

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.817.109 - RJ (2015/0268235-9)**

**RELATOR** : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**  
**RECORRENTE** : VETERINARY TECHNOLOGIES CORPORATION  
**REPR. POR** : DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER E IPANEMA MOREIRA,  
PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA  
**ADVOGADOS** : ROBERTA MOREIRA DE MAGALHÃES  
FILIPE FONTELES CABRAL - RJ108901  
**RECORRIDO** : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
**PROCURADOR** : TICIANA LOPES PONTES BOURSCHIEIT - DF027155  
**RECORRIDO** : VALLÉ S/A PRODUTOS VETERINÁRIOS  
**ADVOGADOS** : RICARDO FONSECA DE PINHO - RJ075678  
DIEGO GOULART DE OLIVEIRA VIEIRA E OUTRO(S) - RJ108726

**RELATÓRIO**

**O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):**

1. Em 29.7.2008, Vallée S.A. ajuizou ação de nulidade de registro de marca em face do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e de Veterinary Technologies Corporation (representada por Dannemann, Siemsen, Bigler e Ipanema Moreira Propriedade Industrial Ltda.).

Na inicial, narrou que, em meados de julho de 2007, recebeu uma notificação, enviada pela segunda ré, informando ser titular da marca "RB-51" — registrada, no INPI, sob o n. 819400211, a fim de designar vacina para a prevenção de brucelose para uso animal — e demandando a cessação de todo e qualquer uso da marca "BRUCELINA RB-51" pela autora.

Sustentou ter apresentado contranotificação defendendo que o termo "RB-51" é a forma técnica correta e única de denominação da cepa do micro-organismo *Brucella Abortus*, sendo *"utilizado comumente pela literatura especializada no assunto, bem como por órgãos governamentais brasileiros e alienígenas como única referência à matéria-prima para produção de vacina contra a brucelose bovina não indutora de anticorpos aglutinantes"* (fl. 13).

Assinalou que, nos termos do inciso XVIII do artigo 124 da Lei 9.279/96, não é registrável como marca o termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou o serviço a distinguir.

Ao final, requereu: (i) a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, determinando-se a suspensão dos efeitos do registro 819400211 para a marca "RB-51" e a abstenção do seu uso, de forma isolada, pela segunda ré; (ii) a declaração de nulidade do referido registro; e (iii) a abstenção, em definitivo, do uso isolado do signo "RB-51", sob pena

de multa diária.

A segunda ré — Veterinary Technologies Corporation — apresentou contestação, defendendo a validade do registro da marca, ao argumento de que a expressão RB-51 não representa o nome técnico da cepa do vírus utilizada na confecção da vacina, mas mero signo de fantasia, criado pelo presidente da empresa, com base nas letras iniciais do micro-organismo desenvolvido em laboratório ("rough brucella").

O INPI, por sua vez, reconheceu que a expressão RB-51 corresponde à forma técnica da cepa do vírus, motivo pelo qual requereu a nulidade do registro.

Deferida tutela antecipatória às fls. 323/326.

Em 13.5.2010, sobreveio sentença homologando a transação celebrada entre as sociedades empresárias, cassando a liminar anteriormente concedida e julgando extinto o processo, com resolução de mérito, *ex vi* do disposto no inciso III do artigo 269 do CPC de 1973. As acordantes foram condenadas ao pagamento, *pro rata*, dos honorários de sucumbência, devidos ao INPI, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R\$ 30.000,00 — trinta mil reais) atualizado.

Interposta apelação pelo INPI, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento ao reclamo para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito com o julgamento de mérito da ação, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - ACORDO ENTRE AS EMPRESAS LITIGANTES - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - DISCORDÂNCIA DO INPI - RECURSO PROVIDO,

I - Sendo a Autarquia Federal parte integrante do processo, não pode o Magistrado extinguir o feito com base em homologação de acordo que não teve sua participação ou aceite.

II - Máxime no caso dos autos, onde tudo leva a crer que a expressão em litígio - "RB51" - é de cunho genérico, comumente utilizada pela comunidade científica para designar certo tipo de vacina contra brucelose, independente de quem a produza, como se vê na Instrução Normativa nº 33 de 24 de agosto de 2007, do Ministério da Agricultura.

III - Com razão o INPI quando diz que não pode concordar com a r. sentença homologatória tendo em vista sua discordância com a realização do acordo e a extinção do processo, sendo certo que a manutenção do registro da marca RB-51, sem a análise do Magistrado sobre o tipo de expressão, implica em oferta de prestação jurisdicional em contrariedade com os ditames da lei.

IV - Recurso Provido.

Opostos embargos de declaração pela sociedade empresária ré, os quais foram rejeitados na origem.

Nas razões do especial, fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, a recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial, violação dos artigos

14, inciso II, 52, 53, 499 e 535 do CPC de 1973; e 124 da Lei 9.279/96.

Sustenta, em síntese, que: (i) o acórdão regional incorreu em negativa de prestação jurisdicional, por não terem sido supridas as omissões suscitadas nos aclaratórios; (ii) o INPI requereu sua atuação, nos autos, como assistente, motivo pelo qual não poderia praticar atos contrários à vontade da sociedade empresária assistida (autora da demanda); (iii) a assistência não obsta a transação pela parte principal, caso em que, terminado o processo, cessa a intervenção do assistente; (iv) o INPI não ostenta legitimidade (ou interesse de agir) para se insurgir contra a sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes; (v) ao interpor o recurso de apelação contrário à transação firmada pela assistida, o INPI também violou o instituto do *venire contra factum proprium*, encartado, no direito brasileiro, no dever da parte de agir com lealdade e boa-fé processual; (vi) a hipótese dos autos não retrata matéria de ordem pública, por não afetar o interesse da coletividade; e (vii) a expressão "RB-51" não é termo técnico, mas um signo de fantasia, "*criado pelo Dr. Schurig — 'RB' vem das letras iniciais de 'rough brucella', ou seja, a expressão inglesa para 'brucella rugosa' e '51' é o número de passagens que o Dr. Schurig efetuou na bactéria Brucella Abortus para se chegar à colônia rugosa que resultou no desenvolvimento da vacina*" (fl. 741).

Apresentadas contrarrazões, às fls. 759/769, pelo INPI, segundo o qual: (i) como autarquia federal, tem o dever de evitar a apropriação individual de sinal cuja irregistrabilidade como marca encontra-se prevista na lei; (ii) a manutenção da marca "RB-51", termo técnico de domínio comum, implica dano ao interesse público, por restringir a livre concorrência e prejudicar os direitos dos consumidores, princípios fundadores da atividade econômica; e (iii) a intervenção pleiteada pelo INPI observou o disposto no artigo 175 da Lei 9.279/96, que determina que a autarquia federal, quando não for autora da ação de nulidade de registro, deve intervir no feito.

O apelo extremo recebeu crivo negativo de admissibilidade na origem, mas, por força do provimento do AgInt no AREsp 799.400/RJ, determinou-se a conversão dos autos.

É o relatório.

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.817.109 - RJ (2015/0268235-9)**

**RELATOR** : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**  
**RECORRENTE** : VETERINARY TECHNOLOGIES CORPORATION  
**REPR. POR** : DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER E IPANEMA MOREIRA,  
PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA  
**ADVOGADOS** : ROBERTA MOREIRA DE MAGALHÃES  
FILIPE FONTELES CABRAL - RJ108901  
**RECORRIDO** : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
**PROCURADOR** : TICIANA LOPES PONTES BOURSCHIEIT - DF027155  
**RECORRIDO** : VALLÉ S/A PRODUTOS VETERINÁRIOS  
**ADVOGADOS** : RICARDO FONSECA DE PINHO - RJ075678  
DIEGO GOULART DE OLIVEIRA VIEIRA E OUTRO(S) - RJ108726

**EMENTA**

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRANSAÇÃO ENTRE AS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS LITIGANTES. DISCORDÂNCIA DO INPI, QUE INTEGRAVA O POLO PASSIVO DA LIDE. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Consoante cediço nesta Corte, a atuação processual do INPI, na ação de nulidade de registro de marca, quando não figurar como autor ou corréu, terá a natureza de intervenção *sui generis* (ou atípica), por se dar de forma obrigatória, tendo em vista o interesse público preponderante de defesa da livre iniciativa, da livre concorrência e do consumidor, direitos constitucionais, essencialmente transindividuais, o que não apenas reclama o temperamento das regras processuais próprias das demandas individuais, como também autoriza a utilização de soluções profícuas previstas no microssistema de tutela coletiva. Precedentes.

2. Nessa perspectiva, admite-se a chamada "migração interpolar" do INPI (litisconsórcio dinâmico), a exemplo do que ocorre na ação popular e na ação de improbidade, nas quais a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, pode abster-se de contestar o pedido ou atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, nos termos dos artigos 6º, § 3º, da Lei 4.717/65 e 17, § 3º, da Lei 8.429/92.

3. Na espécie, a autarquia, após citada para integrar a relação processual, apresentou contestação, suscitando a sua ilegitimidade passiva *ad causam*, requerendo intervenção no feito na qualidade de assistente especial e aderindo à tese defendida pela autora. Posteriormente, insurgiu-se contra a transação extrajudicial celebrada entre as sociedades empresárias (autora e segunda ré), opondo-se à extinção da ação de nulidade de registro, ao argumento da existência de dano ao interesse público.

4. Nesse quadro, configurou-se o deslocamento do INPI da posição inicial de corréu para o polo ativo da demanda — o que pode ser traduzido como um litisconsórcio ativo ulterior —, ressoando inequívoco que a transação

# *Superior Tribunal de Justiça*

extrajudicial, celebrada entre a autora originária e a segunda ré, não tem o condão de ensejar a extinção do processo em que remanesce parte legitimamente interessada no reconhecimento da nulidade do registro da marca.

5. Nada obstante, cumpre ressaltar o direito da autora originária — que, por óbvio, não pode ser obrigada a permanecer em juízo — de pleitear desistência na instância de primeiro grau, em consonância com o acordo que não produz efeitos em relação ao INPI.

6. Recurso especial não provido.



**VOTO**

**O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):**

2. Não comporta acolhida a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, por ter o Tribunal de origem dirimido as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que tivesse examinado um a um os argumentos expendidos pelas partes.

De fato, basta ao órgão julgador que decline os fundamentos jurídicos que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte, de modo específico, a determinados preceitos legais, conforme pleiteia a ora recorrente.

Não há falar, portanto, em violação do artigo 535 do CPC de 1973.

3. A controvérsia principal dos autos está em definir se cabe a extinção de ação de nulidade de registro de marca com base em transação que não teve a participação ou o aceite do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que também integrava o polo passivo da lide.

Noticiada a ocorrência de transação pelas sociedades empresárias, sobreveio sentença, em 13.5.2010, homologando-a e julgando extinto o feito com resolução de mérito, *ex vi* do disposto no inciso III do artigo 269 do CPC de 1973. Confirma-se (fls. 637/639):

**Após a apresentação das contestações, a autora e a segunda ré notificaram em juízo a realização de transação, compondo amigavelmente o conflito, reconhecendo a empresa autora que a segunda ré criou o termo RB-51 para ser usado como marca em relação ao supracitado novo tipo de vacina, para identificá-la no mercado e distingui-la dos produtos concorrentes. As partes, como meio de pôr termo aos litígios instaurados pelas partes, comprometeram-se a desistir de todos os recursos porventura pendentes nesta ação e na ação ajuizada perante a 11ª Vara Cível da Comarca de São Paulo–SP.**

No termo do acordo, a autora Vallée reconhece o direito de propriedade da segunda ré sobre a marca RB-51 no Brasil e no exterior, comprometendo-se a não questionar ou atacar a validade desse direito de propriedade por qualquer meio e em qualquer jurisdição do mundo, comprometendo-se ainda a cessar definitivamente, dentro de 06 meses da assinatura do acordo, todo e qualquer uso de RB-51 e/ou qualquer outro termo semelhante a RB-51, incluindo, mas não se limitando, ao uso em embalagens, rótulos e publicidade de seus produtos.

**Instado a manifestar-se, o INPI discordou com os termos do acordo firmado entre as partes, opondo-se à extinção desta ação e à extinta do recurso interposto pela Vallée no âmbito administrativo, porque o INPI alterou sua orientação entendendo que a expressão RB-51**

refere-se a termo técnico, haja vista que é uma expressão utilizada não só pela autora e pela ré, como pela comunidade científica para especificar uma específica cepa viva atenuada da bactéria *Brucella Abortus*, que tem a propriedade de ser utilizada como vacina para uma doença causada por essa bactéria responsável pelo aborto infeccioso que ocorre em bovinos.

Data vênua, não assiste razão do Instituto Nacional de Propriedade Industrial em contrapor-se ao acordo firmado entre as partes, por força do qual desaparecerá o interesse jurídico da autora na presente demanda, motivando a desistência da ação e do procedimento administrativo interposto pela aqui autora em face do registro da marca RB-51. Quanto ao procedimento administrativo, diga-se de passagem, a autora já renunciou ao mesmo antes da propositura da presente ação judicial (mais especificamente em 29/07/2008), conforme se infere do documento de fl. 258 dos autos do processo. Ademais, a autora não pode ser obrigada a continuar o litígio judicial, uma vez que desistiu de usar nas suas vacinas a marca RB-51. Por outro lado, a concessão da marca RB-51 e sua permanência no mercado, a exemplo do que acontece em vários outros países, não fere direito público capaz de impedir a homologação do acordo.

*EX POSITIS*, HOMOLOGO por sentença a transação celebrada entre as partes, para que produza seus jurídicos e leais efeitos, cassando a liminar concedida às fls. 317/320 e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento de mérito, fazendo-o com fulcro no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil.

Condeno as acordantes Autora e 2ª Ré ao pagamento de honorários de sucumbência, devidos ao INPI, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, *pro rata*.

Interposta apelação pelo INPI, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento ao reclamo para anular a sentença extintiva e determinar o prosseguimento da demanda com o julgamento de mérito, pelos seguintes fundamentos (fls. 678/685):

Como relatei, cuida-se de Apelação interposta contra sentença que homologou acordo efetuado entre as empresas litigantes não obstante a recusa do INPI em aceitar os seus termos.

Com razão o INPI.

**Sendo a Autarquia Federal parte integrante do processo, não pode o Magistrado extinguir o feito com base em homologação de acordo que não teve sua participação ou aceite.**

**Máxime no caso dos autos, onde tudo leva a crer que a expressão em litígio - "RB51" - é de cunho genérico, comumente utilizada pela comunidade científica para designar certo tipo de vacina contra brucelose, independente de quem a produza, como se vê na Instrução Normativa nº 33 de 24 de agosto de 2007, do Ministério da Agricultura,**

Art. 1º Estabelecer as condições para a vacinação de fêmeas bovinas contra brucelose, utilizando vacina não indutora da formação de anticorpos aglutinantes, amostra RB51.

Art. 2º A vacinação de fêmeas bovinas utilizando a vacina contra brucelose não indutora da formação de anticorpos aglutinantes, amostra RB51, será recomendada nos seguintes casos:

I - idade superior a 8 (oito) meses e que não foram vacinadas com a amostra B19 entre 3 e 8 meses de idade; ou

II - adultas, não reagentes aos testes diagnósticos em estabelecimentos de criação com focos de brucelose.

Questão, aliás, que já foi objeto de pronunciamento por parte deste Tribunal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2008.02.01.017682-8, interposto justamente para suspender a antecipação dos efeitos da tutela, restando nele decidido que os efeitos do registro permaneceriam suspensos, até o julgamento final da lide, autorizando-se apenas o uso da expressão pela Agravante, por ser a única empresa, nos termos da decisão *a quo*, impedida de utilizá-lo.

**Ora, como bem lembrado pelo douto Procurador da República, em seu parecer de fls. 674, "existem hipóteses em que não é possível o registro exclusivo de determinado signo como marca, pelas razões elencadas nos incisos 124 da Lei 9.279/96", inviabilizando, pois, eventual possibilidade de acordo entre partes, por conta de inarredável interesse público subjacente ao mérito, reclamando pronunciamento jurisdicional a respeito.**

Portanto, com razão o INPI quando diz que não pode concordar com a r. sentença homologatória tendo em vista sua discordância com a realização do acordo e a extinção do processo, sendo certo que a manutenção do registro da marca RB-51, sem a análise do Magistrado sobre o tipo de expressão, implica em oferta de prestação jurisdicional em contrariedade com os ditames da lei.

4. O deslinde da controvérsia reclama discorrer, inicialmente, sobre a natureza da participação processual do INPI em ações judiciais que buscam a declaração da nulidade de registro de marca.

Como sabido, a Lei 9.279/96 (LPI) regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, definindo, ainda, o procedimento a ser adotado nas ações de nulidade de patente e de registro de desenho industrial e de marcas (artigos 57, 118 e 175).

Em qualquer das aludidas pretensões, segundo as normas indicadas, deverá ocorrer a intervenção do INPI, autarquia federal responsável pelo aperfeiçoamento, pela disseminação e pela gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual.

No tocante à nulidade do registro de marca, o artigo 175 da LPI assim estabelece:

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

§ 1º O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

A referida ação, portanto, poderá ser proposta tanto pelo INPI como por

qualquer outra pessoa (física ou jurídica) com legítimo interesse (artigo 173), mas, em não sendo a autarquia a autora, deverá, obrigatoriamente, intervir no feito, sob pena de nulidade.

Diante desse contexto normativo, precedentes desta Corte — envolvendo discussões sobre ônus sucumbencial e honorários recursais — consagraram o entendimento de que, na ação de nulidade de patente ou de registro de marca (ou de desenho industrial), a atuação processual do INPI, quando não figurar como autor ou corréu, **terá a natureza de intervenção *sui generis* (ou atípica)**, na condição de assistente especial (ou até de *amicus curiae*), por se dar de forma obrigatória, tendo em vista o interesse público encartado na sua finalidade institucional de proteção eficiente da propriedade industrial com o necessário estímulo ao desenvolvimento tecnológico e econômico do País, observada a livre iniciativa, a função social da propriedade e a defesa do mercado consumidor.

Nesse sentido:

ACÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA. IRREGISTRABILIDADE RECONHECIDA. ANULAÇÃO PROCEDENTE. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL. INTERVENÇÃO *SUI GENERIS*. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. CONDENAÇÃO DO INPI. SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

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

2. A análise da legitimidade passiva, conquanto não afastada automaticamente pelo referido dispositivo, deve tomar em consideração a conduta processual inicialmente adotada pelo Instituto, para além da tradicional avaliação *in status assertionis*.

3. Na hipótese dos autos, não houve indicação, em petição inicial, de conduta específica do recorrente, mas tão somente sua indicação como requerido em razão da concessão do registro de termo coincidente com título de estabelecimento explorado previamente - fato que não foi oposto oportunamente na via administrativa.

4. Inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável ao Instituto a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial.

5. Recurso especial provido. (REsp 1.378.699/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07.06.2016, DJe 10.06.2016)

-----  
RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. ATUAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INPI. ART. 175 DA LEI 9.279/96. POSIÇÃO PROCESSUAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO. CAUSA DE PEDIR DA ACÇÃO. LITISCONSORTE PASSIVO OU ASSISTENTE ESPECIAL

(INTERVENÇÃO *SUI GENERIS*). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELA ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE ESPECIAL.

1. O art. 175 da Lei n. 9.279/96 prevê que, na ação de nulidade do registro de marca, o INPI, quando não for autor, intervirá obrigatoriamente no feito, sob pena de nulidade, sendo que a definição da qualidade dessa intervenção perpassa pela análise da causa de pedir da ação de nulidade.

2. O intuito da norma, ao prever a intervenção da autarquia, foi, para além do interesse dos particulares (em regra, patrimonial), o de preservar o interesse público, impessoal, representado pelo INPI na execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial.

3. No momento em que é chamado a intervir no feito em razão de vício inerente ao próprio registro, a autarquia federal deve ser citada na condição de litisconsórcio passivo necessário.

4. Se a causa de pedir da anulatória for a desconstituição da própria marca, algum defeito intrínseco do bem incorpóreo, não havendo questionamento sobre o vício do processo administrativo de registro propriamente dito, o INPI intervirá como assistente especial, numa intervenção *sui generis*, em atuação muito similar ao *amicus curiae*, com presunção absoluta de interesse na causa.

5. No tocante aos honorários, não sendo autor nem litisconsorte passivo, mas atuando na condição da intervenção *sui generis*, não deverá o INPI responder pelos honorários advocatícios, assim como ocorre com o assistente simples.

6. Recurso especial provido. (REsp 1.264.644/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.06.2016, DJe 09.08.2016)

-----  
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA JURISDICIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. POSIÇÃO DO INPI. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO DEVIDOS AO ASSISTENTE ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA FIXAÇÃO NA ORIGEM.

I. Controvérsia em torno da possibilidade de serem arbitrados honorários recursais em favor do INPI quando do provimento de apelação por ele interposta em demanda anulatória de registro de desenho industrial julgada procedente, sendo acolhidos os pedidos formulados pela parte autora.

II. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem explicitou, no julgamento dos embargos de declaração, o motivo pelo qual entendeu ser descabida a fixação de honorários recursais.

III. **Nas ações anulatórias de direito de propriedade industrial, a pretensão do autor se volta não apenas contra o titular do direito, mas também contra ato administrativo do INPI, a quem compete examinar os requisitos e conceder o direito de exclusividade temporária conferido pelo Estado.**

IV. **Eventualmente, porém, a depender da causa de pedir e dos pedidos formulados pelo autor, o INPI pode vir a ocupar a posição de assistente especial, quando então não serão devidos honorários advocatícios aos seus patronos.**

V. Os honorários advocatícios apenas podem ser majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando eles tiverem sido fixados desde a origem. Precedentes.

VI. Caso concreto em que os honorários foram fixados na origem, porém apenas ao autor, e não ao INPI.

VII. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1.865.156/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 01.09.2020, DJe 08.09.2020)

5. Posta tal premissa, cumpre esclarecer a forma como se estabeleceu a participação processual do INPI nos presentes autos.

Com efeito, a sociedade empresária autora (Vallée S.A.), em 29.7.2008, direcionou a demanda, expressamente, contra o INPI e Veterinary Technologies Corporation, postulando a nulidade de registro de marca nominativa "RB-51" — para vacina preventiva de Brucelose de uso animal —, que não teria observado a previsão legal de irregistrabilidade de termo técnico usado na indústria (artigo 124, inciso XVIII, da LPI).

Como causa de pedir, apontou a conduta da segunda ré, titular do referido registro, que lhe enviara notificação extrajudicial, em julho de 2007, exigindo a cessação do uso da marca "BRUCELINA RB-51" (fl. 5). Outrossim, narrou a desistência de processo administrativo instaurado, em 2004, no INPI, justificando a judicialização da controvérsia por receio do decurso do prazo prescricional quinquenal para exercício da pretensão (fl. 7). Por fim, além da nulidade do registro, pleiteou a abstenção pela ré do uso isolado do signo "RB-51" como marca.

Ao apresentar contestação (fls. 409/422), o INPI suscitou preliminar de ilegitimidade passiva *ad causam* e requereu a sua intervenção no feito na qualidade de assistente especial, *ex vi* do disposto no *caput* do artigo 175 da LPI. No mérito, aderiu à pretensão deduzida pela autora, pugnano pela nulidade do registro.

Antes da conclusão dos autos para julgamento, a autora e a segunda ré pleitearam a homologação de transação extrajudicial e a conseqüente extinção do feito (fls. 536/546).

Instado a se manifestar, o INPI se opôs ao pedido das sociedades empresárias, ao argumento de que a manutenção do registro da marca, retirada de termo técnico de uso comum, implicaria dano ao interesse público e ofensa à LPI, por restringir a livre concorrência e configurar prejuízo aos consumidores (fls. 552/554).

Nesse quadro, uma vez proferida sentença que, a despeito da oposição do INPI, homologou a transação celebrada entre a autora e a segunda ré — julgando extinto o feito —, penso que sobressai o caráter *sui generis* da legitimidade processual da autarquia, cujo interesse jurídico, como dito alhures, distingue-se do direito individual das partes, tendo por escopo preponderante a defesa da livre iniciativa, da livre concorrência e do consumidor, direitos constitucionais, essencialmente transindividuais, o que, a meu ver, não apenas

reclama o temperamento das regras processuais próprias das demandas individuais, como também autoriza a utilização de soluções profícuas previstas no microssistema processual coletivo.

Sob tal ótica, destaca-se precedente da Terceira Turma, exarado por ocasião do julgamento do **Recurso Especial 1.775.812/RJ** — da relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze —, que, ao versar sobre a legitimidade processual do INPI para impugnar sentença extintiva de reconvenção apresentada por corréu, reconheceu a **natureza dinâmica do litisconsórcio** exercido pela autarquia, que não fica adstrita a qualquer um dos polos da demanda. Veja-se:

A doutrina moderna vem ressaltando que a apreciação da legitimidade, embora não se tenha libertado da avaliação inicial *in status assertionis*, deve também levar em consideração as "zonas de interesse" dos sujeitos litigantes, que ora se contrapõem, ora se coincidem e ora se complementam pela atuação baseada sobretudo num interesse social ou público (CABRAL, Antonio. Interesse ad agire e zone di interesse. In Revista de Processo Comparado, n. 2/2015, p. 29-56, Jul-Dez, 2015).

Desse modo, **para além de uma legitimidade *ad causam*, verificável *ab initio*, há que se reconhecer uma legitimidade móvel refletida na prática dos atos processuais adequados e necessários à defesa de sua "zona de interesse".**

A Terceira Turma do STJ já se posicionou no sentido de que o INPI desempenha função própria, mediante intervenção *sui generis*, nos processos de anulação de registro de marca. Em face disso, nem sempre se comportará como litisconsorte passivo, devendo a sua legitimidade e os consectários da sua atuação processual tomarem em consideração a função efetivamente exercida no caso concreto.

[...]

**Esse dinamismo da intervenção do INPI, albergado pelos precedentes desta Turma, fundamenta-se na mobilidade da atuação do Estado, que já é realidade expressa no microssistema processual coletivo e impõe o redesenho e a adaptação das regras processuais gerais** (MAZZOLA, Marcelo; e RIBEIRO, Nathalia. Resignificação da posição processual do INPI nas ações de nulidade: um litisconsórcio dinâmico: necessidade de afetação do tema pelo STJ. In Revista da ABPI, n. 153, p. 31-41, Mar-Abr, 2018; MAZZEI, Rodrigo. A intervenção móvel da pessoa jurídica na ação popular e improbidade administrativa: arts. 6º, § 3º, da LAP e 17, § 3º, da LIA. In Revista Forense, n. 400, p. 227-254, Nov-Dez, 2008).

**Com efeito, já não é possível compreender o processo civil hermeticamente em si mesmo, sendo imprescindível a relação de funcionalidade entre cada ato processual e o resultado material buscado.**

**Daí se extrai que, sobrevindo ação anulatória de registro, mesmo que o ente estatal não fosse parte na demanda originária, seria impositiva sua participação, podendo, após sua integração no polo passivo da demanda, reposicionar-se em qualquer um dos polos da reconvenção. Essa imposição de intervenção, além de não inviabilizar, por si só, a utilização do instituto da reconvenção, legitima o INPI a impugnar a**

sentença que a extingue, com ou sem resolução de mérito, e qualquer que tenha sido o resultado do julgamento, devendo o interesse recursal ser avaliado sob a perspectiva da atuação concreta do INPI ao longo da tramitação da reconvenção. (REsp 1.775.812/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19.03.2019, DJe 22.03.2019)

O referido julgado recebeu a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE NULIDADE DE OUTROS REGISTROS DE MARCA SOB O MESMO FUNDAMENTO DA DEFESA. 1. POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO SUBJETIVA EM RECONVENÇÃO. EFICIÊNCIA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. MAIOR PACIFICAÇÃO SOCIAL COM MENOR CUSTO. 2. POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI. LITISCONSÓRCIO SUI GENERIS. LEGITIMIDADE RECURSAL QUE DEVE SER AFERIDA PARA CADA ATO. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O recurso especial debate acerca da legitimidade recursal do INPI para recorrer de decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, reconvenção apresentada por litisconsorte passivo, na qual se veiculou pedido de nulidade de registro de marca.

2. A reconvenção é técnica por meio da qual se objetiva a otimização da eficiência processual, potencializando o resultado de pacificação social, ao agregar a um mesmo processo uma segunda demanda proposta pelo réu contra o autor, ainda que não exclusivamente essas partes, e fora dos limites da ação original.

3. Entre a demanda principal e a reconvenção deve haver conexão, seja em decorrência do pedido ou casa de pedir da ação principal, seja em decorrência da vinculação existente com os argumentos de defesa deduzidos em contestação, o que, por si só, recomendaria o julgamento conjunto das causas, mesmo que deduzidas em processos autônomos.

4. Diante da nítida relação de conexão entre a ação principal e a reconvenção, seria contraproducente a inadmissão do instituto tão somente pela necessidade concreta de ampliação ou restrição subjetiva.

**5. A legitimidade processual do INPI tem caráter *sui generis*, uma vez que sua atuação é obrigatória em demandas de nulidade de marca e tem por finalidade a proteção da concorrência e dos consumidores, e não a defesa de interesse individual da instituição.**

**6. A análise da legitimidade do INPI em cada demanda deve tomar em consideração a conduta processual inicialmente adotada pelo Instituto, para além da tradicional avaliação *in status assertionis*.**

7. A reconvenção apresentada, no caso concreto, pela litisconsorte passiva da ação principal contra a autora (ré-reconvinte) agregou pedido de nulidade de marca, ação na qual o INPI deve obrigatoriamente intervir, cuja causa de pedir se harmoniza com a tese de defesa da contestação ofertada pela própria autarquia e sobre a qual (ação de nulidade de marca) o Instituto se posicionou favoravelmente à procedência. Diante dessas circunstâncias fáticas, ressaí a legitimidade recursal do INPI para impugnar a sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a reconvenção oportunamente apresentada pela litisconsorte passiva da ação principal.

8. Recurso especial provido. (REsp 1.775.812/RJ)

Desse modo, fala-se em uma "**migração interpolar**" do INPI, a exemplo do

que ocorre na ação popular e na ação de improbidade, nas quais a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, pode abster-se de contestar o pedido ou **atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público**, nos termos dos artigos 6º, § 3º, da Lei 4.717/65 e 17, § 3º, da Lei 8.429/92.

Assim, uma vez citado para integrar a relação processual, o INPI poderá, "*após examinar os fundamentos do pedido autoral e os demais elementos acostados aos autos, adotar algumas dessas condutas: manter o seu entendimento esposado na esfera administrativa, adotando uma postura — aí sim — de resistência à pretensão autoral, juntamente com o titular do direito; rever o posicionamento adotado no processo administrativo, aderindo à tese autoral, com a migração para o polo ativo da demanda (litisconsorte dinâmico); e/ou defender a procedência parcial dos pedidos, concordando parcialmente com ambas as partes*" (MAZZOLA, Marcelo; RIBEIRO, Nathalia. *Ressignificação da posição processual do INPI nas ações de nulidade: um litisconsorte dinâmico — necessidade de afetação do tema pelo STJ. In Propriedade Intelectual: reflexões contemporâneas* [livro eletrônico]. Paulo Parente Marques Mendes, Valdir de Oliveira Rocha Filho, Marcelo Leite da Silva Mazzola (organizadores). Curitiba: CRV, 2018, Capítulo 2, Item 4).

No caso dos autos, revela-se indubitável, portanto, a ocorrência da assinalada migração interpolar do INPI (litisconsórcio dinâmico), que, ao se filiar à tese defendida pela autora da ação de nulidade de registro de marca, deslocou-se de sua posição inicial — inclusive suscitando sua ilegitimidade passiva *ad causam* — para o polo ativo da demanda, intento que se intensificou após a sua oposição à transação celebrada entre as sociedades empresárias.

Dessa forma, na medida em que instaurado, na espécie, um litisconsórcio ativo ulterior com a adesão do INPI à pretensão deduzida na inicial, considero que a homologação da transação extrajudicial, celebrada entre a autora originária e a segunda ré, não tem mesmo o condão de ensejar a extinção do processo, por remanescer parte (interessada) no polo ativo da lide.

Nesse diapasão é o teor do artigo 48 do CPC de 1973 — vigente à época da propositura da ação —, segundo o qual, "*salvo disposição em contrário, os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos; os atos e as omissões de um não prejudicarão nem beneficiarão os outros*".

Conseqüentemente, à luz das circunstâncias dos autos e tendo em vista os fundamentos acima esposados, não merece reparo o acórdão regional, que cassou a sentença extintiva e determinou o prosseguimento e julgamento da ação de nulidade de registro de marca.

# *Superior Tribunal de Justiça*

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.

**6.** Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial e determino a devolução dos autos à magistrada de piso para que dê prosseguimento ao julgamento do feito, como entender de direito.

É como voto.

