: 00556989420154025101 RJ 0055698-94.2015.4.02.5101, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 02/06/2017, VICE-PRESIDÊNCIA

TRF-2 - AC: 01035655420134025101 RJ 0103565-54.2013.4.02.5101, Relator: MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Data de Julgamento: 31/07/2017, 2ª TURMA ESPECIALIZADA

TRF-2 - AC: 200251015239518 RJ 2002.51.01.523951-8, Relator: Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, Data de Julgamento: 26/06/2007, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::11/04/2008 - Página::750

TRF-2 - REEX: 201351014900110, Relator: Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO, Data de Julgamento: 13/06/2014, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 15/07/2014

TRF-3 - AC: 00089577219984036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2017

TRF-3 - AC: 16213 SP 95.03.016213-0, Relator: JUIZ CONVOCADO DAVID DINIZ, Data de Julgamento: 26/06/2001, PRIMEIRA TURMA

TRF-3 - AC: 41456 SP 2002.03.99.041456-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, Data de Julgamento: 09/03/2010, SEGUNDA TURMA)

TRF-4 - APELREEX: 50142057420134047200 SC 5014205-74.2013.4.04.7200, Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 09/07/2014, TERCEIRA TURMA

TRF-4 - AC: 46387320054047107 RS 0004638-73.2005.4.04.7107, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 26/10/2011, TERCEIRA TURMA

WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançando de Processo Civil. V.1. 3. Ed. Ver. São Paulo. Revista dos Tribunais. p. 136/137. 2000