

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUCSP
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL**

**A POSIÇÃO PROCESSUAL DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL NAS AÇÕES JUDICIAIS DE NULIDADE DE PATENTE E REGISTRO
DE MARCAS**

**Trabalho apresentado à Faculdade de Direito
da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, como requisito parcial para a
obtenção do título de especialista em Direito
Processual Civil.**

**ALUNO: REINALDO OLIVEIRA SIVELLI
PROFESSOR: CLÁUDIO CINTRA ZARIF**

São Paulo
2011

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	03
2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA	06
2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	06
2.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL.....	08
2.3 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	17
2.3.1 ATRIBUIÇÕES DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	20
3 DAS PARTES	23
4 INTERVENÇÃO DE TERCEIRO	27
4.1 ASPECTOS GERAIS.....	27
4.2 OPOSIÇÃO.....	31
4.2.1 O INPI NÃO É OPOENTE.....	33
4.3 NOMEAÇÃO A AUTORIA.....	35
4.3.1 O INPI NÃO É TERCEIRO NOMEADO.....	37
4.4 DENUNCIAÇÃO DA LIDE.....	38
4.5 CHAMAMENTO AO PROCESSO.....	39
5 PLURALIDADE DE PARTES – LITISCONSÓRCIO	42
6 DA ASSISTENCIA	47
6.1 PROJETO DE LEI Nº 172/2002.....	51
7 ENTENDIMENTO DO AUTOR	52
7.1 O INPI NÃO É RÉU – LITISCONSORTE.....	53
7.2 O INPI NÃO É ASSISTENTE PROPRIAMENTE DITO.....	55
8 CONCLUSÃO	57
REFEFÊCIAS	60

1 INTRODUÇÃO

Em decorrência do advento da Lei nº 10.480 de 02 de julho de 2002, que criou a Procuradoria Geral Federal, as autarquias e fundações públicas passaram a ser representadas judicialmente pela Procuradoria Geral da União, órgão vinculado à Advocacia Geral da União¹. Desta forma, a Procuradoria Federal do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), na qualidade de unidade executora da Procuradoria Geral da União, detém o poder para representar judicialmente a autarquia, qual seja, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em todo o território nacional.

A luz dos estudos do Procurador Federal António André Muniz de Souza, a Procuradoria Federal do INPI tem defendido, sem gozar de unanimidade entre seus membros, que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, nas ações que buscam a nulidade de registros de marcas e patentes, deva figurar como assistente litisconsorcial *sui generis* ou especial, ora do autor, ora do réu, dependendo de quem estiver com o melhor direito, levando-se em conta os fundamentos e as provas trazidas pelas partes e o pronunciamento indispensável das Diretorias Técnicas do INPI².

De acordo com o Procurador Federal na Procuradoria Regional do INPI, António André Muniz de Souza:

“Tal posicionamento deriva de exegese de dispositivos da lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial - LPI) conjugados com o sistema de intervenção de terceiro do Código de Processo Civil e acarreta

¹ Artigo 131, *caput*, CF/88: “A advocacia - Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.”

² Diretoria de Patentes - Dirpa; Diretoria de Marcas e Indicações Geográficas - Dirma.

conseqüências determinantes para os atos a serem praticados pelo INPI nos processos de nulidade.”³

O antigo Código de Processo Civil, instituído pelo Decreto Lei nº 1.608/1939, já revogado, continha um título específico sobre a questão da posição assumida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) nas ações de nulidade de marcas e patentes, denominado: “Da ação de nulidade de patente e invenção e de marca de indústria e de comércio”.

Anteriormente, tal dispositivo especificava quem tinha legitimidade para a propositura da ação de nulidade. Entre os legitimados, encontravam-se os Procuradores da República, que poderiam figurar como assistente ou litisconsorte e, ainda, podiam continuar com a ação, mesmo que houvesse acordo entre as partes no curso do processo, se o interesse público o exigisse. Porém, este título foi revogado com o advento do atual Código de Processo Civil de 1973.

O novo Código de Processo Civil deixou de tratar especificamente sobre as ações de nulidade referidas, e passou a tratar sobre as hipóteses de intervenção de terceiros, com isso, antes do advento da Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial), havia a dúvida se o INPI deveria ou não intervir no processo quando interposta ação de nulidade entre o particular - autor e o particular - réu.

Esta questão era de grande relevância a época, pois determinaria, inclusive, a competência do órgão do Poder Judiciário que processaria e julgaria a causa, que poderia ser a Justiça Estadual, se o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) não intervisse, ou então, poderia ser a Justiça Federal caso este intervisse.

Todavia, tanto a doutrina como também a jurisprudência, fizeram prevalecer o entendimento de que a intervenção do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) era indispensável, pois este era órgão concessor e registrador das marcas e

³ DE SOUZA, António André Muniz - O INPI como interveniente especial nas ações de nulidade de marcas e patentes: Revista da ABPI - nº 73, Nov/Dez 2004. p. 45

patentes e desta forma, os efeitos da sentença recairiam, inevitavelmente, sobre esta autarquia.

Ora, já que a questão da intervenção estava apaziguada, restava saber qual posição a autarquia assumiria na relação processual de nulidade de registro de marcas e patentes.

Com o advento da Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial), acreditou-se que esta iria apaziguar a questão, mas, surpreendentemente, apesar de sua apurada técnica legislativa geral, a nova lei não solucionou o problema, apenas fixou a intervenção do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) como obrigatória, quando este não for autor nas ações de nulidade, conforme o disposto nos artigos 57 e 175 da Lei nº 9.279/1996⁴:

“Artigo 57 *caput* - A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito”

“Artigo 175 *caput* - A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito”.

Trata-se de um ponto conturbado no Direito Processual Civil brasileiro, notadamente pela divergência doutrinária e jurisprudencial. Embora muitos defendam que o tema não mereça maiores discussões, pois os artigos 57 e 175 da Lei nº 9.279/1996 teriam rechaçado quaisquer dúvidas, ao preceituar que o INPI, quando não for autor da ação de nulidade, intervirá no feito, excluindo, assim, qualquer posicionamento que admita sua conduta passiva.

Pecam esses pensadores, pois na prática, pairam dúvidas acerca da melhor interpretação desses dispositivos. Ora, com tantas discussões em torno da questão, fica em aberto a pergunta. Qual a posição processual assumida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial nas ações de nulidade de registro de marcas e patentes?

⁴ BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos a propriedade industrial: artigos 57 e 175.

2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA

2.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

No período pré-histórico, as marcas encontradas em diversos artefatos, são a maior prova do quão antiga é a disposição do homem em identificar suas próprias criações. Com o surgimento da escrita os autores começaram a assinalar seus nomes nas invenções e nas descobertas científicas, auferindo, assim, o prestígio delas decorrentes.

Porém, apesar do grande reconhecimento social propiciado, até o fim da Idade Média os inventores não puderam contar com nenhum tipo de mecanismo que lhes assegurasse proteção ou privilégio quanto às invenções. A época, a única proteção que dispunham era um recurso que ainda hoje se faz de grande valia, qual seja: o segredo. As descobertas/invenções eram conservadas no âmbito do clã, ou seja, passavam de pai para filho, por gerações, dentro de uma rígida disciplina familiar.

Somente com o surgimento da burguesia que a questão do direito comercial sobre a questão da exploração das invenções começou a ser discutida. Ora, o conceito de patente tal como é hoje conhecido foi fruto do extraordinário desenvolvimento comercial vivido pela Europa a partir do século XII, aperfeiçoando-se ainda mais com as grandes expansões marítimas, que deram origem à abertura comercial mundial, permitindo diversas práticas comerciais e financeiras, tais como as letras de câmbio, as sociedades anônimas e os bancos.

Tendo em vista tamanha expansão, as invenções não podiam mais ficar enclausuradas no âmbito familiar. O acelerado ritmo de crescimento e desenvolvimento das

sociedades exigia que os segredos fossem revelados/disponibilizados para a sociedade.

Neste período, os privilégios eram concedidos aos seus inventores, pelas corporações e senhores feudais segundo princípios bastante arbitrários, que acabavam por prejudicar o progresso tecnológico. Referidos privilégios eram conferidos em cartas abertas (*litterae patentes*), as quais não asseguravam uma proteção adequada ao inventor, de acordo com os ensinamentos do professor Bruno Jorge Hammes⁵ tratava-se de mero ato de graça, não havia um direito a tal privilégio. Além disso, o inventor recebia apenas parte do valor resultante do privilégio. A instituição concedente reivindicava a outra parte, também, um terceiro adquirente ou possuidor do invento, poderia receber o privilégio.

Foi na Europa, durante o renascimento cultural, que surgiu a ideia de que os direitos sobre as invenções deveriam ser reservados ao criador. As primeiras codificações de patentes que se tem notícia foram criadas em Veneza, mais especificamente no ano 1474 (*parte veneziana*) e, posteriormente na Inglaterra em 1624 (*statute of monopolis*).

As duas leis, veneziana e especialmente a inglesa, acabaram com os privilégios acima mencionados, apresentando características essenciais e fundamentais da patente de hoje, quais sejam: só podiam ser concedidas para invenções novas que possibilitassem uma utilização industrial; só o verdadeiro e primeiro inventor receberia a carta patente; eram proibidos os monopólios contrários à lei ou ao bem comum; a proteção era limitada no tempo, geralmente durante 14 (quatorze) anos.

⁵ HAMMES, Bruno Jorge, O Direito de Propriedade Intelectual, 3ª ed., Unisinos, Rio Grande do Sul, 2002 p.25

2.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL

Durante o período colonial, Portugal impôs ao Brasil inúmeras restrições ao desenvolvimento de qualquer tipo de indústria ou lavoura de produtos e gêneros que fossem produzidos na Europa. Tratava-se de medida estratégica dentro do sistema colonial mercantilista permitindo, com isso, a formação de monopólios comerciais que asseguravam a transferência das riquezas da Colônia para a Metrópole. Referidas restrições culminaram com o Alvará de 1785, que proibia drasticamente as fábricas, indústrias e manufaturas na Colônia⁶.

“Alvará de 05/01/1785: As fabricas do Brasil, sendo já a população tão minguada, distraem muitos braços da agricultura e mineração, que por isso estão em decadência, e são também causa de faltar-se às condições da cultura e aproveitamento com as terras foram dadas em sesmarias; e consistindo a verdadeira e sólida riqueza nos frutos e produtos da terra, que somente se conseguem por meio de colonos e cultivadores, e não de artistas e fabricantes; e sendo, além disso, os produtos do Brasil os que fazem todo o fundo e base, não só das permutações mercantis, mas da navegação e comércio entre os leais vassallos habitantes do Reino e daqueles domínios, que se deve animar e sustentar em comum benefício de uns e outros, removendo da sua origem os obstáculos que lhe são prejudiciais e nocivos: em virtude de tudo isso, há a Rainha por bem ordenar que todas as fábricas e manufaturas de prata, ouro, etc., sejam abolidas e extintas em qualquer parte dos domínios da Brasil em que se encontrem”.

Esta situação se perdurou até o princípio do século XIX. Com a vinda da Família Real e a conseqüente transferência do centro de decisões do Império Colonial Português para o Brasil, em 1808, o Príncipe Regente assinou a Carta Régia, pela qual mandou abrir os portos brasileiros ao comércio e à navegação das nações amigas. Como conseqüência, adveio o Alvará de 1º de abril de 1808 que revogou o de 1785 e libertou as indústrias de todas as restrições a que até então estavam sujeitas.

⁶ CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial, vol I, 2ª ed. Revista dos Tribunais, São Paulo 1982, p. 3

Firmada a liberdade das indústrias, fazia-se mister amparar as que se criassem, permitindo-lhes concorrer com os produtos vindos do estrangeiro. Foi então que o Príncipe Regente assinou o Alvará de 28 de janeiro de 1809, o qual em seu § IV, reconheceu ser⁷:

“muito conveniente, que os inventores, e introdutores, de alguma nova máquina, e invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que sou servido estabelecer em benefício da indústria, e das artes; ordeno, que todas as pessoas, que estiverem neste caso, apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo a verdade e fundamento dele, lhes conceda privilégio exclusivo por 14 anos, ficando obrigadas a publicá-lo depois para que no fim desse prazo toda nação goze do fruto dessa invenção; ordeno, outrossim, que se faça uma extra revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se públicos na forma acima determinada, e revogando-se todos os que por falsa alegação, ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões”.

Como se pode observar a patente foi introduzida no Brasil dentro de uma política de fomento a indústria, não se tratava de uma questão de princípio, ou seja, o reconhecimento do direito à propriedade intelectual, tal como concebemos hoje.

Após a independência veio a Constituição Imperial de 1824, que assegurava aos inventores o direito sobre suas produções. Dizia o art. 179, n. 26: “Os inventores terão a propriedade das suas descobertas ou das suas produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização”⁸

A Constituição de 1824, ainda não cogitava das marcas de fábricas e de comércio, nem de outras garantias e prerrogativas industriais. Após seis anos a primeira constituição brasileira, em 1830, surgiu a primeira lei que abordou a proteção aos inventores. Novamente tratou-se de uma política mais ampla de fomento a indústria. A proteção concedida aos inventores estava associada a prêmios para quem trouxesse indústrias para o Brasil. Esta lei protegia os inventores, assegurando-lhes o uso exclusivo da

⁷ CERQUEIRA, João da Gama, *op.cit* p. 6

⁸ CERQUEIRA, João da Gama, *op.cit* p.09

descoberta por um período que variava de cinco a vinte anos, conforme a natureza da descoberta ou invenção.

A primeira lei a tratar de marcas industriais no Brasil, foi promulgada em 1875, 35 anos após a primeira lei sobre privilégios de invenção, denotando o grande atraso brasileiro com relação a matéria e o pouco progresso realizado pelo comércio e pela indústria do país até essa época.

Até o ano de 1875, as marcas no Brasil estavam ao inteiro desamparo da lei, o que facilitava abusos e fraudes por parte dos desonestos, acobertados pela certeza da impunidade que a ausência da lei lhes proporcionava.

O grande solavanco para a criação de referida lei foi o famoso caso de falsificação de marcas conhecido como “Caso Moreira & Cia. x Meuron & Cia.”.

O conflito originou-se do uso da marca de rapé “Arêa Parda” pela empresa Moreira & Cia, muito semelhante a marca de rapé “Arêa Preta” da empresa Meuron & Cia.. O ilustre advogado Rui Barbosa atuou em favor desta última.

Apesar de todas as evidencias a favor da empresa Meuron & Cia., o Tribunal achou por bem anular o processo, pois a usurpação de marcas não constituía crime punível pelas leis até então vigentes. Assim, concluiu o acórdão unânime então proferido: “Portanto, reformada a sentença recorrida, julgam nulo o processo pela ilegitimidade de sua iniciação, se já não o fosse pela falta de base, visto como nem o Código Criminal, nem nenhuma outra lei qualificou de delito o fato em que assentou o processo”⁹

Inconformados e desarmados na luta contra a falsificação, a empresa Meuron & Cia., juntamente com outros interessados, representaram ao Poder Legislativo pedindo providências:

⁹ CERQUEIRA, João da Gama, *op.cit* p.12/13

“contra a fraude que ameaçava aniquilar a indústria naquela cidade, usurpando, por meio de emblemas e invólucros falsificados ou contrafeitos, a propriedade do nome e do crédito de fabricas antigas, e contra a qual se confessam impotentes os Tribunais repressivos, por entenderem que a espécie de que se trata escapou à providência do legislador”¹⁰.

Após detida análise dos fatos alegados na representação, a Comissão de Justiça Criminal da Câmara dos Deputados, apresentou um projeto de lei, composto de 16 artigos, o qual, com pequenas alterações, converteu-se na Lei nº 2.682 de 23 de outubro de 1875.

Referida lei reconhecia a qualquer industrial ou comerciante o direito de assinalar os produtos de sua indústria ou comércio com marcas que o tornassem distintivos dos de outra procedência, podendo a marca consistir no nome do fabricante ou negociante, revestido de forma distintiva, na firma ou razão social, “ou em quaisquer outras denominações, emblemas, selos, sinetes, carimbos, relevos, invólucros de toda a espécie, que possam distinguir os produtos da fábrica ou objetos de comércio”¹¹. A partir daí, o uso da marca restringia-se ao fabricante do produto e ao seu vendedor.

Contudo, na prática, logo se revelou que a lei era bastante confusa na enumeração das marcas admitidas a registro e na conceituação dos vários delitos que punia. Suas deficiências foram apontadas na consulta das seções reunidas dos Negócios do Império e Justiça do Conselho de Estado, de 17 de março de 1884.

Devido à inadequação ao desenvolvimento industrial do país, a lei sobre privilégios de invenção, de 1830, ficou durante cinquenta anos sem aplicação prática. Foi somente em 1880 que começaram os estudos para a renovação da lei. Essa iniciativa partiu do Ministro da Agricultura, Cons. Buarque de Macedo, que, em 26 de agosto de 1880, apresentou um projeto de lei regulando a concessão dos privilégios de invenção, o qual,

¹⁰ Parecer da Comissão de Justiça Criminal da Câmara dos Deputados, *O Direito* 7/28 e 29 *apud* CERQUEIRA, João da Gama, *op.cit* p.13.

¹¹ CERQUEIRA, João da Gama, *op.cit* p.14

após passar por diversas discussões na Câmara dos deputados, em 17 de dezembro daquele ano, foi encaminhado ao Senado.

Somente em 1882 o projeto entrou em discussão no Senado e, em 12 de junho de 1882, o projeto foi aprovado em segunda discussão. Voltando a Câmara dos Deputados, somente em 30 de agosto foi posto em discussão única. Em 27 de setembro, encerrou-se as discussões, aprovando-se o substitutivo do Senado, sancionado pelo Governo Imperial em 14 de outubro de 1882 e convertido na lei nº 3.129.

A nova lei, que não era isenta de defeitos, foi completada pelo decreto n 8.820, de 30 de dezembro de 1882, que veio modificar profundamente o regime dos privilégios então vigentes, quer quanto aos direitos reconhecidos aos inventores, quer quanto às formalidades relativas ao pedido e concessão de patentes.

Nesta seara, também já se cogitava reformar a Lei de marcas de 1875. Em 1882 foi apresentado a Câmara dos Deputados um projeto de lei dispendo sobre a execução da lei de 1875. Referido projeto esclarecia os casos de contrafação e imitação, estabelecia o processo das ações criminal e civil e concedia recurso das decisões, favoráveis ou contrárias, sobre registros de marcas, porém, não chegou a ser discutido.

Na segunda metade do século XIX vivia-se a chamada Segunda Revolução Industrial, que, impulsionada pelos barcos e ferrovias a vapor, revolucionava os transportes e o comércio mundial. Neste período, a industrialização deslanchava em países como a Itália, Alemanha e Japão, sob a égide das grandes empresas monopolistas que promoviam o neocolonialismo e remodelavam o mapa mundial com o surgimento dos novos grandes impérios coloniais.

Nesse contexto, sob reinado de Dom Pedro II, o Brasil começou a manifestar precoce preocupação com as patentes no plano internacional, firmando diversos acordos

bilaterais assinados com a França, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Portugal e Dinamarca, todos compreendidos no período de 1876 a 1884.

Em 1883, firmou-se a primeira convenção internacional sobre marcas e patentes, a Convenção de Paris, a qual sistematizou as normas de proteção às marcas, patentes, desenhos industriais etc. O Brasil, apenas a título de curiosidade, foi o único país da América do Sul signatário do documento original da convenção.

Neste diapasão, o grande avanço das indústrias e do comércio, exigia a reforma da Lei de 1875, que, além dos defeitos de que se ressentia, não estava de acordo com vários dos princípios firmados pela Convenção de Paris. Atendendo a essas circunstâncias, o Governo Imperial, encarregou as Seções Reunidas dos Negócios do Império e da Justiça do Conselho de Estado de elaborarem o projeto de reforma da lei sobre marcas.

Referidas Seções do Conselho de Estado organizaram o projeto, o qual foi apresentado ao Senado em sessão de 27 de maio de 1885. Discutido e emendado no Senado, foi o projeto encaminhado à Câmara, que somente o levou em discussão em 1887, quase dois anos depois. A nova lei (decreto 3.346) foi promulgada em 14 de outubro de 1887 e regulamentada pelo Decreto 9.828, de 31 de dezembro de 1887.

A nova lei regulava, além das marcas de fábrica e de comércio, o nome comercial, assunto intimamente ligado a esse instituto. Suas principais inovações foram:

“ausência de enumeração dos sinais suscetíveis de serem adotados como marcas; exigência de forma distintiva para que os nomes, as denominações necessárias ou vulgares, as firmas ou razões sociais, as letras e cifras pudessem servir para tal fim; criação do depósito central das marcas estrangeiras e das registradas nas províncias; proibição do registro de marcas constituídas por certos elementos taxativamente enumerados; instituição do recurso de agravo, para o Tribunal superior, dos despacho que concedessem ou negassem o registro; reconhecimento expresso do direito dos titulares de marcas não registradas à ação para anular o registro de marcas feito contra o disposto no art. 8º; melhor definição dos crimes contra a propriedade das marcas. Continha a lei, ainda, várias disposições sobre a transferência

das marcas, as ações criminal e civil, as buscas e apreensões e sobre o direitos dos estrangeiros”¹²

Esta lei, tão adiantada para a época, fez com que a lei vigorasse por 17 anos, satisfazendo todas as necessidades das indústrias e do comércio.

Alguns anos adiante, com a proclamação da República, a Constituição de 1891 trouxe em seu bojo, mais especificamente em seu artigo 72, § 25, a proteção da propriedade dos inventores.

“art. 72, §25: Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, os quais ficará garantido por lei um privilégio temporário, ou será concedido pelo Congresso um premio razoável, quando haja conveniência de vulgarizar o invento”.

Em 1903 foi apresentado a Câmara dos Deputados um projeto que modificava a Lei de marcas de 1887, tendo em vista as constantes reclamações dos comerciantes e industriais, que lutavam em vão contra as fraudes e falsificações.

O projeto cuidou, principalmente, de pôr ao alcance dos interessados meios eficazes de repressão, reformando, neste ponto, a lei que estava em vigor, “mantendo grande parte de seus dispositivos, ampliando outros e substituindo por completo alguns”.¹³

Referido projeto foi aprovado pelas duas casas do Congresso e convertido na Lei 1.236, de 24 de setembro de 1904, posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 5.424, de 10 de janeiro de 1905.

A nova lei, na verdade, reproduziu a lei de 1887, modificando apenas alguns pontos, como por exemplo, à agravação da penalidade aplicada à contrafação, à responsabilidade solidária daqueles que concorrem direta ou indiretamente para a falsificação e à parte processual.

¹² CERQUEIRA, João da Gama, *op.cit* p.21/22)

¹³ Discurso pronunciado na sessão de 23.12.1903, transcrito na obra de Bento de Faria, *Das marcas de fábrica e de comércio e do nome comercial*, p. 45 apud CERQUEIRA, João da Gama, *op.cit* p.23

É evidente que com o decorrer dos anos, com o crescimento das indústrias e do comércio, as marcas adquiriam uma função cada vez mais importante no campo econômico, à acentuada evolução do instituto, alargando o conceito jurídico das marcas e a esfera de suas aplicações, exigiam, não apenas algumas modificações na lei, mas sua reforma por completa.

Nesta mesma seara, fazia-se sentir a premente necessidade de reformar a Lei de privilégios de 1882, que vigorou durante 41 anos. Desde meados de 1890, todos os Ministros que se sucediam na pasta da Agricultura faziam menção à necessidade de reforma da lei, e a reorganização dos serviços, porém, nenhum deles indicava as providências a serem tomadas.

Em 09 de novembro de 1910, o atual Ministro da agricultura, Sr. Rodolfo Miranda, designou o Dr. J. F. Soares Filho, atual Diretor Geral da Indústria e Comércio, a fazer um estudo sobre a forma como era executado no país o serviço relativo aos privilégios de invenção, com o intuito de serem verificadas as falhas, a fim de saná-las com a reforma pretendida.

Alguns meses depois, na data de 03 de abril de 1911, o Diretor Geral da indústria e do comércio apresentou seu relatório, fruto dos estudos, “limitando-se a estudar superficialmente o assunto, com relação ao exame prévio das invenções, ao característico da novidade exigido pela lei, à exploração dos inventos e à forma de expedição das patentes respectivas”¹⁴.

Tendo em vista o relatório apresentado, o então Ministro da Agricultura Sr. Pedro de Toledo, sucessor do Sr. Rodolfo Miranda, incumbiu o mesmo funcionário, Sr. Soares Filho, de estudar a organização dos serviços relativos aos privilégios de invenção nos países europeus.

¹⁴ *O Direito* 117/81 *apud* CERQUEIRA, João da Gama, *op.cit* p.27

Depois de passar por vários países da Europa, Soares Filho apresentou novo relatório, resumindo o que havia observado naqueles países, apontando como ponto principal da reforma em nossa lei o seguinte:

- “a) eliminação do exame prévio;
- b) estabelecer para a invenção uma novidade puramente relativa, quanto ao período de tempo anterior ao pedido e aparecimento da invenção no país;
- c) publicidade das reivindicações da invenção logo que a descrição fosse reputada regular ou for regularizada, antes da concessão da patente;
- d) ciência ao inventor de qualquer reclamação que acaso apareça durante o prazo curto dessa publicidade, tão-somente com o fim de que ajuíze bem da novidade do invento de que se considera autor;
- e) excluir da concessão de patentes as invenções que tenham por objeto produtos farmacêuticos ou produtos alimentícios e as que sejam reconhecidamente teóricas;
- f) esclarecer no que consiste a exploração do invento (uso efetivo) e estabelecer ônus que contrabalancem a falta de exploração;
- g) diminuição dos ônus resultantes do selo e das taxas anuais, conservando-se, porém, o pagamento progressivo das anuidades;
- h) estabelecer a repartição da propriedade industrial, segundo o compromisso tomado na Conferência de Paris, de 20.1.1883, e adotada pelo acordo de Washington, de 2.7.1911.”¹⁵

Após essa tentativa de reforma da lei de 1882, somente em 1923 se teve notícia de uma nova tentativa, com a criação do regulamento da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto 16.264 de 19 de dezembro de 1923.

Devido ao contínuo surgimento de novas tecnologias e visando bases seguras para sua disseminação, as convenções se sucederam ao longo do século XX: 1911 em Washington; 1925, em Haia; 1934, em Londres; 1958, em Lisboa; 1967, em Estocolmo; e o último, o Trade Related Intellectual Property Rights, conhecido como TRIPS, realizado em 1994. O Brasil assinou todos os documentos, menos o de Estocolmo, o qual somente foi reconhecido em 1990.

No princípio do século XX teve início uma série de convenções interamericanas. A primeira foi realizada no Rio de Janeiro, de 23 a 27 de julho de 1906, ocasião em que foi firmada a Convenção da União das Américas. Nesse encontro, estabeleceu-se a

¹⁵ CERQUEIRA, João da Gama, *op.cit* p.28

criação de duas secretarias, uma em Havana e outra no Rio de Janeiro, com a função de centralizar o registro de obras literárias e artísticas, patentes, marcas, desenhos e modelos, assegurando a proteção da propriedade intelectual e industrial.

2.3 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O ritmo acelerado da industrialização no início dos anos de 1920 acabou por impor uma nova discussão na área da Propriedade Industrial, qual seja, a necessidade de se criar um órgão oficial, especializado e centralizado, para cuidar das marcas e patentes, pois até então, o serviço de patentes eram realizados por uma diretoria, enquanto que as marcas eram depositadas perante as juntas comerciais.

A proposta foi apresentada no Congresso comemorativo do centenário da independência do Brasil, realizado no Rio de Janeiro em 1922. Foi então que em 19 de dezembro de 1923 o governo expediu o decreto nº 16.264, por meio do qual criou-se a Diretoria Geral da Propriedade Industrial que teria a função de conceder 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.

O novo regime adotado em 1930 tinha como meta a construção de um Estado-Nação e o compromisso de garantir o pleno desenvolvimento nacional. A política adotada por Getúlio Vargas visava dotar o Estado brasileiro de legislação, órgãos e agências para garantir esse desenvolvimento. Com isso, a modernização do Estado na década de 1930 atingiu também a área da Propriedade Industrial. Em 1933, com o advento do Decreto-lei nº 22.989, a Diretoria Geral da Propriedade Industrial ganhou status de Departamento e novas funções com a criação do Departamento Nacional da Propriedade Industrial – DNPI.

Como atribuições do novo órgão ficaram estabelecidas: “a concessão de patentes de invenção, de melhoramento, de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial e garantia de prioridade; o registro de marca de indústria e de comércio, nome de estabelecimentos, insígnias e emblemas; repressão, dentro da esfera de suas atribuições, da concorrência desleal; a manutenção da biblioteca e a direção da Revista da Propriedade Industrial; a execução das convenções internacionais de que o Brasil fizer parte, concernentes a proteção da Propriedade Industrial na conformidade das leis que as promulgarem e seus regulamentos”.

No final da década de 30 e início da década de 40 a legislação da propriedade industrial, ressentia de falta de unidade e ausência de orientação técnica e doutrinária uniforme, tornando-se muito confusa e desordenada. Era indispensável consolidar e sistematizar todas essas legislações esparsas, conservando-se o que elas possuísem de aproveitável e corrigindo-lhes os defeitos adaptando-as às necessidades do comércio e da indústria do país.

Neste período, o constante desenvolvimento do comércio e da indústria no país exigia uma legislação adequada, eficaz, na defesa e proteção dos interesses do comércio e da indústria, ligados à propriedade industrial.

Nesta seara, por iniciativa do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, Sr. Alexandre Marcondes Filho, foi incumbido ao Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, Sr. Francisco Antônio Coelho, a elaboração de um anteprojeto do Código da Propriedade Industrial, o qual foi apresentado ao presidente da República em 09 de novembro de 1942.

Em 27 de agosto de 1945, foi promulgado o Decreto-lei 7.903 o Código da Propriedade Industrial, o qual foi publicado em 29 de setembro de 1945, entrando em vigor na data de 27 de dezembro do mesmo ano, com algumas alterações introduzidas pelo Decreto-lei 8.481.

Este código modificou o conceito legal da novidade das invenções, estabelecendo vantagens discriminatórias em favor dos inventores domiciliados no exterior. Além dessas modificações, o ilustre João da Gama Cerqueira César, aponta inúmeras outras alterações estabelecidas, quais sejam:

“vedou a concessão de patentes para as invenções que tiverem por objeto substâncias ou produtos alimentícios, medicamentos e matérias ou substâncias obtidas por meios ou processos químicos; definiu os modelos de utilidade, distinguindo-os das invenções; reformulou os conceitos dos modelos e desenhos industriais; regulou o registro dos contratos de licença para a exploração dos privilégios de invenção, modelos de utilidade e desenhos ou modelos industriais; introduziu a licença obrigatória a para exploração destes privilégios; dispôs sobre a desapropriação das mesmas patentes e sobre as invenções ocorridas na vigência do contrato de trabalho; regulou os pedidos de patentes para invenções que interessem à defesa nacional; modificou os dispositivos concernentes ao cancelamento administrativo das patentes de invenção, de modelos de utilidade e desenhos e modelos industriais; alterou a legislação sobre marcas de fábrica e de comércio, criando novos impedimentos para o registro; modificou o registro dos nomes comerciais e dos títulos de estabelecimentos; criou o registro das expressões ou sinais de propaganda e das recompensas industriais, e, ainda, o das denominações das sociedades civis de qualquer natureza e das funções; estabeleceu novas normas regulamentares para os pedidos de patentes e registros”¹⁶

Ao longo dos anos, percebeu-se que na prática o novo código em nada melhorou as leis anteriores, apenas contribuiu para o aumento extraordinário dos processos a cargo da repartição incumbida dos serviços da propriedade industrial.

Na década de 1950 o DNPI começou a entrar em crise, pois o setor de marcas e patentes estava em frenético crescimento, a cada dez anos a demanda que chegava ao DNPI dobrava. Para se ter uma ideia, no princípio da década de 1940, o Departamento processava pouco mais de 10.000 processos por ano. No final da década de 1950, a demanda ultrapassava os 40.000 processos por ano. O volume dobrou duas vezes, numa autêntica progressão geométrica, que se manteria nas décadas seguintes. Mas o

¹⁶ CERQUEIRA, João da Gama, *op.cit* p.44

mesmo não ocorria com a estrutura do órgão, que possuía precário aparelhamento, tanto material como humano.

Era indispensável que o departamento mantivesse um processo contínuo de modernização, o que não ocorria, ocasionando uma crescente defasagem entre a demanda e a resposta do DNPI com progressivo aumento do tempo de tramitação dos processos. A crise que atingiu a área da Propriedade Industrial no fim da década de 1950 não tinha precedente, havia uma grande distância entre os recursos disponíveis no DNPI e as necessidades objetivas colocadas pelas demandas. Para se ter ideia do tamanho da crise, verificavam-se atrasos no trâmite de processos de até vinte anos.

A origem da crise estava no acelerado crescimento econômico do Brasil, que fez multiplicar rapidamente o número de marcas, patentes etc. Ora, ficou mais do que evidente que nesta época, com estrutura de departamento, o DNPI não conseguiria superar seus problemas. Apesar do constante crescimento dos recursos arrecadados, a verba que era disponibilizada ao órgão pelo Orçamento da União não acompanhava as exigências da demanda. A alternativa vista a época era buscar a autonomia através da transformação em autarquia.

Mas somente em 1970 a reivindicação foi finalmente atendida, com a extinção do DNPI e a Criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. A criação de referido instituto representou um grande avanço em relação ao DNPI. O órgão passou a gerir as verbas que arrecadava, além da dotação orçamentária. Foi completamente reordenado do ponto de vista funcional e administrativo, inclusive com aumento do número de funcionários.

2.3.1 - ATRIBUIÇÕES DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é quem confere eficácia *erga omnes*, atribuindo àquele que o promoveu a propriedade e o uso exclusivo da marca ou da patente.

A lei 9.279/96 em seu artigo 240, da nova redação ao artigo 2º da lei nº 5.648/70, que passa a ter a seguinte redação:

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

Antigamente, em alguns países europeus, como por exemplo, Itália e França, era adotado um sistema de tramitação dos pedidos de registros em geral, chamado de “livre concessão”, ou seja, caracterizava-se pelo fato de que o processo administrativo de concessão de registros, limitava-se unicamente à verificar o atendimento das formalidades legais, dispensando a análise do mérito do pedido, isto é, o preenchimento das condições de registrabilidade.

Em contra partida aquele, existe o sistema de “exame prévio”, adotado nos Estados Unidos e na Alemanha, por exemplo. O professor Fábio Ulhoa Coelho, em seus ensinamentos cita o ilustre Carvalho de Mendonça, que identifica dois outros sistemas além dos já citados, quais sejam: o de “aviso prévio e secreto”, criado pelo direito suíço, e o de “publicação prévia”, criado pelo direito inglês em 1907.

Nos dias atuais, devido à globalização, com a expansão mercadológica, e o advento da grande concorrência, fica claro que o sistema predominante é o de exame prévio, tendo em vista às garantias que este proporciona.

No Brasil, o direito relacionado à propriedade industrial era filiado ao sistema de exame prévio, desde 1923, porém, com o advento da lei 9279/1996, adotou-se um sistema misto, qual seja: enquanto os pedidos de patente de invenção e de modelo de utilidade, bem como o de registro de marcas continuam sujeitos ao sistema de exame prévio, por outro lado, os pedidos de registro de desenhos industriais, ficam submetidos a um sistema próximo ao de livre concessão. Para nós, neste estudo, faremos menção

apenas ao sistema de exame prévio, decorrente dos pedidos de registros de marcas e patentes.

A atual lei 9.279/1996 que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial foi criada para substituir o até então Código da Propriedade Industrial, devido a pressão exercida pelo Governo dos Estados Unidos, a partir de 1987.

A tarefa de elaborar o projeto da nova lei foi imposta a Comissão Interministerial. Em suas várias subcomissões, o grupo reuniu representantes do Ministério da Justiça, da Economia, das Relações Exteriores, da Saúde e da Secretaria da Ciência e Tecnologia, além dos técnicos do INPI e de consultores externos.

A revisão tinha por finalidade dar patente às invenções químicas e alimentares. Além da diretriz política que se impôs, também desempenharam claro papel na elaboração do texto as seguintes condicionantes:

- “a) o aperfeiçoamento técnico e administrativo que se impunha após quase 20 anos de experiência com o Código anterior;
- b) as modificações do contexto tecnológico e econômico brasileiro;
- c) os exercícios de padronização, ditos de ‘harmonização’, dos sistemas nacionais de patentes e marcas realizados na OMPI;
- d) o estágio das negociações do GATT no momento da conclusão da redação;
- e) a necessidade, percebida pelos técnicos do INPI, de melhorar sua interface com o público, especialmente os inventores nacionais, propiciando uma inter-relação ainda mais dialética e cooperativa entre o escritório de propriedade industrial e os seus usuários”.¹⁷

O projeto foi enviado ao Congresso, em regime de urgência, no dia 02 de maio de 1991, sob forte oposição regimental, tendo em vista que a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 64, § 4º diz que um Código não pode ser votado em ritmo acelerado. Com isso, formou-se uma Comissão Especial na Câmara dos Deputados para examinar a proposta em procedimento rápido e não de urgência.

¹⁷ BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à Propriedade Industrial. 2ª ed. Lumem Juri, Rio de Janeiro 2003, p. 8

Após muitas discussões, o texto final editado entrou em vigor na data de 14 de maio de 1996, fortemente marcado pelo impacto dos interesses econômicos e políticos.

Portanto, fica claro que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) tem inegável responsabilidade na execução das normas que regulam a propriedade industrial, cabendo-lhe o veredicto, seja do ponto de vista jurídico, social, econômico, acerca da concessão ou não de privilégios de patente e registros de marcas e desenho industrial, devendo zelar por sua correta aplicação.

Porém, nem sempre a atuação do INPI é isenta de impugnações, é possível que a autarquia venha indeferir pedidos ou outorgar registros ou patentes de modo equivocado. Nesta circunstância, a parte que se sentir lesada poderá invocar a tutela jurisdicional para invalidar o ato administrativo.

Nesta seara surge à dúvida que tentaremos elucidar neste estudo, qual seja, intentada a ação de nulidade de registro de marca ou patente, quando a iniciativa não tiver sido da autarquia, qual a posição processual que esta deverá assumir?

Para tanto, antes de adentrarmos a referida questão, cumpre-nos esclarecer alguns conceitos que serão de grande valia para melhor entendimento do assunto.

3 - DAS PARTES

Pois bem, como dito a atuação do INPI nem sempre é isenta de impugnações, quando a autarquia indeferir pedidos ou outorgar registros ou patentes de modo equivocado, a parte que se sentir lesada poderá invocar a tutela jurisdicional para invalidar o ato administrativo.

Neste ponto, intentada a ação de nulidade perante a Justiça Federal com o intuito de invalidar o ato administrativo do INPI, nasce uma relação processual, a qual só se estabelece plenamente com a participação de três sujeitos principais, quais sejam,

Estado, autor e réu. O Ilustre professor Humberto Teodoro Junior, ensina que todo processo gera uma relação jurídica trilateral, ou seja, o processo vincula os sujeitos da lide e o juiz, todos procurando uma solução para o conflito de interesses estabelecido em torno da pretensão de direito material de um dos litigantes e da resistência do outro.

Nessa linha de raciocínio, os sujeitos da lide, doravante denominados de partes, são a base da pirâmide formada pela relação jurídica trilateral. Ainda nos pautando no entendimento do ilustre doutrinador mencionado, podemos desmembrar o conceito de parte em dois: primeiro tem-se à parte em sentido material, ou seja, são os titulares de direitos e obrigações referentes a um bem da vida, e segundo tem-se à parte em sentido processual, ou seja, a pessoa que pede ou perante a qual se pede, em nome próprio, a tutela jurisdicional.

Nesse estudo, para elucidar a questão em jogo, nos ateremos à conceituação da parte em sentido processual, até porque, para tal, não tem a menor relevância a posição do sujeito em face do direito material nem sua condição de parte legítima ou ilegítima. Claro que o ideal é que figurem como partes no processo aqueles a quem a lei oferece condições para isso, mas quando isso não acontece, ainda assim, serão partes, o sujeito que propôs a demanda e aquele em face de quem foi proposta e que veio a ser citado.

Neste diapasão, a parte que invoca a tutela jurídica do Estado e toma a posição ativa de instaurar a relação processual recebe a denominação de “autor”. Já a que fica na posição passiva e resiste a relação processual instaurada, denomina-se “réu”. Neste ponto é válido lembrar, como veremos adiante, que nem sempre a relação processual instaurada se limita à participação do autor e do réu no contraditório, podendo surgir a figura do terceiro interveniente.

Foi pensando nisso que o ilustre doutrinador Humberto Theodoro Junior conceituou a parte em sentido processual como sendo “o sujeito que intervém no contraditório ou

que se expõe às suas consequências dentro da relação processual”¹⁸. Ora, trata-se de um conceito bastante amplo, o qual engloba os terceiros intervenientes que possam a vir integrar a lide, tendo em vista que estes exercem direitos processuais e se sujeitam a ônus e deveres oriundos da relação processual instaurada.

Este conceito dado pelo doutrinador Humberto Theodoro Junior teve inspiração no renomado jurista Eurico Tullio Liebman, o qual conceitua as partes do processo como sendo: “os sujeitos do contraditório instituído perante o juiz (os sujeitos do processo diversos do juiz, para os quais este deve proferir o seu provimento)”¹⁹.

Ainda nesta linha de raciocínio, para Cândido Rangel Dinamarco, partes, em pura técnica processual, são: “todos aqueles que, tendo proposto uma demanda em juízo, tendo sido citados, sucedendo a parte primitiva ou ingressando em auxílio da parte, figuram como titulares das diversas situações jurídicas ativas ou passivas inseridas na dinâmica da relação jurídica processual”²⁰.

Segundo Leo Rosenberg, partes no processo civil são: “as pessoas que solicitam e contra as quais se solicita, em nome próprio, a tutela jurídica do Estado”²¹.

Conforme Moacyr Amaral Santos, “partes, no sentido processual, são as pessoas que pedem, ou em face das quais se pedem, em nome próprio, a tutela jurisdicional”²².

Observamos que as doutrinas atuais buscam o conceito de parte apenas no processo, pois este é o único meio capaz de explicar a contraposição parte/terceiro, sem as distorções próprias das inconvenientes ligações com fenômenos de direito substancial ou com o objeto do processo. Por isso, a clássica definição proposta por Giuseppe Chiovenda, qual seja: “parte é aquela que demanda em seu próprio nome (ou em cujo

¹⁸ THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 45ª ed, Rio de Janeiro, forense, 2006, v1, p. 84

¹⁹ LIEBMAN *apud* THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 45ª ed, Rio de Janeiro, forense, 2006, v1, p. 84

²⁰ DINAMARCO, Cândido Rangel. Intervenção de Terceiros, 4ªed, São Paulo, Malheiros, 2006, p.16

²¹ ROSENBERG *apud* CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de Terceiros, 14ª ed, São Paulo, Saraiva, 2003, p.4

²² MOACYR *apud* CARNEIRO, Athos Gusmão *op. cit* p. 4

nome é demandada) a atuação duma vontade da lei, e aquele em face de quem essa atuação é demandada”²³ é falha, pois este conceito está diretamente ligado à demanda proposta e ao objeto do processo, pecando ainda pela ausência de associação ao princípio do contraditório, pois como vimos anteriormente, a relação jurídica muitas vezes não se limita aos sujeitos parciais mínimos, quais sejam, um autor e um réu, podendo existir pessoas que não propuseram demanda alguma nem em face delas a demanda foi proposta e mesmo assim figuram na relação processual como sujeitos interessados, sendo portanto partes.

Neste ponto, podemos adentrar um pouco mais no tema em discussão. Supondo-se que o INPI tenha concedido equivocadamente o registro de uma determinada marca ou uma patente a “B”, porém, verifica-se que referida marca ou patente é colidente com a marca ou patente de titularidade de “A”.

Esgotadas as providencias administrativas perante o INPI na tentativa de anular o registro ou a patente concedida a “B”, não resta alternativa a “A” senão o ingresso de uma ação judicial, perante a Justiça Federal, em face de “B”, requerendo que seja declarada a nulidade do registro da marca ou da patente, concedido erroneamente pela autarquia.

Neste exemplo, podemos vislumbrar que os sujeitos mínimos para a propositura de referida ação é o autor, no caso o sujeito “A”, titular da marca ou da patente, e o réu, no caso “B”, o qual foi beneficiado pelo erro do INPI.

Todavia, ao analisarmos os artigos 57 e 175 da lei 9.279/1996, verificaremos que este tipo de ação não se limita apenas aos sujeitos mínimos:

“Artigo 57 *caput* - A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito”

²³ CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil, 1ª ed, São Paulo, Bookseller, 1998, p. 278

“Artigo 175 *caput* - A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito”.

Da simples leitura dos artigos, vislumbramos que o legislador foi muito infeliz ao utilizar o verbo “intervir” no futuro do presente simples, pois este dá a entender que a uma obrigatoriedade de o INPI adentrar em uma lide já instaurada entre duas ou mais partes, causando, assim, uma enorme confusão.

Ao analisarmos a interpretação literal do verbo *intervir*, verificaremos que este vem do latim *inter venire*, ou seja, *entrar no meio*, de acordo com o Dicionário Aurélio, significa: “Tomar parte voluntariamente; meter-se de permeio, vir ou colocar-se entre, por iniciativa própria; ingerir-se, em discussão, conflito etc”²⁴(grifo nosso).

Neste passo, ficamos detidos em um beco sem saída, pois o legislador fala em intervenção obrigatória, porém, não existe no mundo jurídico a figura da intervenção de terceiro obrigatória.

Então, neste ponto, faz-se necessário a análise de alguns conceitos básicos com relação às intervenções de terceiro previstas no Código de Processo Civil brasileiro, para tentarmos distinguir qual o tipo de intervenção mencionada pelo legislador nos artigos acima citados.

4 INTERVENÇÕES DE TERCEIRO

4.1 ASPECTOS GERAIS

Primeiramente, para melhor entendimento do assunto, se faz necessário à conceituação de terceiro. No plano do direito processual, com fundamento nos ensinamentos de Athos Gusmão Carneiro, essa conceituação se faz por negação, ou seja, se voltarmos ao nosso exemplo anterior, no qual “A” é autor e “B” é réu numa

²⁴ Dicionário Aurélio, 2ª ed, Nova Fronteira, p.961

relação processual pendente, apresentam-se como terceiros C,D,E etc, ou seja, “todos os que não forem partes (nem coadjuvantes de parte) no processo pendente”²⁵.

De acordo com os ensinamentos de Candido Rangel Dinamarco, “terceiro é rigorosamente toda pessoa que não seja parte no processo”²⁶. Referido conceito teve inspiração em Liebman que diz serem terceiros todos aqueles que não forem parte em relação a um determinado processo.

Pautando-nos na questão central, a demanda instaurada entre “A” e “B”, efetivamente interessa a um terceiro, no caso, o INPI, pois afeta diretamente sua esfera jurídica, tendo em vista ter sido esta autarquia a responsável pela equivocada concessão do registro da marca ou da patente a “B”, portanto, a sentença proferida nesta ação afetará diretamente o INPI.

O mestre Moacyr Amaral Santos define como terceiro: “as pessoas estranhas à relação de direito material deduzida em juízo, e estranhas à relação processual já constituída, mas que, sujeitos de uma relação de direito material que àquela se liga intimamente, intervêm no processo sobre a mesma relação, a fim de defenderem interesse próprio.”²⁷

Essa ideia nos permite afirmar que “pela intervenção, o terceiro torna-se parte (ou coadjuvante da parte) no processo pendente.”²⁸

Feitas essas considerações a respeito do terceiro, passaremos a tratar das intervenções de terceiro nas ações judiciais. Primeiramente, cumpre-nos salientar que rege no direito brasileiro a regra da singularidade do processo e da jurisdição, desta forma, temos que esse fenômeno só é possível mediante expressa permissão legal, portanto, a legitimação para intervir em processo alheio decorre da lei.

²⁵ CARNEIRO, Athos Gusmão, *op.cit.*p.51

²⁶ DINAMARCO, Cândido Rangel *op. cit.* p. 372

²⁷ SANTOS, Moacyr Amaral *apud* CARNEIRO, Athos Gusmão, *op.cit.*p. 54

²⁸ CARNEIRO, Athos Gusmão, *op.cit.*p.53

O ilustre professor Vicente Greco Filho ensina que na omissão da lei, “subentende-se que a intervenção esteja proibida”²⁹, aplicando nesses casos o princípio de que não se deve ampliar o que seja na lei excepcional. Todavia, não podemos nos deixar levar a crer que o princípio da legalidade que rege esse instituto obrigue o terceiro a intervir em processo alheio. Humberto Theodoro Jr preceitua que as intervenções de terceiro são sempre voluntárias, e mais, diz ser injurídico pensar que a lei possa obrigar o estranho a ingressar no processo.

O que geralmente ocorre nos processos pendentes é a provocação de uma das partes para que um terceiro venha a integrar a lide. Continua o ilustre doutrinador dizendo que a coação legal deve ser exercida sobre a parte e nunca sobre o terceiro, pois esse permanece livre de intervir ou não.

Ainda, diz que o juiz não pode de ofício trazer o terceiro a juízo, o que ele faz é determinar a uma das partes que cite o terceiro necessário para prolação da sentença, pois do contrário, sem sua presença, o processo deverá ser trancado, este é o típico caso de litisconsorte necessário.

Ora, será então que podemos afirmar que os artigos 57 e 175 da lei 9279/1996 são inconstitucionais, pois obrigam o INPI a intervir no feito quando este não for autor, o que, como veremos, é incompatível com as intervenções de terceiro elencadas em nosso ordenamento jurídico. Fica ai mais uma dúvida que surge em relação a esse tema tão controverso em nosso ordenamento jurídico, que tentaremos elucidar ao longo do trabalho.

Neste passo, sabendo que a intervenção decorre de lei e que é sempre voluntária, o professor Vicente Greco Filho, de uma forma bastante genérica diz que ocorre a intervenção de terceiro quando “alguém, devidamente autorizado em lei, ingressa em processo alheio, tornando complexa a relação jurídica processual”³⁰. Já Humberto

²⁹ GRECO FILHO, Vicente. *Direito Processual Civil Brasileiro*, 17ª ed., Saraiva, São Paulo 2003, 1 vol. p. 127

³⁰ GRECO FILHO, Vicente *op. cit.* p. 127

Theodoro Jr. diz que ocorre a intervenção de terceiro quando “alguém ingressa, como parte ou coadjuvante da parte, em processo pendente entre outras partes.”³¹. Candido Rangel Dinamarco diz que ocorre a intervenção de terceiro “quando um sujeito ingressa em processo pendente entre outros, como parte.”³².

Agora que já sabemos como e quando ocorre o fenômeno da intervenção de terceiro, passamos então a classificar os tipos de intervenções. Tradicionalmente, os doutrinadores brasileiros costumam fazer essa classificação segundo dois critérios. Em conformidade com os ensinamentos do professor Humberto Theodoro Jr., temos que:

a) quando o terceiro visa ampliar ou modificar a relação processual, a intervenção pode ser:

ai) ad coadiuvandum, ou seja, quando o terceiro procura prestar auxílio a uma das partes primitivas, como, por exemplo, na assistência;

aii) ad excludendum, ou seja, quando o terceiro procura excluir uma ou ambas as partes primitivas, como, por exemplo, na oposição.

Neste critério, leva-se em consideração a posição que o terceiro assume perante o objeto da causa.

b) Segundo, conforme a iniciativa da medida, a intervenção pode ser:

bi) espontânea, ou seja, quando a iniciativa é do próprio terceiro, como, por exemplo, na assistência e na oposição;

bii) provocada, ou seja, quando, embora voluntária, a medida adotada pelo terceiro, foi precedida por citação promovida pela parte primitiva, como, por exemplo, na denunciação a lide.

Já neste outro, leva-se em consideração a voluntariedade do terceiro que ingressa em processo alheio.

³¹ THEODORO JR., Humberto *op. cit* p 130

³² DINAMARCO, Candido Rangel, *op cit* 368

Dito isso, passamos agora a tratar das espécies de intervenções de terceiro previstas em nosso ordenamento jurídico.

4.2 OPOSIÇÃO

A oposição é uma espécie de intervenção de terceiro, prevista nos artigos 56 a 61 do nosso Código de Processo Civil. Segundo o artigo 56 desse instituto, “quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida sentença, oferecer oposição contra ambos”.

Vimos anteriormente que todas as intervenções de terceiro previstas em nosso ordenamento jurídico são voluntárias, portanto, da simples leitura do artigo mencionado, podemos dizer que consiste a oposição em uma ação de livre iniciativa do terceiro, na qual este ingressa em processo pendente, pretendendo, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre o qual discutem autor e réu.

O renomado doutrinador Cândido Rangel Dinamarco diz que oposição “é a demanda mediante a qual terceiro deduz em juízo pretensão incompatível com os interesses conflitantes entre autor e réu de um processo cognitivo pendente”³³.

Humberto Theodoro Jr. cita João Monteiro, o qual diz que a oposição consiste “na ação de terceiro para excluir tanto autor como o réu”³⁴.

Vicente Greco Filho diz que “a oposição é uma verdadeira ação em que alguém ingressa em processo alheio pretendendo, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre a qual discutem autor e réu”³⁵.

³³ DINAMARCO, Cândido Rangel, *op cit* 37

³⁴ MONTEIRO, João *apud* THEODORO JR., Humberto *op. cit* p 132

³⁵ GRECO FILHO, Vicente *op. cit.* p. 134

Sendo assim, por tratar-se de uma verdadeira ação, como bem dito pelo ilustre Vicente Greco Filho, o terceiro que se sub-rogar dessa medida deverá deduzir seu pedido por meio de petição inicial, observando os requisitos dos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil, conforme preceitua o artigo 57 do mesmo instituto.

Autuada a oposição, e sendo deferido seu processamento, proceder-se-á à citação dos opostos, autor e réu da ação principal, para que respondam a nova ação, se quiserem, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Vale ressaltar que mesmo quando o réu da ação principal for revel, o oponente deverá promover sua citação, para que este venha a integrar a ação de oposição, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 57 do Código de Processo Civil.

O juiz competente para julgar a ação de oposição é o mesmo da causa principal, em conformidade com o disposto no artigo 109 do Código de Processo Civil. Ainda que os autos principais estejam em instância superior, a oposição deverá ser ajuizada perante o juiz de primeiro grau. Nesse sentido, José Frederico Marques: “Se o processo estiver em curso em tribunal de jurisdição superior, cabe a oposição. Todavia, ela tem de ser proposta no juízo de primeiro grau”³⁶.

Neste diapasão, temos que a oposição pode ocorrer em dois momentos:

- a) Primeiro, previsto no artigo 59 do Código de Processo Civil, quando o oponente ajuíza seu pedido antes da audiência de instrução e julgamento (intervenção em processo alheio) – nesse caso, a oposição será apensada aos autos principais e correrá simultaneamente com a ação, devendo ser ambas julgadas na mesma sentença;

³⁶ MARQUES, José Frederico. Manual de Direito Processual Civil, 9ª ed, Millennium, São Paulo 2003, 1vol, p. 363.

- b) Segundo, previsto no artigo 60 do mesmo instituto, quando o oponente ajuíza seu pedido após iniciada a audiência de instrução e julgamento, mas sempre antes do trânsito em julgado da sentença (ação autônoma) – nesse caso, a oposição será processo incidente, devendo seguir o procedimento ordinário, sendo julgada sem prejuízo da ação principal, contudo, o juiz pode sobrestar o feito por prazo nunca superior a 90 (noventa) dias, com o intuito de julgá-las em conjunto.

Outro aspecto interessante com relação a ação de oposição é a sua natureza. Na maioria dos casos a oposição se apresenta como ação declaratória em face do autor da ação principal, e como ação condenatória em face do réu da ação principal.

Nesta seara, retomando nossa questão central, após analisarmos essa espécie de intervenção de terceiro, qual seja, a oposição, será que podemos afirmar que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI atua nas ações de nulidade de como oponente.

4.2.1 O INPI NÃO É OPOENTE

Vimos no tópico anterior que a oposição uma das espécies de intervenção de terceiro prevista no Código de Processo Civil, nada mais é do que uma nova ação, de livre iniciativa do terceiro, na qual este ingressa em processo pendente, pretendendo, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre o qual discutem autor e réu.

Ora, como dito no início dos trabalhos, resumidamente, o INPI é um órgão que foi criado para executar no âmbito nacional as normas que regulam a propriedade industrial, ficando a seu cargo, a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, levando-se em conta o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, para tanto, este órgão fica incumbido de conceder patentes de invenção e de

modelos de utilidade, conceder registros de desenho industrial, conceder registro de marcas, além de combater às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal.

Portanto, seria um absurdo falar que o INPI atua como um oponente nas ações que visem a nulidade de uma patente ou de um registro de marca, pois não há interesse algum da autarquia em obter para si a coisa ou o direito sobre o qual discutem autor e réu.

Vimos que na ação de nulidade o autor é o titular do registro da marca ou da patente em discussão, e o réu é o beneficiado pelo equívoco da autarquia que lhe concedeu um registro de marca ou uma patente que já era de titularidade de outra pessoa, no caso o autor da ação.

Desta forma, sendo o INPI o órgão responsável pela concessão da patente e pela concessão do registro da marca, é inconcebível pensar que referido órgão pretenderia para si o registro da marca ou a patente que ele mesmo concedeu às partes. Até porque, como vimos, uma das atribuições do INPI é justamente a concessão de registro de marcas e patentes, visando a proteção dos interesses sociais e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Portanto, definitivamente, quando o legislador dispôs que o INPI intervirá no feito, quando não for autor, certamente não estava pensando na oposição como forma de intervenção.

Sendo assim, passamos então a analisar outra espécie de intervenção de terceiro prevista no Código de Processo Civil.

4.3 NOMEAÇÃO À AUTORIA

A nomeação à autoria, também denominada *laudatio auctoris*, é outra espécie de intervenção de terceiro prevista nos artigos 62 a 69 do Código de Processo Civil. Trata-se de um procedimento que tem por finalidade a correção do pólo passivo da relação processual.

Estabelece o artigo 62 do referido instituto que: “Aquele que detiver a coisa em nome alheio, sendo-lhe demandada em nome próprio, deverá nomear a autoria o proprietário ou possuidor”.

Assim, da mera leitura do artigo, podemos aferir que se alguém é mero detentor de uma coisa e for demandado em relação a essa coisa, deverá declarar sua condição de detentor e indicar o real proprietário ou possuidor, para que este integre a lide em seu lugar. Portanto, visa esse instituto, introduzir no processo aquele que originariamente deveria ter sido demandado.

Pontes de Miranda se faz muito claro ao dizer que: “O demandado nomeia à autoria, isto é, diz quem é que, como responsável, teria de ser réu, em vez dele”³⁷.

Humberto Theodoro Jr. diz que a nomeação a autoria “consiste no incidente pelo qual o mero detentor, quando demandado, indica aquele que é o proprietário ou o possuidor da coisa litigiosa, visando transferir-lhe a posição de réu”³⁸.

Todavia, a nomeação à autoria não se restringe apenas ao mero caso do detentor de coisa alheia. Este instituto atinge também aquele que é demandado em função de ato que praticou por ordem de terceiro ou em cumprimento de suas instruções.

³⁷ MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo II (arts. 46 a 153). 3ª ed, Forense, Rio de Janeiro 2000, p. 120

³⁸ THEODORO JR., Humberto. *op. cit.* p. 137

Esta segunda hipótese de nomeação à autoria está prevista no artigo 63 do Código de Processo Civil que diz: “Aplica-se também o disposto no artigo antecedente à ação de indenização, intentada pelo proprietário ou pelo titular de um direito sobre a coisa, toda vez que praticou o ato por ordem, ou em cumprimento de instruções de terceiro”.

Portanto, neste segundo caso pode o causador dos danos nomear à autoria aquele de quem recebeu a ordem ou a instrução.

Em conformidade com o artigo 64 do Código de Processo Civil, o réu depois de citado, requererá a nomeação no prazo para a defesa. Neste passo, o juiz, ao deferir o pedido suspenderá o processo e mandará ouvir o autor no prazo de cinco dias.

Se o autor não aceitar a nomeação formulada pelo réu, esta ficará sem efeito, e o processo retomará seu curso normal contra o réu nomeante, a quem será reaberto o prazo para contestação. Neste caso, o autor estará assumindo o risco de estar litigando contra um réu que é parte ilegítima, e, portanto, ver proferida sentença extinguindo o processo sem julgamento do mérito, por carência de ação.

Todavia, caso haja aceitação expressa ou tácita, por parte do autor, caberá a este promover a citação do nomeado. Contudo, vale lembrar, que o nomeado não está obrigado a aceitá-la e, também neste caso, em não sendo aceita a nomeação pelo terceiro nomeado, o processo retomará seu curso normal contra o réu nomeante, a quem será reaberto o prazo para responder.

Mas, se o nomeado reconhecer sua legitimidade passiva para a demanda, o processo passará a correr contra ele e o réu nomeante será excluído da relação processual, exclusão essa denominada pelo ilustre José Frederico Marques de *extromissão da parte*.

Por fim, com relação a esse instituto, temos que a nomeação não é uma faculdade do réu, mas sim um dever, conforme preceitua o artigo 69 do Código de Processo Civil que

diz que responderá o réu por perdas e danos caso deixe de efetuar a nomeação, ou se nomear pessoa diversa daquela em cujo nome detém a coisa demandada.

Ora, após essa breve explanação sobre o instituto da nomeação à autoria, será que podemos enquadrar o INPI com sendo um mero terceiro nomeado nas ações de nulidade.

4.3.1 O INPI NÃO É TERCEIRO NOMEADO

Ora, é mais do que cristalino que o INPI não assume a posição de terceiro nomeado nas ações de nulidade. Vimos que a nomeação à autoria se dá quando o réu que detiver coisa em nome alheio for demandado, em nome próprio, em razão dessa coisa, ou quando o réu causar algum dano ao proprietário ou titular de uma coisa, em razão de ato praticado por ordem, ou em cumprimento de instrução de terceiro.

É até hilário imaginarmos o INPI como terceiro nomeado, haja vista ser um órgão Federal que, como vimos, visa a proteção dos interesses sociais e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

O INPI ao conceder erroneamente o registro da marca ou a patente ao réu da ação de nulidade, transfere para este a propriedade/titularidade da marca ou da patente, portando, não há que se falar ser o réu mero detentor do registro da marca ou da patente, sendo o INPI o verdadeiro proprietário. Se assim fosse, o INPI seria o titular de todas as marcas, patentes e desenhos industriais no Brasil.

Mais hilário ainda, seria pensar que o réu vem causando danos ao autor, tendo em vista a utilização da marca ou da patente erroneamente concedida, em virtude de ordem ou em cumprimento de instrução do INPI.

Portanto, definitivamente, o INPI não assume papel de terceiro nomeado na ação de nulidade, desta forma, passamos então a analisar outra espécie de intervenção de terceiro.

4.4 DENUNCIÇÃO DA LIDE.

O instituto em epígrafe é mais uma espécie de intervenção de terceiro prevista nos artigos 70 a 76 do Código de Processo Civil. Humberto Theodoro Jr., diz que a denúncia da lide consiste em “chamar o terceiro (denunciado), que mantém um vínculo de direito com a parte (denunciante), para vir responder pela garantia do negócio jurídico, caso o denunciante saia vencido no processo”³⁹.

José Frederico Marques conceitua tal instituto como sendo “o ato pelo qual autor e réu procura trazer a juízo, para melhor tutelar seu direito e por imposição legal, terceiro ligado à relação jurídica consubstanciada na lide”⁴⁰.

Athos Gusmão Carneiro diz tratar-se de “uma ação regressiva, *in simultaneous processus*, proponível tanto pelo autor como pelo réu, sendo citada como denunciada aquela pessoa contra quem o denunciante terá uma pretensão indenizatória, pretensão ‘de reembolso’, caso ele, denunciante, venha a sucumbir na ação principal”⁴¹.

Ainda nesse sentido, Dinamarco diz que “é a demanda com que a parte provoca a integração de um terceiro ao processo pendente, para duplo efeito de auxiliá-lo no litígio com o adversário comum e de figurar como demandado em um segundo litígio”⁴².

³⁹ THEODORO JR., Humberto. *op. cit.* p. 141

⁴⁰ MARQUES, José Frederico. *op. cit.* P. 366

⁴¹ CARNEIRO, Athos Gusmão, *op.cit.*p.85

⁴² DINAMARCO, Candido Rangel *apud* CARNEIRO, Athos Gusmão, , *op.cit.*p.87

Temos que se trata de medida obrigatória como se depreende do *caput* do artigo 70 do Código de Processo Civil: “A denunciação da lide é obrigatória”, porém, tal medida só terá incidência em três hipóteses, previstas nos incisos do mencionado artigo, os quais dizem que devem ser denunciados: a) o alienante, na ação em que terceiro reivindica a coisa, cujo domínio foi transferido à parte, a fim de garantir o exercício do direito resultante da evicção; b) o proprietário ou possuidor indireto, por aquele que, em caso como o do usufruto, do crédito pignoratício e da locação, exerça posse direta sobre a coisa demandada; c) o obrigado por lei, ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda.

Portanto, da simples leitura do artigo 70 do Código de Processo Civil, fica claro que o INPI não intervirá nas ações de nulidade por meio da denunciação da lide, pois não se enquadra em nenhuma das três hipóteses previstas nos incisos do mencionado artigo.

Com isso, mantendo a linha de raciocínio, passamos então a tratar de outra espécie de intervenção de terceiro, na tentativa de enquadrar o INPI como terceiro interveniente nas ações de nulidade.

4.5 CHAMAMENTO AO PROCESSO

Este instituto é mais uma forma de intervenção de terceiro prevista em nosso Código de Processo Civil, nos artigos 77 a 80. O chamamento ao processo é o meio pelo qual o réu chama para integrar a lide os coobrigados. Nesse sentido, Humberto Theodoro Jr. conceitua o instituto como sendo “o incidente pelo qual o devedor demandado chama para integrar o mesmo processo os coobrigados pela dívida, de modo a fazê-los também responsáveis pelo resultado do feito”⁴³.

⁴³ THEODORO JR., Humberto *op. cit.* P. 155

De acordo com os entendimentos de José Frederico Marques, “chamamento ao processo é o ato com o qual o devedor, quando citado como réu, pede a citação também de outro coobrigado, a fim de que se decida, no processo, a responsabilidade de todos”⁴⁴.

Ainda nesta linha de conceitos, temos Athos Gusmão Carneiro: “pelo chamamento ao processo, ao réu assiste a faculdade de, acionado pelo credor em ação de conhecimento sob rito ordinário, fazer citar os coobrigados a fim de que estes ingressem na relação jurídica processual como litisconsortes, ficando destarte obrigados pela eficácia da coisa julgada material resultante da sentença”⁴⁵.

Desta forma, ao analisamos o artigo 77 do código de Processo Civil, temos que admite-se o chamamento ao processo: a) do devedor, na ação em que o fiador for réu; b) dos outros fiadores, quando para a ação for citado apenas um deles; c) de todos os devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns deles, parcial ou totalmente, a dívida comum.

Ora, da mesma forma que na denunciação da lide, da simples leitura do artigo em questão, temos que o caso do INPI não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas de chamamento ao processo, portanto, conclui-se que a autarquia também não intervirá no processo de nulidade por meio do instituto do chamamento ao processo.

Sendo assim, chegamos a um impasse, pois o legislador é bastante claro ao dispor nos artigos 57 e 175 da lei 9.279/96 que o INPI quando não for autor, intervirá no feito, vejamos:

“Artigo 57 *caput* - A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito”

⁴⁴ MARQUES, José Frederico, *op. cit.* P. 367

⁴⁵ CARNEIRO, Athos Gusmão, *op. cit.* P. 137

“Artigo 175 *caput* - A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito”.

Ora, como dito anteriormente, o verbo *intervir* no futuro do presente nos leva a crer que já existe uma lide instaurada e que a intervenção do INPI é obrigatória quando esta autarquia não estiver no pólo ativo. Entretanto, após analisarmos as espécies de intervenções de terceiro previstas no Código de Processo Civil, constatamos que a intervenção aludida pelo legislador nos artigos da mencionada lei, não se enquadra em nenhuma das espécies de intervenções previstas no Código de Processo Civil.

A teoria nos mostrou que a autarquia não se enquadra em nenhuma das hipóteses de intervenção, apesar de o legislador preceituar que o INPI deve *intervir* no feito. A prática do dia a dia nos tem mostrado algumas alternativas como meio de contornar tal situação.

Na maioria dos escritórios especializados em propriedade intelectual, é muito comum enquadrar o INPI na posição de réu-litisconsórte, até como meio de economia processual, haja vista que sua intervenção na ação de nulidade é obrigatória.

Porém, tal posicionamento, apesar de ser comumente utilizado, é alvo de algumas críticas, até mesmo pelos próprios procuradores da autarquia, os quais, em sua grande maioria defendem que o INPI assume a posição de assistente litisconsorcial.

Para melhor entendermos tamanha discussão, passamos a tratar de outros dois institutos previstos em nosso Código de Processo Civil, quais sejam, litisconsórcio e assistência, pois é neste ponto que se concentra o maior número de divergências doutrinárias e jurisprudenciais acerca da questão.

5 PLURALIDADE DE PARTES - LITISCONSÓRCIO

Como vimos, normalmente, os sujeitos da relação processual se limitam a um autor e um réu, porém, há casos em que existem inúmeras pessoas compondo uma mesma parte, é o chamado litisconsórcio, previsto nos artigos 46 a 49 do Código de Processo Civil.

De acordo com os ensinamentos do ilustre Humberto Theodoro Jr. o que justifica esse fenômeno é “o direito material disputado tocar a mais de um titular ou obrigado, ou é a existência de conexão entre os pedidos formulados pelos diversos autores ou opostos aos diversos réus”⁴⁶.

Ora, portanto, ocorre o litisconsórcio quando duas ou mais pessoas se encontram no mesmo pólo do processo, como autores, réus ou como autores e réus. Assim, podemos dizer que o litisconsórcio nada mais é do que a pluralidade de partes.

Para melhor entendermos referido instituto, faz-se necessário expor suas classificações, e para tanto, existem diferentes critérios. Primeiro deles, é com relação a posição processual. O litisconsórcio pode ser ativo, quando há vários autores litigando contra apenas um réu, ou pode ser passivo, quando há um autor litigando contra vários réus e, ainda, o litisconsórcio pode ser misto, quando há vários autores litigando contra vários réus.

Outro critério de classificação é quanto ao tempo de sua formação. Se o litisconsorte for formado logo na propositura da ação, ou seja, desde o início do processo, denomina-se litisconsórcio inicial, porém, quando a ação já estiver em andamento e, em razão de um

⁴⁶ THEODORO JR., Humberto, *op. cit.* P. 120

fato posterior, surgir a pluralidade de partes, denomina-se litisconsórcio ulterior. Este último só é admissível nos casos expressos em lei, ou seja, nos casos de intervenção de terceiro, ou no caso de se tratar de litisconsorte necessário, posteriormente formado.

Temos ainda que, quanto ao alcance de seus efeitos, pode ser unitário ou simples. O primeiro caso ocorre quando a decisão a ser proferida pelo juiz deva ser igual para todos os litisconsortes que estejam no mesmo pólo do processo. Já o segundo, ocorre quando a decisão a ser proferida pelo juiz possa ser diferente para cada um dos litisconsortes que estejam no mesmo pólo do processo.

Nesta linha de raciocínio, a classificação mais importante, se faz com relação a sua obrigatoriedade. Sendo assim, temos que o litisconsórcio pode ser classificado em necessário ou facultativo. Por força do artigo 47 do Código de Processo Civil, denomina-se litisconsórcio necessário àquele que decorre da lei, ou seja, é obrigatório, independe da vontade do autor ou do réu:

“art 47 CPC - Há litisconsorte necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.”

Todavia, como se depreende da leitura do artigo, apesar de o legislador classificar o litisconsorte necessário como unitário, não podemos nos deixar levar por tal classificação, haja vista que o litisconsorte necessário poderá ser simples, como por exemplo, nos casos de direitos reais sobre imóveis e usucapião em que o juiz poderá decidir de forma diferente para cada um dos litisconsortes que estejam no mesmo pólo do processo.

Nesta seara Vicente Greco Filho ensina que:

“Nem sempre o litisconsorte necessário se funda na unidade, ocorrendo grande número de hipóteses legais em que se determina obrigatoriamente a presença de alguém em litisconsorte, sem que exista

a uniformidade referida pelo texto legal. Assim, vê-se que o litisconsórcio necessário nem sempre é unitário”⁴⁷

Ainda nesta linha de pensamento, vimos que o litisconsórcio necessário nem sempre é unitário, com isso, poderíamos ser levados a concluir que, se o litisconsorte unitário diz respeito a uma mesma decisão para todos os litisconsórcios do mesmo pólo do processo, para que haja uma decisão uniforme será obrigatória à presença de todos os sujeitos no processo, então teríamos a premissa de que *nem todo litisconsorte necessário é unitário, mas todo litisconsórcio unitário é necessário*, porém, tal premissa não é verdadeira. Nesse sentido Vicente Greco Filho preceitua que:

“Haverá litisconsórcio necessário quando a lei o determinar, tornando obrigatória a presença de mais de uma pessoa no pólo ativo ou no pólo passivo da demanda. Todavia, o litisconsorte será necessário se for, acaso, unitário, pois se a relação jurídica for daquelas que devem ser decididas de maneira uniforme para todos os seus sujeitos, a presença de todos será obrigatória no processo.

(...)

Há um caso, porém, em que mesmo no plano do direito material existindo uniformidade não ocorrerá o litisconsorte necessário, é o caso de solidariedade ativa ou passiva.”⁴⁸

Portanto, não restando mais dúvidas, temos que o litisconsórcio necessário decorre de lei ou da natureza da relação jurídica, tendo o juiz de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes, contudo, pelo exposto acima, não podemos confundir o litisconsórcio necessário com o unitário e vice-versa.

Por fim, temos ainda o litisconsórcio facultativo, que de acordo com José Frederico Marques “é aquele que a lei processual admite como possível, embora não o imponha, como indeclinável. As partes podem coligar-se para propor a ação, ou pode o autor propor a ação contra vários réus”⁴⁹

O artigo 46 do Código de Processo Civil define quais são as hipóteses em que pode ocorrer a formação de litisconsórcio facultativo, vejamos:

⁴⁷ GRECO FILHO, Vicente. *op. cit.* p. 122

⁴⁸ GRECO FILHO, Vicente. *op. cit.* p. 122/123

⁴⁹ MARQUES, José Frederico. *op. cit.* p. 356

“Art. 46 CPC – Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I – entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II – os direitos ou as obrigações derivarem do mesmo fundamento de fato ou de direito;

III – entre as causas houver conexão pelo objeto ou pela causa de pedir

IV – ocorre afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito”.

Feitas tais considerações a respeito do litisconsorte, voltamos à questão central em discussão. Como dito a pouco, existe uma corrente doutrinária e também jurisprudencial, que posiciona o INPI como sendo litisconsorte passivo necessário unitário nas ações de nulidade. Esta corrente entende que, toda ação de nulidade de privilégio de patente ou de registro de marca também é ação declaratória no tocante à invalidade absoluta e desconstitutiva em relação à eficácia que advinha do título concedido pela autarquia.

Desta forma, a ação de nulidade não atinge só o particular, beneficiário do direito, mas, também, a administração, ou seja, o INPI, que é o responsável pelo ato administrativo que concede o registro e expede o certificado, portanto, necessário se faz que este integre a lide na qualidade de litisconsorte. Ora, até porque, uma vez decretada a nulidade, pelo Poder Judiciário, cabe a autarquia, em cumprimento à sentença, desconstituir tal registro.

Nesse diapasão, vejamos o entendimento de alguns adeptos dessa corrente, para melhor entendermos esse posicionamento:

Douglas Gabriel Domingues, afirma que:

“Face a norma imperativa do artigo 47 do Código de Processo Civil: 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 a 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.”⁵⁰

Lélio Denícola Schmidt ensina que: “A correta posição do INPI em tais ações, quando não for autor, é a de litisconsorte passivo necessário-unitário, e não de assistente litisconsorcial, mesmo que seu ingresso na lide se de ulteriormente.”⁵¹

Ainda nesta linha, segue o entendimento do escritório Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira:

“Ora, se os efeitos da sentença acarretam, para o INPI, a obrigação de rever sua posição para, submetendo a sua vontade ao crivo judicial, proceder a necessária retratação, que importa na prática de outro ato desfazendo o anterior, conforme previsto no § 2º do dispositivo sobre exame, claro está que a autarquia é parte com legítimo interesse na ação, formando juntamente com o titular do direito, um litisconsórcio necessário, no pólo passivo da relação processual.”⁵²

Em sustento a esse posicionamento, seguem algumas decisões judiciais:

“PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE. INPI. LITISCONSÓRTE PASSIVO NECESSÁRIO.

I – O INPI, nas ações destinadas a anular registro de marca e patentes, é parte autônoma e não mero assistente.

II – A ação de nulidade de registro de marca ou patente há que ser proposta contra o titular do registro, tendo o INPI como co-réu, já que é autarquia responsável pela concessão do registro de marcas ou patentes.

III – recurso improvido.”

⁵³

“ADMINISTRATIVO . MARCA. NULIDADE DE REGISTRO. IMITAÇÃO OU REPRODUÇÃO. INPI. SUA POSIÇÃO NO FEITO. (...)

II – O INPI figura como parte e não como mero assistente em processos nos quais se discute a validade de registro por ele outorgado.”⁵⁴

⁵⁰ DOMINGUES Douglas Gabriel *apud* DA ROCHA, Fabiano de Bem. Ações Anulatórias de Direitos da Propriedade Industrial e o INPI – Litisconsorte ou Assistente?, Revista da ABPI - nº 68, Jan/Fev 2004. p. 30

⁵¹ SCHMIDT, Lélio Denicoli *apud* DA ROCHA, Fabiano de Bem. Ações Anulatórias de Direitos da Propriedade Industrial e o INPI – Litisconsorte ou Assistente?, Revista da ABPI - nº 68, Jan/Fev 2004. p. 30

⁵² DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos, Renovar, Rio de Janeiro/São Paulo, 2001, p. 330

⁵³ TRF 2ª Região, Ag. Inst. nº 92.02.2086737/RJ, 5ª Turma, Des. Rel. Tanya Vargas, DJU de 08/02/2000

⁵⁴ TRF 2ª Região, AP. Civ. nº 90.02.136374/RJ, 2ª Turma, Des. Rel. Carlos Aguiar, DJU de 29/08/1996

“PROCESSO CIVIL. POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI.

I – Recurso relativo à participação do INPI.

II – Ação de nulidade de registro da marca tem que ser proposta contra o titular da marca, pois visa desconstituir um direito, que se originou com o registro.

III – A sentença atinge, também, o INPI, que foi o órgão que concedeu o registro, após concluir por sua viabilidade, sendo litisconsorte passivo.

IV – recurso improvido”⁵⁵

Como podemos depreender, tal corrente considera como obrigatória a intervenção do INPI no pólo passivo da ação de nulidade de patente e registro de marcas, assim, assumindo a posição de réu-litisconsórtre necessário e ulterior, haja vista que sua intervenção, como dispões os artigos 57 e 175 da lei 9.279/96, deverá ocorrer após a instauração da lide entre o autor e o titular da patente ou do registro da marca.

Por outro lado, existe uma outra corrente, com maior número de adeptos, os quais dizem ser o INPI assistente litisconsorcial. Porém, antes de discutirmos esse posicionamento, faz-se necessário falarmos um pouco do instituto da assistência, previsto nos artigos 50 a 55 do Código de Processo Civil.

6. DA ASSISTÊNCIA

Apesar de o Código de Processo Civil tratar desse instituto no capítulo referente ao litisconsorte, a figura da assistência, na verdade, é uma típica intervenção de terceiro.

Temos num primeiro momento que a assistência, em consonância com os ensinamentos do professor Fabio de Vasconcellos Menna: “é forma de intervenção de terceiro voluntária, em que o assistente ingressa na ação para auxiliar uma das partes quando possuir interesse jurídico, ou seja, quando o desfecho da demanda puder atingir interesse que lhe pertence.”

⁵⁵ TRF 2ª Região, AP. Civ. nº 90.02.226470/RJ, 1ª Turma, Des. Rel. Charlu Barbosa, DJU de 04/04/1996

Ao analisarmos os artigos do Código de Processo Civil, referentes ao instituto da assistência, veremos que o legislador distingue duas espécies de assistência. Primeiramente, preceituada no artigo 50, temos a assistência simples: “Pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la.”

Ora, da simples leitura do artigo podemos depreender que nesse tipo de assistência, o terceiro ingressa no processo como mero colaborador da parte assistida, a fim de que esta obtenha sentença favorável.

Para melhor compreensão, vale citar o Athos Gusmão Carneiro, o qual nos ensina que: “O terceiro, ao intervir no processo na qualidade de assistente, não formula pedido algum em prol de direito seu. Torna-se sujeito do processo, mas não se torna parte.”⁵⁶

Por sua vez, temos a outra espécie de assistência, qual seja, assistência litisconsorcial, prevista no artigo 54 do Código de Processo Civil: “Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente, toda vez que a sentença houver de influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.”

Neste segundo caso, o assistente tem interesse jurídico próprio, ou seja, também é titular da relação jurídica com o adversário do assistido. Isso quer dizer que o assistente litisconsorcial, por ser co-titular do direito discutido em juízo e, por ter plenos poderes processuais, é equiparado ao litisconsorte, o que significa dizer, que também será atingido pela eficácia da sentença.

Após essas considerações, dizíamos que existe uma corrente adepta a enquadrar o INPI na posição de assistente, pois de acordo com esses pensadores, as ações que visem a nulidade da patente ou do registro da marca devem, obrigatoriamente, serem

⁵⁶ CARNEIRO, Athos Gusmão, *op.cit.* p 151

propostas contra os titulares desses direitos, pois somente esses, por serem os titulares dos direitos, são legítimos a integrar o pólo passivo da ação.

Esse é o entendimento do ilustre José Carlos Tinoco Soares, que diz:

“Salienta-se que a ação de anulação de patente deverá ser proposta contra o titular da patente, que no caso é a ré, figurando o INPI como assistente para intervir no feito...”

Salienta-se que a ação ordinária de anulação de registro de marca deverá ser proposta contra o titular do registro, figurando o INPI como assistente para intervir no feito...”⁵⁷

Ainda nesta linha, temos Luiz Guilherme de A. V. Loureiro:

“No pólo passivo da ação deve figurar o titular da patente cuja nulidade é alegada. Todos os titulares constantes do registro devem estar presentes no pólo passivo da ação.

Quando o INPI não for autor da ação, deverá necessariamente figurar como interveniente no feito, sob pena de nulidade da ação. No pólo passivo da ação deve figurar o titular da marca cuja nulidade é alegada.”⁵⁸

A própria Procuradoria Federal do INPI tem defendido, sem gozar de unanimidade entre seus membros, que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, nas ações que buscam a nulidade de registros de marcas e patentes, deva figurar como assistente litisconsorcial, ora do autor, ora do réu, dependendo de quem estiver com o melhor direito, como se pode verificar do trecho retirado de uma contestação apresentada pela autarquia: “Em ações dessa natureza que visem a nulidade de registro de marca, a sua posição não é outra senão a de assistente litisconsorcial, segundo preceitua o artigo 175 da Lei nº 9.279, de 14/05/96.”⁵⁹

Em sustento a esse posicionamento, seguem algumas decisões judiciais:

⁵⁷ SOARES, José Carlos Tinoco *apud* DA ROCHA, Fabiano de Bem, *op. cit.* p. 28

⁵⁸ LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. *apud* DA ROCHA, Fabiano de Bem, *op. cit.* p. 28

⁵⁹ USINA DA BARRA AÇÚCAR E ÁLCOOL e outro x INPI, processo nº 2006.51.01.504355-1, 39ª Vara Cível da Justiça Federal, p. 83

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE MARCA. POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI. DIREITO AUTORAL E DIREITO MARCÁRIO.

- I – Em ação de nulidade de marca, é o INPI assistente litisconsorcial.
 II – Recurso provido”⁶⁰

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL E NOME COMERCIAL. REGISTRO. POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI. COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

- I – A ação de nulidade de registro de marca e patente só pode ser intentada contra o titular do registro, isto é, a pessoa física ou jurídica a quem foi concedida a marca ou patente.
 II – O INPI que realiza o registro, chamado ao processo, assumirá a posição de assistente do autor ou do réu.”⁶¹

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. COLIDENCIA DE MARCAS. POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI.

- I – Sendo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial o órgão de registro e pertencendo o direito de propriedade decorrente ao titular da marca, este é que deve ser demandado em juízo, sendo a posição daquele a de assistente da parte que escolher.”⁶²

Assim, como podemos depreender, para essa outra corrente, o INPI deve assumir a posição de assistente litisconsorcial, instituto este, previsto no artigo 54 do Código de Processo Civil, haja vista que os efeitos da sentença acarretam, para o INPI, a obrigação de rever sua posição para, submetendo a sua vontade ao crivo judicial, proceder à necessária retratação.

Como visto, a questão é demasiadamente controversa, foi pensando nisso que o Senador Carlos Bezerra apresentou em 13 de junho de 2002, o Projeto de Lei nº 172/2002, com o intuito de se jogar uma pá de cal sobre a questão.

⁶⁰ TRF 2ª Região, AP Civ 1990.02.13015/RJ, 4ª Turma, Des. Rel Rogério Carvalho, DJU de 25/05/1999

⁶¹ TRF 2ª Região, AP Civ 90.02.061781/RJ, 3ª Turma, Des. Rel Paulo Barata, DJU de 19/05/1994

⁶² TRF 2ª Região, AP Civ 92.02.164541/RJ, 3ª Turma, Des. Rel Ricardo Regueira, DJU de 21/11/1991

6.1 PROJETO DE LEI nº 172/2002

Vimos exaustivamente que os artigos 57 e 175 da Lei 9.279/96 disciplinam a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial nas ações de nulidade de registro de marcas ou patentes, porém, constatamos que o legislador foi muito infeliz ao utilizar o verbo *intervir* nos mencionados artigos, limitando-se apenas a posicionar a intervenção do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), como obrigatória, quando este não for autor nas ações de nulidade, gerando, assim, inúmeras discussões com relação à posição que a autarquia deveria assumir.

Foi pensando nessas discussões que o Senador Carlos Bezerra apresentou em 13 de junho de 2002, o Projeto de Lei nº 172/2002, visando acrescentar o § 3º em tais dispositivos legais, com o fito de destacar que “o INPI 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”.

Da simples leitura pode-se perceber que o Ilustre Senador é adepto da corrente minoritária que inclui o INPI na posição de litisconsorte necessário, pois tal Projeto de Lei assim o faz.

Nesse interregno, a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), após examinar a questão em sua Comissão de Representação às Infrações, firmou a Resolução nº 37, para o fim de recomendar o quanto segue:

“1- Nas ações de nulidade de registro de marca ou patente, o INPI ora posiciona-se em favor do Autor, ora posiciona-se em favor do titular do direito anulado, conforme seja a sua convicção acerca da procedência ou não da demanda.

2 – No regime de litisconsórcio necessário-unitário (aplicável às ações de nulidade de atos do INPI, como ressaltado na justificativa do aludido Projeto de Lei), os atos e omissões prejudiciais de um litisconsorte não afetam a defesa processual dos demais (cf. art. 48 do CPC). Assim, uma manifestação do INPI em favor dos argumentos do autor não acarreta automaticamente a procedência do pedido: devem ser valoradas as

alegações do co-réu titular do registro ou patente anulado e as provas carreadas aos autos.

3 – De modo a aperfeiçoar o texto do Projeto de Lei em foco, sugerem-se as seguintes alterações no § 3º que se pretende introduzir nos arts. 57 e 175 da Lei 9.279/96:

a) a conjunção “ou” deve ser substituída pela conjunção “e”, de modo que p texto conste que “o INPI poderá abster-se de contestar o pedido e atuará ao lado do autor”. A conjunção “ou” tem o inconveniente de sugerir que o INPI pudesse optar por permanecer revel e não se manifestar acerca da procedência ou não do pedido, o que não seria recomendável;

b) deve ser suprimida a ressalva “desde que isso se afigure útil ao interesse público a juízo do respectivo representante ou dirigente”, pois esta valoração não deve ser feita com tal grau de subjetividade.”⁶³

É certo que referido projeto ainda será alvo de grandes discussões, tendo em vista que o número de adeptos a corrente relativa ao assistente litisconsorcial é maior do que a dos adeptos a corrente relativa ao litisconsórcio necessário.

Todavia, referido projeto encontra-se arquivado nos termos do artigo 332 do Regimento Interno e do Ato n 97, de 2002, do Presidente do Senado Federal, desde 29/01/2007. Neste ínterim só nos resta discutir a questão, com o fito de se chegar a uma solução plausível e, que possa ser aplicada no dia a dia, sem que haja maiores controvérsias.

7 ENTENDIMENTO DO AUTOR

Como vimos, trata-se de um ponto bastante conturbado no Direito Processual Civil brasileiro, notadamente pela divergência doutrinaria e jurisprudencial existente acerca do assunto.

Com o advento da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), acreditou-se que esta iria apaziguar a questão, mas surpreendentemente, a nova lei não solucionou o problema, apenas limitou-se a posicionar a intervenção do Instituto Nacional da

⁶³ Resolução da ABPI n° 37 – www.abpi.org.br

Propriedade Industrial (INPI), como obrigatória, quando este não for autor nas ações de nulidade, conforme o disposto nos artigos 57 e 175 da lei 9.279/1996⁶⁴:

“Artigo 57 *caput* - A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito”

“Artigo 175 *caput* - A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito”.

Se nos detivermos ao texto da lei, logo constataremos que o legislador foi muito infeliz ao utilizar o verbo *intervir*. Como visto, este verbo no futuro do presente simples, tempo verbal utilizado pelo legislador, pressupõe que haja uma obrigatoriedade de o INPI integrar a lide. Nesse passo, temos, ainda, que o verbo *intervir*, vem do latim *inter venire* que significa *entrar no meio*, o que pressupõe a existência de lide já instaurada.

Dessa exegese, depreende-se ter o legislador tornado obrigatória a participação da autarquia, em lide já instaurada, nessas espécies de ações, restando apenas a definição acerca da modalidade de participação.

Vimos ao longo dos trabalhos que o INPI não se enquadra em nenhuma das modalidades de intervenção de terceiro prevista no Código de Processo Civil, restando concentrada a discussão em torno de dois institutos, quais sejam, litisconsórcio e assistência.

7.1 O INPI NÃO É RÉU-LITISCONSORTE

Com relação ao instituto do litisconsórcio, não há que se falar em sua modalidade facultativa, haja vista ser obrigatória a intervenção do INPI, conforme a orientação da lei especial.

⁶⁴ Lei da Propriedade industrial (lei 9.279 de 14 de maio de 1996), artigos 57 e 175.

Por outro lado, quanto ao litisconsorte necessário, previsto no artigo 47 do Código de Processo Civil, temos que este decorre de lei, da natureza da relação jurídica e da necessidade de sentença uniforme às partes. Num primeiro momento, poderíamos ser induzidos a pensar que a dita cumulação de partes por disposição de lei, corresponderia à obrigatoriedade de intervenção prevista pela lei especial.

Todavia, não podemos nos deixar enganar, quando o legislador tratou da parte inicial do artigo 47 do Código de Processo Civil acerca da existência de litisconsorte necessário por disposição de lei. Nesse ponto, entendemos que o legislador ao mencionar o cúmulo de partes por disposição de lei, quis se referir, tão somente, as expressas e taxativas hipóteses previstas em lei, quais sejam: art. 10 § 1º do CPC – “Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para as ações”; art 761, II do CPC – trata da declaração judicial de insolvência; art. 952 do CPC – condômino que deseja promover a demarcação do imóvel comum, entre tantos outros.

Importante salientar que em todos esses dispositivos mencionados, dentre outros, o legislador torna obrigatória necessidade de citação do litisconsorte. Logo, como dito anteriormente, nosso entendimento é que todas as hipóteses de formação de litisconsórcio vêm taxativamente expressas em lei, o que não ocorre nos artigos mencionados da referida lei especial, pois quisesse o legislador que o INPI integrasse a lide como réu-litisconsórcio, disporia obrigatoriamente, como assim o fez em todos os outros casos de litisconsorte necessário, acerca da necessidade de citação.

Nesta seara, não tendo o legislador feito menção acerca da citação da autarquia, limitando apenas a sua intervenção, não temos como enquadrá-la na primeira parte do artigo 47 do CPC, a justificar a formação do litisconsorte necessário.

Ainda, firmando nosso entendimento de que o INPI não assume a posição de réu-litisconsórcio, temos que o objeto da ação de nulidade não é um bem da autarquia. O INPI, como vimos, é mero executor das normas de propriedade industrial, devendo observar, a livre concorrência, o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e

econômico do país, ao passo que o titular do registro da marca ou patente tem interesse de ordem particular sobre a propriedade imaterial atacada.

Dessa forma, em não detendo o INPI titularidade sobre o direito real cuja anulação se visa, não há como se admitir sua inserção no pólo passivo da demanda, haja vista inexistência do quesito da relação jurídica entre ambos, que reclama sentença uniforme.

De acordo com o advogado Fabiano de Bem da Rocha, militante da área:

“ainda que se admita a existência de relação jurídica entre o réu titular do registro anulado e o INPI, tal não importaria em admissibilidade da tese que considera a autarquia como capaz de responder pela ação anulatória, haja vista que o comando sentencial afetará apenas e tão somente, ao titular do direito controvertido na causa, não estendendo-se àquela, ressalvada a singela condenação de anotar em seus arquivos a desconstituição do registro ou da patente.”⁶⁵

Razão pela qual entendemos que o INPI não pode assumir a posição de réu – litisconsorte.

7.2 O INPI NÃO É ASSISTENTE PROPRIAMENTE DITO

Vimos que, por outro lado, existe uma corrente majoritária que defende a posição do INPI como assistente de uma das partes, pois em decorrência de sua atividade executora e aplicadora das normas de propriedade industrial, denota-se a presença do interesse público ao agir em nome da coletividade.

O próprio INPI tem defendido que assume a posição de assistente litisconsorcial, à vista dos efeitos produzidos por eventual sentença de nulidade, bem como considerando a independência dos atos processuais praticados pela autarquia, que pode prosseguir

⁶⁵ DA ROCHA, Fabiano de Bem, *op.cit.* p. 32

defendendo interesse público, ainda que a parte assistida desista da ação, reconheça a procedência do pedido ou transacione com a outra parte.

Contudo, como vimos, o instituto da assistência, nada mais é do que uma intervenção de terceiro, a qual de acordo com o Código de Processo Civil é voluntária, ou seja, facultativa, diferente do disposto pela lei especial, na qual a intervenção do INPI é obrigatória.

Neste ponto, vale citar o posicionamento de Antonio André Muniz de Souza, Procurador Federal na Procuradoria Regional do INPI em São Paulo:

“Note-se, ademais, que o parágrafo único do artigo 54 do CPC determina que se aplique ao assistente litisconsorcial, quanto ao pedido de intervenção, sua impugnação e julgamento de incidente, o mesmo procedimento da assistência simples (artigo 51), o que evidentemente não se harmoniza com a pretensa assistência do INPI, a qual não exige requerimento nem procedimento formais, em virtude da obrigação de intervir e da presunção absoluta de interesse na causa. Além disso, sendo facultativa a intervenção do CPC, dela não depende a eficácia da sentença, mesmo nos casos de assistência litisconsorcial, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontra. Mais uma vez, o instituto da lei processual discrepa da intervenção do INPI, que é condição *sine qua non* para a eficácia da declaração judicial de nulidade e se impõe no início do processo.”⁶⁶

Fica claro que a pretensão de encaixar a intervenção da Lei da Propriedade Industrial no Código de Processo Civil não se faz sem atropelar institutos básicos do processo civil. Diante de todos esses inconvenientes, entendemos que o INPI não pode assumir a posição de assistente propriamente dito.

⁶⁶ ⁶⁶ DE SOUZA, António André Muniz, *op.cit.* p. 48

8. CONCLUSÃO

Como visto ao longo de todo o estudo desenvolvido, uma vez ajuizada a ação de nulidade de registro de marca ou patente, os artigos 57 e 175 da Lei 9279/96 impõem a intervenção necessária e obrigatória do INPI no processo.

Porém, tal intervenção, conforme exposto, não se enquadra nas normas que regem as intervenções de terceiros, então, em conformidade com o posicionamento do Procurador Federal Antônio André Muniz de Souza, temos que se trata de uma intervenção de terceiro não listada no corpo do nosso Código de Processo Civil, ou seja, trata-se de uma intervenção de terceiro especial.

Ora, a figura do terceiro interveniente especial não é desconhecida em nosso ordenamento jurídico. A intervenção do INPI se assemelha, por exemplo, ao chamado *Amicus curiae*, ou seja, a intervenção da União, prevista no artigo 2º da Lei nº 8.197/91, intervenção do terceiro prejudicado (art. 499 do CPC), ou a intervenção fundada em contrato de seguro (art. 280 do CPC).

É fato que o legislador procurou legitimar o INPI a intervir de forma ampla e genérica, basta fazer a leitura do artigo 240 da Lei 9279/96, o qual ao dar nova redação ao artigo 2º da Lei 5.648/70, a qual criou o INPI, atribuiu-lhe a finalidade precípua de executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

Conforme bem explica Antônio André Muniz de Souza:

“Está-se a tratar de valores caros a uma sociedade moderna, como desenvolvimento, livre iniciativa, tecnologia, investimento, produção, consumo, emprego, geração de capital, valor agregado, renda. À vista disso, o legislador conferiu expressamente ao INPI legitimidade para propor ação de nulidade e ou intervir naquelas que não ajuizou. Outro não é o motivo para isso, senão o de preservar interesses impessoais. Nesse sentido, sua intervenção é especial, assim como a da União, como terceiro que tem interesse diverso do autor e do réu, razão pela qual o Instituto não assiste a esse ou aquele, porquanto atua de forma independente dos interesses das partes.”⁶⁷

Portanto, como forma de solução do impasse doutrinário e jurisprudencial, temos que a Lei 9279/96 ao preceituar a intervenção do INPI nas ações de nulidade, refere-se a uma intervenção forçada *sui generis*, ou seja, intervém o INPI como terceiro na qualidade de interveniente especial, figura essa já conhecida em nosso ordenamento jurídico, como visto, visando apenas à defesa do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Ao nosso ver é de pouca técnica apenas dizer que o INPI assumirá a posição de interveniente especial, sem ao menos saber que tipo de intervenção especial é essa. Ora, não restam dúvidas de que há o legítimo interesse da autarquia na lide, tendo em vista que sua finalidade precípua é de executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, visando assegurar sua função social, econômica, jurídica e técnica.

Nesse passo, defendemos que o INPI assume a posição de assistente litisconsorcial especial, ora do autor, ora do réu, dependendo de quem estiver com o melhor direito. Como dito, não se trata da assistência litisconsorcial prevista no Código de Processo Civil, mas sim, da assistência litisconsorcial implantada pela Lei nº 9.279 de 1996, que veio a derogar, para este tipo de ação, o Código de Processo Civil, pois nesses casos a intervenção é obrigatória, diferentemente da intervenção prevista no Código de Processo Civil.

⁶⁷ DE SOUZA, António André Muniz, *op.cit.* p. 51

Nesse sentido, se faz mister destacar a r. Decisão da MM Juíza Jane Gonçalves Pereira da 27ª Vara Federal da Seção judiciária do Estado do Rio de Janeiro, processo nº 2000.51.01.003067-9.

“(…) Quanto à preliminar suscitada pelo INPI, no sentido de que deveria figurar na lide na qualidade de assistente por força do dispositivo legal, é de ser acolhida.

Com efeito, antes do advento da Lei 9.257/96 (*sic*) era correto que a autarquia em questão fosse apontada como ré nas ações anulatórias de registro, porquanto a sentença de procedência, nesses casos, tem repercussão direta na esfera jurídica do INPI, já que promove a anulação do ato administrativo de sua lavra.

Sem embargo, o disposto no art. 175 da Lei 9.279/96 – que determina que o INPI em ações dessa natureza, figure na qualidade de assistente -, veio a derrogar o Código de Processo Civil, criando uma nova espécie de intervenção de terceiros. Independente das críticas de ordem teórica se possa fazer à referida lei, não há como afastá-la, já que não padece de inconstitucionalidade”.⁶⁸

Desse modo, de acordo com o princípio de que Lei especial derroga Lei geral, temos que a Lei nº 9279/1996 criou uma nova espécie de intervenção de terceiro, qual seja, a assistência litisconsorcial obrigatória, que deve prevalecer sobre a lei geral (Código de Processo Civil) nas ações judiciais de nulidade de marcas e patentes.

⁶⁸ USINA DA BARRA AÇÚCAR E ÁLCOOL e outro x INPI, processo nº 2006.51.01.504355-1, 39ª Vara Cível da Justiça Federal, Contestação fl 85

REFERÊNCIAS

APELAÇÃO Cível, 92.02.164541/RJ, 3ª Turma, Des. Rel Ricardo Regueira, DJU de 21/11/1991. Disponível em www.trf2.gov.br

APELAÇÃO Cível, 1990.02.13015/RJ, 4ª Turma, Des. Rel Rogério Carvalho, DJU de 25/05/1999. Disponível em www.trf2.gov.br

APELAÇÃO Cível, 1990.02.061781/RJ, 3ª Turma, Des. Rel Paulo Barata, DJU de 19/05/1994. Disponível em www.trf2.gov.br

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
Propriedade Industrial no Brasil – 50 anos de história.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
Resolução nº 37. Disponível em www.apbi.org.br

BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à Propriedade Industrial. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumem Juri, 2003.

BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos a propriedade industrial. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 15 de maio de 1996. Disponível em: www.senado.gov.br

BUENO, Cássio Scapinella, Intervenção de Terceiros - Questões Polêmicas, São Paulo: Curso Preparatório para Concurso - CPC, 2001.

CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de Terceiros. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial, vol I, 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil, 1ª ed, São Paulo: Bookseller, 1998.

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 1 vol. 10. ed., São Paulo: Saraiva, 2006.

DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos, Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2001.

DA ROCHA, Fabiano de Bem. Ações Anulatórias de Direitos da Propriedade Industrial e o INPI – Litisconsorte ou Assistente?, Revista da ABPI - nº 68, Jan/Fev 2004

DE SOUZA, António André Muniz - O INPI como interveniente especial nas ações de nulidade de marcas e patentes: Revista da ABPI - nº 73, Nov/Dez 2004

DINAMARCO, Cândido Rangel. Intervenção de Terceiros. 4ªed. São Paulo: Malheiros, 2006.

DINAMARCO, Cândido R. A instrumentalidade do processo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2005.

DICIONÁRIO AURÉLIO, 2ª ed, Nova Fronteira,

GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro, 1 vol. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

HAMMES, Bruno Jorge, O Direito de Propriedade Intelectual. 3ª ed. Rio Grande do Sul: Unisinos, 2002.

MARCATO, António Carlos, Coord.. Código de Processo Civil Interpretado. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2005.

MARQUES, José Frederico. Manual de Direito Processual Civil, 1vol. 9ª ed. São Paulo: Millennium, 2003.

MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo II (arts. 46 a 153). 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000.

NEIVA, José Antonio Lisboa, Questões Processuais Envolvendo Propriedade Industrial, Revista da ABPI, nº 56, Jan/Fev 2002.

NERY JR. Nelson; NERY Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.

SCHMIDT, Lélío Denicóli, O INPI nas ações de nulidade de marca ou patente: assistente, litisconsorte ou fiscal da lei?, Revista da ABPI – nº 26, Jan/Fev 1997

THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 1 vol. 45ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006.

USINA DA BARRA AÇÚCAR E ÁLCOOL e outro x INPI, processo nº 2006.51.01.504355-1, 39ª Vara Cível da Justiça Federal, Contestação fls 83/88.