

# **O INPI como interveniente especial nas ações de nulidade - nova interpretação conforme a lei da propriedade industrial**

**Autor: Antonio André Muniz de Souza**

(Procurador Federal na Procuradoria Regional do INPI em São Paulo e Pós-graduando em Propriedade Intelectual na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo)

| Artigo publicado em 25.10.2004 |

## **I – Introdução**

A partir do advento da Lei nº 10.480/2002, a representação judicial das autarquias e fundações públicas federais passou à responsabilidade da Procuradoria-Geral Federal (PGF), órgão vinculado à Advocacia-Geral da União (AGU).(1) Na qualidade de órgão executor da PGF, a Procuradoria Federal do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI detém a atribuição exclusiva de representar judicialmente a Autarquia em todo o território nacional, inclusive por meio de Procuradorias Regionais.(2)

A Procuradoria Federal do INPI tem defendido posição institucional, sem desfrutar de unanimidade dentre seus membros, de que o Instituto, nas ações que buscam a nulidade de patentes e registros de desenhos industriais e marcas, deve figurar como assistente litisconsorcial sui generis ou especial, ora do autor, ora do réu, dependendo de quem estiver com o melhor direito, considerados os fundamentos e elementos de prova trazidos pelas partes e o pronunciamento indispensável das Diretorias técnicas.

Tal posicionamento deriva de exegese de dispositivos da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial – LPI) conjugados com o sistema de intervenção de terceiros do Código de Processo Civil e acarreta conseqüências determinantes para os atos a serem praticados pelo INPI nos processos de nulidade, razão pela qual merece alguns esclarecimentos, de interesse, acredito, daqueles que militam no segmento cada vez mais relevante dos direitos da propriedade industrial.(3)

## **II – Quadro normativo, doutrinário e jurisprudencial**

O anterior Código de Processo Civil, instituído pelo Decreto-Lei nº 1.608/39, trazia um título específico (Título VI), denominado “Da ação de nulidade de patente de invenção e de marca de indústria e de comércio”, em que indicava os legitimados para a ação de nulidade, dentre eles os Procuradores da República, que poderiam funcionar como assistentes ou litisconsortes e continuar com a ação,

ainda que houvesse acordo no curso do processo, se o interesse público o exigisse. Estabelecia rito ordinário e permitia a cumulação com indenização. Além disso, já dispunha sobre litisconsórcio e intervenção de terceiros, nos Capítulos II e III do Título VIII.

Em 1971, entrou em vigor o já revogado Código de Propriedade Industrial – CPI (Lei nº 5.772), que passou a regular a nulidade judicial do privilégio (art. 55) e do registro (art. 100), atribuindo competência ao INPI ou a qualquer pessoa com legítimo interesse para promover a ação de nulidade.

O novo CPC, de 1973, assim como já fazia o Código antecedente, prevê hipótese de intervenção de terceiros, dentre as quais a esmagadora doutrina entende se incluir a figura da assistência, embora o legislador tenha dela tratado em capítulo separado.

Assim, antes da LPI, de 1996, havia a dúvida se, uma vez proposta a ação de nulidade por particular-autor contra particular-réu titular do objeto anulando, o INPI deveria ou não intervir do processo. Verificasse, de imediato, a relevância da questão, pois determina, inclusive, a competência do órgão do Poder Judiciário que processaria e julgaria a causa: Justiça Estadual ou Federal, dependendo ou não do interesse da Autarquia Federal na lide.

Doutrina e jurisprudência, sem maiores divergências, fizeram prevalecer o entendimento de que a presença do INPI, órgão concessor e registrador, era indispensável. E não poderia ser diferente. Se os atos de concessão e registros foram praticados pela Autarquia, se esta podia sponte propria ajuizar ação de nulidade e se a sentença devia surtir eficácia contra ela, para que tomasse as providências administrativas no sentido de anotar a nulidade e publicá-la para ciência de terceiros (art. 104 do CPI), sua vinda ao processo decorria imprescindível.

Todavia, se a presença da entidade autárquica não era objeto de maiores dissensos, não se pode dizer o mesmo para a questão da posição processual do INPI. Essencialmente, as opiniões se dividiam entre o litisconsórcio passivo (na condição de réu) e a assistência (que podia ser simples ou litisconsorcial).

A nova Lei de Propriedade Industrial, de 1996, a despeito de sua apurada técnica legislativa geral, em vez de solucionar a divergência então existente, limitou-se a positivar a intervenção obrigatória do INPI, quando não for autor, nas ações de nulidade (arts. 57, 118 e 175). Contudo, não disse qual a espécie de intervenção aplicável, permanecendo a dúvida entre o litisconsórcio e a assistência.

### **III – O INPI não é réu-litisconsorte**

Com o advento da LPI, entendo, pelo menos, estar resolvida uma parte da questão. Os artigos 57 e 175 estão assim redigidos:

“Art. 57. A ação de nulidade de patente 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 da patente será de 60 (sessenta) dias.

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

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.”

Repare-se que o novel diploma legal descartou o litisconsórcio. Ora, intervenção é expressão técnica, que pressupõe a existência de lide já instaurada, de processo entre duas ou mais partes, no qual um terceiro intervém.<sup>(4)</sup> Se o objetivo do legislador fosse tornar o Instituto litisconsorte necessário nas ações de nulidade, bastaria dizer que, quando o INPI não for autor, será réu juntamente com o titular.

Ademais, o objeto da nulidade não é um bem da Autarquia. A manutenção ou não do registro ou da patente importa ao Instituto de maneira diversa do interesse privado do titular. O INPI, como executor das normas de propriedade industrial, deve obedecer a princípios impessoais, como a livre concorrência, o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, ao passo que o titular e proprietário tem interesse de ordem particular sobre a propriedade imaterial atacada.

Basta recorrer ao Direito Administrativo para verificar que as atividades do INPI estão diretamente relacionadas ao poder de polícia do Estado. Os atos de concessão de uma patente ou registro de um desenho industrial ou marca são praticados pela Administração Pública com objetivos direto, de oferecer proteção e fomentar a criação e o investimento, e indireto, de beneficiar toda a sociedade. Nesse sentido, outros órgãos registradores exercem atividades semelhantes, também decorrentes do poder de polícia, e a declaração de nulidade de seus registros se faz por ações nas quais não se cogita de se os incluir como réus. O argumento foi brilhantemente desenvolvido pelo Desembargador Federal D'Andréa Ferreira da 2ª Turma do TRF - 2ª Região, no julgamento da Apelação Cível 12.027-RJ (90.02.00270-0, DJ 25.03.1993), em declaração de voto cuja consistência impõe sua transcrição, in verbis:

“Assim, temos uma gama enorme de atos administrativos que não são atos de que vão resultar direitos subjetivos estatais; que não correspondem a interesses juridicamente titularizados, singularizados, subjetivados, individualizados em nome da pessoa jurídica de direito público, mas sim, uma atuação, principalmente no campo do poder de polícia, das limitações administrativas. Atos administrativos são praticados, portanto, dentro desta idéia de que o Poder Público, através da Administração, tem que participar da vida social, tem que intervir em relações jurídicas que não são suas, para preservar determinados interesses gerais e, também, interesses das partes envolvidas, principalmente quando se trata de partes mais fracas.

(...)

Temos vários exemplos, como a participação da Administração na homologação da desconstituição de vínculos trabalhistas; já tivemos o registro de notas promissórias, e o exemplo mais conspícuo, neste campo, talvez seja o registro público no sentido amplo, como o registro de imóveis, o registro de documentos, o registro das pessoas jurídicas, o registro das pessoas naturais.

(...)

Destarte, em todos esses casos, a Administração Pública participa, às vezes homologando, às vezes constituindo, às vezes declarando, enfim, com uma série de atos que envolvem a participação da Administração em negócios que são de terceiros, não são dela. É claro que há o interesse da Administração de custodiar, de preservar a integridade de certos direitos; mas, juridicamente, o direito que é declarado por aquele ato administrativo não é da Administração.

Nessa linha, coloco o ato do INPI, tal como se colocaria o ato do Registro de Imóveis, tal como se colocaria o ato dos outros registros públicos.

Em nenhum desses casos, se pensaria em trazer aos tribunais, como réu, o Oficial ou o Estado do Rio de Janeiro, se for aqui a celebração do ato, ou a Junta Comercial. Assim, a pessoa tem idéia de que, se a pessoa jurídica se constituiu irregularmente, o problema não é do registro, mas sim do ato de instituição.

(...)

No caso, entendo que não há litisconsórcio passivo. Na realidade, procura-se atingir o pretense direito daquele que é o titular do registro [de marca]; o certificado, a comercialização do certificado são desdobramentos desse direito, que é um direito real, assim reconhecido pela Constituição, pelo Código Civil, portanto, manifestação do direito de propriedade, absoluto, oponível ‘erga omnes’; assim, as relações jurídicas são entre o seu titular com o sujeito passivo total, representado matematicamente, por Pontes de Miranda, pela referência ‘n-1’, em que 1 é o titular do direito, e n, todos os membros da comunidade.

Na realidade, a sentença concessiva vai atingir aquele direito. Fala-se em nulidade do registro e, tendo em vista essa abstratividade dos elementos anteriores do suporte fático, o que vemos é o registro, quando, na verdade, o que se está querendo é declarar que não há o direito ali em consideração.”

Outros fundamentos poderiam ser utilizados para demonstrar que o INPI não é réu em casos que tais. Para o escopo deste artigo, entretanto, entendo suficientes esses já expendidos, especialmente o fato de o INPI não ser titular do bem em discussão, a evidenciar que não se enquadra nas hipóteses de litisconsórcio, porquanto não há comunhão ou afinidade de interesses com o réu. Basta comparar exemplos típicos de litisconsórcio (marido e mulher, nos casos do art. 10 do CPC; contribuintes ameaçados de lançamento de idêntico tributo; condôminos reivindicando bem comum ao condomínio; contraentes de negócio jurídico fraudulento ou simulados acionados por terceiro prejudicado) para ver que não se assemelham às ações de nulidade de patente ou de registro.(5)

O eminente Desembargador Federal mencionado, em sua declaração de voto, conclui que a posição de assistente simples do INPI é a mais adequada, “porque o INPI está na custódia, no velamento, provedoria desses interesses que lhe cabem preservar, ajudando e fortalecendo a parte que é titular do seu direito, decorrente da sua atuação.” Tal posicionamento, entendo, ficou superado pelos termos da LPI, que impõe intervenção obrigatória da Autarquia e, por isso, refoge ao sistema de intervenção assistencial previsto no CPC, baseado na voluntariedade do ingresso, como veremos a seguir.

#### IV – O INPI não é assistente propriamente dito

Diga-se, desde logo, que a jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais(6) consolidou-se no sentido de que a intervenção em estudo se dá por meio da assistência e o INPI tem defendido seja ela equiparada à litisconsorcial, à vista dos efeitos produzidos por eventual sentença de nulidade, bem como considerada a independência dos atos processuais praticados pela Autarquia, que pode prosseguir defendendo interesse público, ainda que a parte assistida desista da ação, reconheça a procedência do pedido ou transacione com a outra parte.

Esse entendimento pressupõe a fusão, a conjugação de normas da LPI e do CPC, que não se compatibilizam, em princípio.

A assistência, simples ou litisconsorcial, prevista nos artigos 50 a 55 do CPC, é facultada ao terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma das partes, podendo intervir no processo para assisti-la.

Vê-se, pois, que o assistente, para o legislador processual, tem uma faculdade de intervir, ou seja, cuida-se de um instituto voluntário, assim como qualquer outro das intervenções de terceiro previstas no CPC. Conforme esclarece o conceituado jurista Humberto Theodoro Júnior, "o ingresso do assistente no processo é caso típico de intervenção voluntária de terceiro, mesmo quando é considerado litisconsorte da parte principal." (7) De outro lado, a intervenção do INPI, conforme redação dos artigos 57 e 175 supratranscritos, é obrigatória, quando se é proposta ação de nulidade de patente ou de registro, presumido seu interesse jurídico nesses casos.

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 do incidente, o mesmo procedimento da assistência simples (art. 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.

Tais divergências evidenciam que a intervenção da Autarquia Federal não se instrumentaliza da mesma maneira que um assistente qualquer. Para este, bastaria analisar seu interesse jurídico na causa e determinar-se de acordo com a parte cuja pretensão lhe seja favorável. Para o INPI, em vez disso, interessa saber qual pretensão está de acordo com a lei e com o interesse público e, baseado nisso, posicionar-se na lide, o que nem sempre exsurge, à primeira vista, evidente e definitivo.

Sublinhem-se, ademais, as dificuldades apresentadas em alguns casos, como naqueles em que o INPI defende a nulidade parcial da patente (art. 47 da LPI) ou do registro de marca (art. 165, parágrafo único, da LPI), pugnano pela procedência parcial da ação de nulidade respectiva. Como fica a Autarquia? Assistente de ambas partes? Assistente parcial de uma e de outra ao mesmo tempo? Autor e réu seriam assistidos parciais simultâneos? Ressalte-se que o ordenamento processual brasileiro segue o princípio de que a ninguém é dado exercer mais de um papel num mesmo processo. Nesse sentido, as regras de impedimento e suspeição.

Outro entrave: há casos, por exemplo, como alguns de pipeline, em que o INPI entende que a nulidade ou não da patente depende de causa prejudicial externa aos autos, a exemplo da nulidade da patente de origem em país alienígena. Assim, a posição autárquica é a seguinte: se a patente originária estrangeira for declarada nula, o autor tem razão. Caso contrário, o réu a terá. Ora, até se confirmar a nulidade ou não, de quem o INPI será assistente? Existiria a figura do assistente provisório ou condicional? Parece-me que não.

Como se falar, outrossim, em assistência litisconsorcial do INPI, à vista da regra categórica do artigo 54 do CPC? Ou seja, só se permite que o assistente atue como litisconsorte da parte, quando a sentença houver de influir na relação jurídica entre ele (assistente) e o adversário do assistido. Repito a pergunta: no caso de o INPI se colocar como assistente litisconsorcial do réu, a sentença de nulidade influirá em qual relação jurídica da Autarquia com o autor da ação? E adianto a resposta: nenhuma!

Vê-se que a pretensão de encaixar a intervenção da LPI no CPC não se faz sem atropelar institutos básicos do processo civil. Para solucionar a questão, julgado do TRF-4ª Região entende ter havido revogação parcial do CPC, nesses termos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI DE PATENTES E MARCAS. ASSISTÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL.

1. Nos processos que envolvem propriedade intelectual, houve uma ligeira mas significativa derrogação dos princípios relativos ao instituto da assistência processual: ela, que é facultativa, nos termos do artigo 50 do Código de Processo Civil, passou a ser obrigatória, em se tratando de causas envolvendo marcas e patentes. Além disso, o interesse jurídico é presumido, também, por força da Lei nº 9279/96.

(...)

3. A nova lei de Patentes e Marcas (art. 175, por exemplo), acolhendo o que já era tradição em nosso direito, estabeleceu expressamente que, se não for parte, o INPI intervirá obrigatoriamente como assistente de uma das partes nas ações envolvendo registros e anotações de sua competência administrativa, cabendo-lhe a escolha sobre qual das partes prestará assistência.

4. Agravo de instrumento improvido".

(TRF 4ª Região, Agravo de Instrumento nº 199904010134331, Relator Juiz José Luiz B. Germano da Silva, 4ª Turma, DJ de 30.06.1999)

Louvável a tentativa, embora não se possa extrair dela respostas para algumas das dúvidas acima colocadas, especialmente quanto à

nulidade parcial defendida pelo INPI e na existência de causa de prejudicialidade externa condicional.

Diante de todos esses inconvenientes, propomos a aplicação da intervenção da LPI simplesmente como uma intervenção de terceiro, especial ou inominada.

#### V – O INPI como terceiro interveniente inominado ou especial

Como visto, uma vez ajuizada a ação de nulidade, seja de patente, seja de registro de desenho industrial ou de marca, os artigos 57 e 175 da LPI impõem a intervenção necessária e obrigatória do INPI no processo, atraindo, inclusive, a competência da Justiça Federal para a causa.

Tal intervenção, conforme exposto, não se enquadra nas normas que regem o litisconsórcio, nem a assistência voluntária. Vem imediatamente a dúvida: qual seria a espécie de intervenção do INPI? E a resposta, entendo, não poderia ser mais óbvia: uma intervenção de terceiro, embora não listada no tomo específico do CPC.

Essa figura não é desconhecida de nosso direito processual. A intervenção do INPI se assemelha, por exemplo, à intervenção da União prevista no art. 2º da Lei nº 8.197/91(8), do *amicus curiae* (9), do terceiro recorrente (arts. 280 e 499 do CPC) ou fundada em contrato de seguro (art. 280 do CPC). O ponto em comum a elas é que são espécies de intervenção que estão fora do capítulo próprio de intervenção de terceiros do CPC, razão pela qual se as pode denominar de inominadas ou especiais.

O renomado jurista Vicente Greco Filho, em seu manual “Direito Processual Civil Brasileiro”, 1º volume, São Paulo: Saraiva, 1996, p. 126/127, após ressaltar a dificuldade do tema e traçar algumas considerações históricas, ressalta que:

“as hipóteses de intervenção de terceiros são temperamentos do princípio da singularidade, os quais se justificam porque a sentença, desde que existe no mundo jurídico, prova implicações em relações jurídicas de pessoas que não são apenas as partes, isto é, em relações jurídicas de pessoas que não são exclusivamente autor ou réu. (...)”

O Código enumera, como casos de intervenção de terceiros, a oposição, a nomeação à autoria, a denúncia da lide e o chamamento ao processo. Além desses casos, evidentemente, também pertencem à categoria a assistência, prevista em outro capítulo junto do litisconsórcio, e o recurso de terceiro prejudicado.” (g.n.)



Mais à frente, cuida do que chama de intervenção especial da União, prevista no art. 2º da Lei nº 8.197/91 (que reza: “A União poderá intervir nas causas em que figurarem como autoras ou rés as autarquias, as fundações, as sociedades de economia mista e as empresas públicas federais”):

“O dispositivo, como se vê, desejou legitimar a intervenção da União de forma ampla e genérica, tendo em vista a qualidade das partes (sociedade de economia mista, empresas públicas, fundações criadas por lei federal), independentemente da qualificação do interesse que leva à intervenção.

Daí podermos concluir que, em virtude da legitimação estabelecida pelo dispositivo legal, a intervenção da União pode ocorrer, nas hipóteses citadas, ainda que o interesse de intervir seja meramente de fato, ou, ainda, apenas para acompanhar o feito como observadora. Releva ressaltar, ainda, que fica afastada por incompatível com a nova sistemática legal a jurisprudência anterior restritiva à intervenção da União nas causas em que são partes as pessoas jurídicas acima enumeradas, inclusive no concernente à deslocação do foro para a sede da Circunscrição da Justiça Federal, fato que, agora, parece inconteste. A lei criou, por conseguinte, uma figura especial de intervenção, não enquadrável nas hipóteses capituladas como de intervenção de terceiros no Código de Processo Civil, que tem como pressuposto apenas a posição de autora ou ré uma das pessoas referidas na lei e a vontade da União. O interesse, no caso, se presume pela participação de capital majoritário federal nas empresas públicas ou sociedades de economia mista e pela criação no caso das fundações.” (10) (g.n.)

Eis aí o que existe de mais correspondente com a intervenção do INPI prevista na LPI, que desejou legitimá-lo a intervir de forma ampla e genérica, não há a menor dúvida.

Note-se que o artigo 240 da Lei de Propriedade Industrial, ao dar nova redação ao artigo 2º da Lei nº 5.648/70, a qual criou o INPI, atribuiu-lhe finalidade principal de executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica. Aliás, não são necessárias muitas palavras para demonstrar a relevância das atividades autárquicas. Simples leitura do rol dos direitos individuais (art. 5º, inc. XXIX, da Carta Magna) e do art. 2º da LPI permite vislumbrar a dimensão da importância dos direitos da propriedade industrial para o País. Está-se a falar de valores caros a uma sociedade moderna, como desenvolvimento, livre iniciativa, tecnologia, 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 acima referida, 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.

É claro que podem imediatamente coincidir os pleitos. Ou seja, o INPI pode defender a improcedência da ação, tal como o faz o réu. Mas mediamente os interesses na sentença de improcedência são diversos. A Autarquia quer preservar o interesse público envolvido, de manter a patente ou o registro, assegurando a livre concorrência e o desenvolvimento nacional. O réu, por sua vez, objetiva continuar com sua propriedade privada intocada. Diga-se o mesmo, quando o INPI entende deva ser declarada a nulidade. Embora possa haver identidade quanto ao pedido de procedência, o autor tem interesse econômico e particular mediato na nulidade, ao passo que o Instituto pretende a observância daqueles princípios no caso concreto.

No mais, a exegese que mistura a LPI com o CPC, concluindo pela assistência sem maior rigor científico, olvida que aquela (LPI) tem um sistema processual próprio para as ações de nulidade, às quais este (CPC) só se aplica subsidiariamente. Veja-se que os artigos 56, 57, 173 e 175 trazem regras processuais específicas, com fixação de legitimidade, intervenção do INPI, tutela cautelar, prescrição, competência, prazo de contestação e efeitos contra terceiros. Dessa forma, tem plena incidência o princípio latino de que a lei especial derroga a geral.

De outro lado, entendo que a aplicação subsidiária do CPC é necessária para saber dos poderes processuais atribuídos ao terceiro interveniente. A LPI não diz quais atos o INPI pode praticar. Aqui, sim, cabe recorrer às normas gerais da intervenção. Na medida em que a Autarquia defende posição independente, que pode, ou não, coincidir com o pedido imediato das partes, exerce os mesmos poderes processuais delas, a fim de fazer prevalecer, ao final, o seu entendimento, no que se difere, por exemplo, do assistente simples, que ingressa como mero coadjuvante e auxiliar da parte assistida.

Em conseqüência, ao intervir no processo, pode o INPI produzir provas, apresentar recurso, pedir antecipação de tutela, discordar de acordo formulado entre as partes, opor exceção, enfim, sempre com olhos voltados para o interesse público, praticar todos os atos úteis e necessários à sua posição processual e vontade independentes, o que se o assemelha, nesse ponto, a um litisconsorte ou assistente litisconsorcial, embora seja terceiro.

Tal entendimento oferece resposta adequada às questões opostas à assistência. Em caso de nulidade parcial, não interessa quem é assistido, porque não há assistente; o INPI defende posição própria. Em caso de ação de nulidade que dependa de causa de prejudicialidade externa, pouco importa a posição condicional da Autarquia, que não está obrigada a definir, do começo ao fim do processo, de que lado irá ficar. Sem relevância, por fim, que inexistam relação jurídica do INPI com o autor da ação de nulidade, pois não se trata de assistência litisconsorcial.

## VI – Conclusão

Assim, a solução para o impasse doutrinário e jurisprudencial de longos anos, a meu ver, é mais simples do que se costumava imaginar. Basta aplicar a Lei de Propriedade Industrial, que impõe a intervenção do INPI nas ações de nulidade. Logo, intervenção nada mais é do que intervenção de terceiro para os fins da LPI, cujas regras específicas prevalecem sobre as gerais do CPC.

Não se trata de assistência, muito menos de litisconsórcio. Intervém o INPI como terceiro, na qualidade de interveniente inominado ou especial, figura já conhecida do direito processual civil brasileiro, com interesse jurídico presumido por lei e diverso do interesse das partes, para a defesa do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil, com poderes e ônus processuais parelhos ao de parte.

## NOTAS DE RODAPÉ

1. Art. 131 da CF: “A Advocacia-Geral da União é 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. Ordem de Serviço nº 01/2003 da Procuradoria-Geral do INPI.

3. Recomenda-se elucidativo artigo publicado na Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual nº 68, de autoria de Fabiano de Bem da Rocha, com o título “Ações Anulatórias de Direitos da Propriedade Industrial e o INPI – Litisconsorte ou Assistente?”, no qual expõe as correntes doutrinárias e jurisprudenciais sobre o tema, colocando-se, ao final, em favor da intervenção da Autarquia como assistente simples “da parte que assim desejar” e concluindo ser incoerente a atitude prática do INPI, ao opor exceção de incompetência e assumir a condição de assistente. Dele discordo, entretanto. O desejo da parte é irrelevante por força da intervenção obrigatória do INPI. Ademais, não há apoio científico para o

raciocínio, segundo o qual a Autarquia, ao opor exceção de incompetência, assume posição processual de parte, como se a oposição de exceção tivesse tal efeito ou não pudesse ser utilizada pelo assistente, sobretudo quando se trata de assistência litisconsorcial.

4. Essa interpretação literal encontra amparo no significado do verbo *intervir*, segundo o Dicionário Aurélio – Século XXI: “tomar parte voluntariamente; meter-se de permeio, vir ou colocar-se entre, por iniciativa própria; ingerir-se: ‘Sofia não interveio .... na conversa’ (Machado de Assis, *Quincas Borba*, p. 35)”. Conceitua ainda intervenção de terceiros, no sentido jurídico, como “a daquele que, embora não seja parte, tem legítimo interesse em intervir no processo, ou é obrigado a isto por lei e chamamento de um dos litigantes.”

5. Se é que importa o argumento de autoridade, ninguém menos que Pontes de Miranda e Gama Cerqueira, que dispensam apresentações, entendem que a legitimação passiva é exclusiva do titular do registro ou do privilégio, afastando o litisconsórcio da Administração Pública.

6. TRF 1ª Região, AI nº 01000061818, Relator Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro, 6ª Turma, DJ de 28.04.2003; TRF 2ª Região, AI nº 8902043142, Relator Juíza Castro Aguiar, 3ª Turma, j. 19.04.95, v.u., DJ 01.06.1995; TRF 3ª Região, AC nº 93030758404, Relator Juiz Oliveira Lima, 1ª Turma, DJU de 01.08.2000; TRF 4ª Região, AI nº 199904010134331, Relator Juiz José Luiz B. Germano da Silva, 4ª Turma, DJ de 30.06.1999.

7. In *Curso de Direito Processual Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 132.

8. Este dispositivo foi substituído pelo art. 5º da Lei nº 9.469/97, cujo parágrafo único prevê ainda nova hipótese de intervenção de terceiro, referente às pessoas jurídicas de direito público.

9. Indispensável a leitura do artigo intitulado “AMICUS CURIAE – intervenção de terceiros”, da lavra do ilustre Ministro Milton Luiz Pereira do STJ, publicado na *Revista do Centro de Estudos Judiciários* nº 18, Brasília, p. 83-86, jul./set. 2002, no qual se verifica que a idéia da intervenção especial (diversa das hipóteses comuns do CPC) de terceiro órgão público no processo para “equilibrar os valores do interesse privado e do interesse público” não é minha, apenas não se entende como ainda não fora aplicada à atuação do INPI nas ações de nulidade. O Ministro ainda oferece outros exemplos de intervenção na mesma linha, como o do art. 31 da Lei nº 6385/76 para a CVM.

10. Vicente Greco Filho, *op. cit.*, p. 150/151

REVISTA DE DOUTRINA DA 4ª REGIÃO  
PUBLICAÇÃO DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DO TRF DA 4ª REGIÃO  
- EMAGIS