

INPI pode barrar homologação de acordo mesmo sem ser parte na ação

Por atuar na defesa da livre iniciativa, da livre concorrência e do consumidor, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) tem legitimidade para impugnar homologação judicial de acordo entre empresas e evitar a extinção de processo que discute a nulidade do registro de um novo tipo de vacina.

Reprodução



Com vistas no interesse da sociedade, Inpi pediu nulidade do registro da vacina bovina
Reprodução

Com esse entendimento, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de um laboratório, que visava a extinção da ação. A decisão foi unânime, conforme voto do relator, ministro Luís Felipe Salomão. Votaram com ele os ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira. Ausente, justificadamente, o ministro Marco Buzzi.

O caso trata de ação de nulidade de registro ajuizada pela Vallée S.A., contra o Veterinary Technologies Corporation pela marca RB-51, que identifica um novo tipo de vacina bovina.

O INPI atuou no caso como assistente e, durante a tramitação, reconheceu que a expressão RB-51 corresponde à forma genérica da cepa do vírus utilizada na confecção da vacina. Por isso, seu registro não é possível, conforme o artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996). Requereu, então, a nulidade do registro.

Após dois anos de tramitação da ação, no entanto, as empresas anunciaram um consenso: a Vallée S.A. desistiria, e a Veterinary Technologies manteria a propriedade da marca no Brasil e no exterior. O juízo de primeiro grau homologou o acordo e extinguiu a ação.

Contra essa decisão, o INPI recorreu ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que deu provimento para manter a tramitação da ação, principalmente tendo em conta o inarredável interesse público subjacente ao mérito: a manutenção do registro da marca RB-51 sem a análise do Judiciário sobre o tipo de expressão implicaria contrariar a lei.

Gustavo Lima/STJ



Inpi possui natureza dinâmica no litisconsórcio, segundo ministro Salomão
Gustavo Lima/STJ

Ao STJ, a Vallée S.A. apontou que o INPI não tem legitimidade para se insurgir contra a sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes. Relator, o ministro Luís Felipe Salomão descartou essa argumentação, diante do que definiu como atuação processual *sui generis* (de seu próprio gênero) por parte da autarquia.

Quando o INPI não é autor ou alvo da ação, atua de forma obrigatória como assistente ou *amicus curiae* (amigo da corte) tendo em vista o interesse público de sua existência: proteger a propriedade industrial, com o necessário estímulo ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Com isso, surge a natureza dinâmica do litisconsórcio exercido pela autarquia, que não fica adstrita a qualquer um dos polos da demanda. O Inpi pode fazer a “migração interpolar”: após examinar os fundamentos da ação, pode manter o entendimento definido na esfera administrativa, quando tratou do registro de marca, ou mesmo rever sua posição, sem que isso implique em irregularidade.

É por isso que, tendo o INPI defendido a nulidade do registro da marca, a ação não pode mesmo ser extinta a partir de acordo celebrado entre os laboratórios.

"Nada obstante, cumpre ressaltar o direito da autora originária — que, por óbvio, não pode ser obrigada a continuar no polo ativo da ação — de pleitear desistência no juízo de primeiro grau, em consonância com a transação celebrada, que, como dito alhures, não tem o condão de produzir efeitos em relação ao INPI", ressaltou o ministro Salomão.

Clique [aqui](#) para ler o acórdão
REsp 1.817.109

Date Created
07/04/2021