

Fredie Didier Jr.

**ENSAIOS SOBRE OS
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
PROCESSUAIS**

**5^a
edição**

2025



EDITORA
*Jus*PODIVM

www.editorajuspodivm.com.br

A legitimação extraordinária de origem negocial no âmbito da propriedade industrial¹

*Fredie Didier Jr.
Marcelo Mazzola²*

Sumário: Introdução; 1. Conceito de legitimação extraordinária; 2. Fonte normativa da legitimação extraordinária; 3. Legitimação extraordinária ativa de origem negocial; 4. Legitimação extraordinária passiva de origem negocial; 5. Legitimação extraordinária de origem negocial e pendência do processo; 6. Legitimação extraordinária de origem negocial no âmbito da propriedade industrial; 6.1 Atribuição atípica de legitimação extraordinária de origem negocial no âmbito da propriedade industrial; 7. Conclusão; 8. Referências bibliográficas.

INTRODUÇÃO

As garantias e os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal são verdadeiros cânones da relação entre o Estado e os indivíduos.

Nesse particular, destaca-se o artigo 5º, XXIX, da CF/1988, que assegura aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

No plano infraconstitucional, a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996 – “LPI”) regula direitos e obrigações nesse complexo segmento mercadológico. De uma maneira geral, essa lei contempla temas relacionados ao direito material (patentes de invenção e modelos de utilidade;

-
1. Publicado anteriormente em *Revista de Processo*. São Paulo: RT, 2023, n. 337, p. 259-272.
 2. Doutor e Mestre em Direito Processual Civil (UERJ). Professor da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ). Coordenador de Processo Civil da ESA/RJ e da ABPI. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e do Instituto Carioca de Processo Civil. Advogado. E-mail: mmazzola@dannemann.com.br.

desenho industrial; marcas; repressão às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal).

Note-se que a lei faz expressa referência ao Código de Processo Civil (art. 207: *Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil*), o que evidencia a estreita simbiose entre propriedade industrial e processo civil.

De fato, a LPI disciplina muitas questões de natureza processual, como competência, intervenção de terceiros, tutela provisória, distribuição do ônus da prova, atribuição de segredo de justiça etc. Aliás, um tema contemporâneo e relevante envolve a possibilidade de realização de atos concertados entre o juízo estadual e o juízo federal para realização de prova pericial única (art. 69, IV, § 2º, II, do CPC/15), com a finalidade de verificar a nulidade (ou não) da patente.³

Em razão da natureza eminentemente patrimonial dos direitos de propriedade industrial, também é amplo o espaço para a realização de negócios jurídicos processuais.

Como se sabe, o CPC/2015 prevê negócios jurídicos processuais típicos (muitos dos quais são largamente utilizados nas ações de propriedade industrial – ex: escolha consensual do perito – art. 471), bem como estabelece a possibilidade de a realização de negócios jurídicos processuais atípicos, por força do art. 190.

Sem dúvida, a existência dessa cláusula geral de negociação amplia o leque de possibilidades, permitindo que as partes estipulem mudanças no procedimento e convençionem sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Nessa toada, é lícito as partes pactuarem, por exemplo, a necessidade de uma produção antecipada de prova antes da propositura da ação de infração de marca/patente – ou mesmo a realização de um procedimento de mediação prévio à judicialização; a possibilidade de rateio das despesas processuais; a dispensa de assistentes técnicos; a fixação do número máximo de pareceres técnicos e doutrinários sobre determinado tema; a impenhorabilidade de algum bem específico etc.⁴

3. Muitos desses temas foram abordados em coletânea dedicada exclusivamente ao assunto: DIDIER Jr., Fredie; OSNA, Gustavo; MAZZOLA, Marcelo (Coords.). *Processo Civil e Propriedade Industrial*. São Paulo: JusPodivm, 2022. Sobre o tema, ver também MAZZOLA, Marcelo. A propriedade industrial no novo processo civil. *Revista da EMERJ*, v. 22, nº 3, set./des./2020, p. 149-183. Disponível em https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista_v22_n3/revista_v22_n3_149.pdf. Acesso em: 10.11.2022.

4. Alguns exemplos de negócios jurídicos processuais atípicos podem ser encontrados no enunciado 19 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis (FPPC): “São admissíveis os seguintes negócios processuais, dentre outros: pacto de impenhorabilidade, acordo de ampliação de prazos das partes de qualquer natureza, acordo de rateio de despesas processuais, dispensa consensual de assistente técnico, acordo para retirar o efeito suspensivo de recurso, acordo para não promover execução

Muitos desses negócios jurídicos processuais atípicos podem ser inseridos nos instrumentos logo no momento de celebração dos contratos de PI (ex: cessão ou licença de uso de marca, licença de exploração de patente e de desenho industrial, contrato de fornecimento de tecnologia, contrato de franquia, prestação de serviços de assistência técnica e científica) ou em instrumentos relacionados à temática (ex: contratos de distribuição de produtos).

Feitos esses registros iniciais, a proposta deste trabalho é investigar a possibilidade de atribuição de legitimação extraordinária convencional (e, portanto, de origem negocial) no âmbito da propriedade industrial.

Como será demonstrado adiante, a própria LPI prevê a possibilidade de atribuição convencional de legitimação extraordinária em algumas situações (trata-se, assim, de negócio jurídico processual típico), o que pavimentava o terreno para se pensar na atribuição atípica, à luz dos arts. 18 e 190 do CPC/2015.

1. CONCEITO DE LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

A principal classificação da legitimação *ad causam* é a que a divide em *legitimação ordinária* e *legitimação extraordinária*. Trata-se de classificação que se baseia na relação entre o legitimado e o objeto litigioso do processo.⁵

Há legitimação ordinária quando houver correspondência entre a situação legitimante e as situações jurídicas submetidas à apreciação do magistrado. Ou seja, “coincidem as figuras das partes com os polos da relação jurídica, material ou processual, real ou apenas afirmada, retratada no pedido inicial”⁶ Legitimado ordinário é aquele que defende em juízo interesse próprio. Assim, a “regra geral da legitimidade somente poderia residir na correspondência dos figurantes do processo com os sujeitos da lide”⁷

provisória; pacto de mediação ou conciliação extrajudicial prévia obrigatória, inclusive com a correlata previsão de exclusão da audiência de conciliação ou de mediação prevista no art. 334; pacto de exclusão contratual da audiência de conciliação ou de mediação prevista no art. 334; pacto de disponibilização prévia de documentação (pacto de *disclosure*), inclusive com estipulação de sanção negocial, sem prejuízo de medidas coercitivas, mandamentais, sub-rogatórias ou indutivas; previsão de meios alternativos de comunicação das partes entre si; acordo de produção antecipada de prova; a escolha consensual de depositário-administrador no caso do art. 866; convenção que permita a presença da parte contrária no decorrer da colheita de depoimento pessoal”.

5. Os cinco primeiros itens deste artigo se baseiam em trabalho publicado anteriormente por um dos coautores: DIDIER Jr., Fredie. “Fonte Normativa da Legitimação Extraordinária no novo Código de Processo Civil: a legitimação extraordinária de origem negocial”. *Revista de Processo*. São Paulo: RT, 2014, n. 232.
6. ARMELIN, Donaldo. *Legitimidade para agir no direito processual civil brasileiro*. São Paulo: RT, 1979, p. 117.
7. ASSIS, Araken de. “Substituição processual”. *Revista Dialética de Direito Processual*. São Paulo: Dialética, 2003, n. 09, p. 12.

Há *legitimação extraordinária* (legitimação anômala ou substituição processual) quando não houver correspondência total entre a situação legitimante e as situações jurídicas submetidas à apreciação do magistrado. *Legitimado extraordinário é aquele que defende em nome próprio interesse de outro sujeito de direito.*

É possível que, nesses casos, o objeto litigioso *também* lhe diga respeito, quando então o legitimado reunirá as situações jurídicas de legitimado ordinário (defende direito *também* seu) e extraordinário (defende direito *também* de outro)⁸. É o que acontece, por exemplo, com os condôminos, na ação reivindicatória da coisa comum (art. 1.314 do Código Civil). Enfim, na legitimação extraordinária, confere-se a alguém o poder de conduzir processo que versa sobre direito do qual não é titular ou do qual não é titular exclusivo.

Há legitimação extraordinária *autônoma* quando o legitimado extraordinário está autorizado a conduzir o processo independentemente da participação do titular do direito litigioso. Nessa hipótese, “o contraditório tem-se como regularmente instaurado com a só presença, no processo, do legitimado extraordinário”.⁹ É o caso da administradora de consórcio, que é substituta processual do grupo de consórcio (sociedade não personificada), nos termos do art. 3º da Lei nº 11.795/2008.

2. FONTE NORMATIVA DA LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

A legitimação extraordinária é algo excepcional e deve decorrer de autorização do *ordenamento jurídico*, conforme prevê o art. 18 do CPC/2015 – não mais da “lei” como exigia o art. 6º do CPC/73¹⁰.

O CPC/2015 adotou a lição de Arruda Alvim¹¹, Barbosa Moreira¹² e Hermes Zaneti Jr.¹³ segundo os quais seria possível a atribuição de *legitimação extraordinária* sem previsão expressa na lei, desde que fosse possível

8. ARMELIN, Donald. *Legitimidade para agir no direito processual civil brasileiro*. São Paulo: RT, 1979, p. 119-120.

9. MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Apontamentos para um estudo sistemático da legitimação extraordinária”. Em: *Revista dos Tribunais*. São Paulo: RT, 1969, nº 404, p. 10.

10. Art. 6º, CPC/1973: “Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei”.

11. ARRUDA ALVIM NETTO, José Manuel. *Código de Processo Civil Comentado*. São Paulo: RT, 1975, v. 1, p. 426. Nesse sentido, também, NERY Jr., Nelson; NERY, Rosa. *Código de Processo Civil comentado*. 11. ed. São Paulo: RT, 2011, p. 190.

12. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. “Notas sobre o problema da efetividade do processo”. *Temas de Direito Processual Civil* – terceira série. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 33, nota 7.

13. ZANETI Jr., Hermes. “A legitimação conglobante nas ações coletivas: a substituição processual decorrente do ordenamento jurídico”. In: Araken de Assis; Eduardo Arruda Alvim; Nelson Nery Jr.; Rodrigo Mazzei; Teresa Arruda Alvim Wambier; Thereza Alvim (Coord.). *Direito Civil e processo: estudos em homenagem ao Professor Arruda Alvim*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 859-866.

identificá-la no *ordenamento jurídico*, visto como sistema. A inspiração legislativa é clara.

Há inúmeros exemplos de legitimação extraordinária que decorre da lei: *i*) legitimação para as ações coletivas (art. 5º da Lei nº 7.347/1985; art. 82 do CDC); *ii*) legitimação para a propositura das ações de controle concentrado de constitucionalidade (art. 103, CF/88); *iii*) legitimação para impetração do mandado de segurança do terceiro titular de direito líquido e certo que depende do exercício do direito por outrem (art. 3º, Lei nº 12.016/2009); *iv*) legitimação do *denunciado à lide* para defender os interesses do denunciante em relação ao adversário comum (arts. 127-128, CPC/15); *v*) legitimação do Ministério Público para o ajuizamento de ação de investigação de paternidade (art. 2º, § 4º, Lei nº 8.560/1992); *vi*) legitimação do capitão do navio para pedir arresto, para garantir pagamento do frete (art. 527 do Código Comercial); *vii*) legitimação do credor e do Ministério Público para propor ação revocatória falimentar – substituem a massa falida (art. 132 da Lei nº 11.101/2005); *viii*) legitimação para impetração do *habeas corpus* (art. 654 do Código de Processo Penal); *ix*) legitimação do representante da entidade onde está abrigado o interditando para a ação de interdição (art. 746, III, CPC/15); *x*) credor solidário para a ação de cobrança ou de execução da obrigação solidária (art. 267 do Código Civil); *xi*) o cônjuge, descendente, ascendente ou irmão do ofendido que esteja ausente do País tem legitimação extraordinária para o exercício do direito de resposta ou retificação de matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social (art. 3º, § 2º, II, Lei nº 13.188/2015); *xii*) legitimidade dos acionistas para ação indenizatória, em favor da companhia, nos casos em que ela se mantém inerte (art. 246, § 1º, Lei n. 6.404/1976); *xiii*) art. 3º, Lei n. 13.966/2019, que atribui legitimidade extraordinária ao franqueado sublocatário para pedir a renovação do contrato de aluguel celebrado pelo franqueador-sublocador etc.

Sob a vigência do CPC/1973, não se admitia *legitimação extraordinária negocial*.¹⁴ por um negócio jurídico, não se poderia atribuir a alguém a legitimação para defender interesses de outrem em juízo. Isso porque o art. 6º do CPC/1973 reputava à lei, e apenas ela, a fonte normativa de legitimação extraordinária.

14. NERY Jr., Nelson; NERY, Rosa. *Código de Processo Civil comentado*. 11. ed. São Paulo: RT, 2011, p. 190; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. *Código de Processo Civil comentado artigo por artigo*. São Paulo: RT, 2008, p. 101.

Por sua vez, o art. 18 do CPC/2015 exige, para atribuição da legitimação extraordinária, autorização do “ordenamento jurídico”, e não mais da lei. Além disso, o art. 190 do CPC/2015 consagra a atipicidade da negociação processual.

Como se sabe, *negócio jurídico* é fonte de norma jurídica, que, por isso mesmo, também compõe o *ordenamento jurídico*¹⁵. *Negócio jurídico pode ser fonte normativa da legitimação extraordinária*¹⁶. No caso da legitimação extraordinária, trata-se de negócio jurídico processual, pois atribui a alguém o poder de conduzir validamente um processo.

Não há, assim, qualquer obstáculo para a *legitimação extraordinária de origem negocial*. O Direito processual civil brasileiro passou a permitir a *legitimação extraordinária atípica*, de origem negocial.

Porém é preciso fazer algumas considerações e separar as situações de legitimação extraordinária ativa ou passiva.

3. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA ATIVA DE ORIGEM NEGOCIAL

A negociação sobre legitimação extraordinária ativa é mais simples e não exige nenhum outro requisito, além daqueles exigidos para os negócios processuais em geral. A negociação pode ser para *transferir* ao terceiro a *legitimidade* ou apenas para *estender* a ele essa legitimidade.

Com efeito, é possível a *ampliação da legitimação ativa*, permitindo que terceiro *também* tenha legitimidade para defender, em juízo, direito alheio. Cria-se, aqui, uma *legitimação extraordinária concorrente*.

É possível, também, negociação para *transferir a legitimidade ad causam* para um terceiro, sem transferir o próprio direito, permitindo que esse terceiro possa ir a juízo, em nome próprio, defender direito alheio – pertencente àquele que lhe atribui negocialmente a legitimação extraordinária. Nesse caso, teremos uma *legitimação extraordinária exclusiva decorrente de um negócio jurídico*: somente esse terceiro poderia propor a demanda. Não há óbice algum: se o titular do direito pode transferir o próprio direito ao terceiro (“pode o mais”), pode transferir apenas a legitimidade *ad causam*, que é uma situação jurídica que lhe pertence (“pode o menos”).

15. KELSEN, Hans. *Teoria Pura do Direito*. João Baptista Machado (trad.). 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 284-290; PEDROSO, Antonio Carlos de Campos. *Normas jurídicas individualizadas – teoria e aplicação*. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 21-24; 35-43.

16. Nesse sentido, encampando expressamente essa ideia e com bela contribuição sobre o tema, BONFIM, Daniela. A legitimação extraordinária de origem negocial. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa (coords.). *Negócios processuais*. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 335-352.

Essa transferência implica verdadeira renúncia dessa posição jurídica, razão pela qual há de ser interpretada restritivamente (art. 114 do Código Civil). Assim, no caso de dúvidas, o negócio há de ser interpretado como se o sujeito apenas quisesse *estender* a legitimação ativa, sem transferi-la.

A negociação assumirá nuances diversas, se se tratar de *legitimação* para a defesa de *direito relativo* (sujeito passivo determinado; direito de crédito, por exemplo) ou para a defesa de *direito absoluto* (sujeito passivo indeterminado; propriedade industrial, por exemplo).

No primeiro caso, é razoável aplicar, por analogia, algumas regras sobre a cessão de crédito (arts. 286-296, Código Civil). Não apenas pelo *dever de informar*, dever anexo decorrente do princípio da boa-fé contratual. Em certa medida, a transferência da legitimidade para cobrar a prestação devida é uma transformação do conteúdo de um contrato: fez-se o negócio com a informação de que *determinada* pessoa, e apenas ela, iria a juízo discutir eventual inadimplemento.

Assim, a atribuição negocial de legitimação extraordinária é ineficaz em relação ao futuro réu, se este não for notificado; “mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita” (art. 290 do Código Civil, aplicado por analogia). Aceita-se, ainda, qualquer meio de prova da notificação. Em verdade, o que o art. 290 do Código Civil faz é presumi-la nesses casos. Demais disso, todas as defesas que o réu poderia opor ao *legitimado ordinário* poderá opor ao legitimado extraordinário negocial (art. 294 do Código Civil, aplicado por analogia)¹⁷. O futuro réu tem o direito de ser cientificado do negócio, embora não faça parte dele nem precise autorizá-lo.

No caso de legitimação extraordinária para *direitos absolutos*, não há qualquer necessidade de notificação do futuro réu, que, na realidade, é desconhecido, pois será aquele que vier a praticar o ilícito extracontratual. O réu não faz parte do negócio processual e nem precisa dele tomar ciência. Até porque, como dito, não se sabe quem será o réu. Logo, aquele que violar o direito absoluto poderá ser demandado por quem tenha legitimação para tanto, ordinária ou extraordinária.

Um exemplo pode ajudar. Imagine um contrato de licença de uso de marca em que o licenciante concede ao licenciado, em determinado território, plenos poderes para defender o seu sinal distintivo em juízo, caso ele seja utilizado de forma desautorizada por um terceiro. Trata-se de hipótese de *legitimação extraordinária*: a licenciada defenderá em juízo a marca da

17. Art. 294 do Código Civil: “O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente”.

licenciante. Esse tipo de ajuste não é raro em contratos envolvendo direitos de propriedade industrial, como será detalhado mais adiante.

É importante lembrar: o negócio é para a transferência de legitimação *ad causam* ativa. Não se cuida de *transferência do direito* – não se trata, portanto, de *cessão de crédito*. Não há transferência da situação jurídica material.

4. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA PASSIVA DE ORIGEM NEGOCIAL

Bem diferente é a atribuição negocial de legitimação extraordinária passiva.

Não pode o futuro réu *transferir* sua legitimação passiva a um terceiro. Ou seja, não pode o réu, permanecendo titular de uma situação jurídica passiva (um dever obrigacional, por exemplo), atribuir a um terceiro a legitimação para defender seus interesses em juízo. Seria uma espécie de *fuga* do processo, ilícita por prejudicar o titular da situação jurídica ativa (o futuro autor). *Não se admite que alguém disponha de uma situação jurídica passiva por simples manifestação de sua vontade.*

Nada impede, porém, que o futuro autor participe desse negócio processual e concorde com a atribuição de legitimação extraordinária passiva a um terceiro.

Preenchidos os requisitos gerais da negociação processual, não se vislumbra qualquer problema: o sujeito concordou em demandar contra esse terceiro, que defenderá em juízo interesses de alguém que concordou em lhe atribuir essa legitimação extraordinária. Aplica-se aqui, por analogia, a regra da assunção de dívida, permitida com a concordância expressa do credor (art. 299 do Código Civil)¹⁸.

Pode o futuro réu, no entanto, *ampliar* a legitimação passiva, atribuindo a terceiro legitimação extraordinária para defender seus interesses em juízo. Nesse caso, não há qualquer prejuízo para o autor, que nem precisa ser notificado dessa negociação. Isso porque, havendo *legitimação passiva concorrente*, escolherá o autor contra quem quer demandar. A ampliação dos legitimados passivos somente beneficia o autor. A notificação do futuro autor é, na verdade, um ônus do futuro réu: é do seu interesse que o futuro autor saiba que pode propor a demanda contra uma terceira pessoa.

18. Art. 299 do Código Civil: “É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava”.

Um exemplo. Pode o locador atribuir à administradora do imóvel, com quem mantém contrato, a legitimação extraordinária para também poder ser ré em ação de revisão do valor dos alugueres ou de ação renovatória.¹⁹

A ampliação da legitimação passiva, com a atribuição de legitimação extraordinária a um terceiro, não permite que qualquer dos possíveis réus, uma vez demandado, *chame ao processo* (arts. 130-132, CPC) o outro legitimado. Há, aqui, apenas colegitimação; não há, nesse caso, solidariedade passiva na obrigação discutida.

Frise-se: o negócio é para *ampliação* de legitimação *ad causam* passiva. Não se cuida de *transferência da dívida* – não se trata, portanto, de *assunção de dívida*. Não há transferência da situação jurídica material.²⁰

Nada impede, ainda, que os contratantes insiram no contrato cláusula que vede a transferência ou ampliação da legitimação *ad causam*.

5. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE ORIGEM NEGOCIAL E PENDÊNCIA DO PROCESSO

A atribuição de legitimação extraordinária negocial, durante o processo já instaurado, somente é possível com a concordância de ambas as partes. Isso porque, se houvesse a mudança negocial do legitimado, ocorreria a sucessão processual e tal fenômeno exige o consentimento de todos, conforme disposto no art. 109 do CPC.

6. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE ORIGEM NEGOCIAL NO ÂMBITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

No antigo Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/1971), não havia qualquer previsão sobre a possibilidade de atribuição convencional da

19. Outros exemplos podem ser encontrados em BENEZUZI, Renato. Legitimidade extraordinária convencional. *Revista Brasileira de Direito Processual*. Belo Horizonte: Forum, 2014, nº 86, p.138.

20. A legitimação extraordinária negocial não é novidade em nossa história. No CPC/1939, havia uma hipótese *típica* de negócio processual, em que se atribuía a alguém a legitimação extraordinária para a defesa de direito de outrem em juízo. Era o caso do chamamento à autoria. Uma parte convocava um terceiro para sucedê-la em juízo; se esse terceiro aceitasse essa provocação, haveria sucessão processual: esse era o negócio processual. Vide art. 95, §1º, e art. 97, CPC/1939: Art. 95 do CPC/1939: "Aquele que demandar ou contra quem se demandar acerca de coisa ou direito real, poderá chamar à autoria a pessoa de quem houve a coisa ou o direito real, a fim de resguardar-se dos riscos da evicção. §1º Se for o autor, notificará o alienante, na instauração do juízo, para assumir a direção da causa e modificar a petição inicial." Art. 97 do CPC/1939: "Vindo a juízo o denunciado, receberá o processo no estado em que este se achar, e a causa com ele prosseguirá, sendo defeso ao autor litigar com o denunciante". A situação aí era ainda mais grave, pois, feito o chamamento pelo réu, o autor era *obrigado* a demandar contra o legitimado extraordinário passivo (chamado), caso ele aceitasse o chamamento à autoria (art. 97, *parte inicial*, CPC/1939).

legitimação extraordinária, a ponto de permitir, por exemplo, que o licenciado defendesse a marca do licenciante em juízo.²¹

Isso nunca impediu, porém, o licenciado de propor ação de nulidade de registro de marca “que supostamente estaria gerando confusão no mercado, desvio de sua clientela e prejuízos econômicos”. Isso porque, em se tratando de ações de nulidade de registro de marca, a lei anterior (arts. 57 e 100) assinalava que a demanda podia ser proposta por “qualquer pessoa com legítimo interesse”.²² Ou seja, nessa situação, ao atacar marca de terceiro, o licenciado estava, na realidade, defendendo direito próprio.

Porém, quando se tratava da possibilidade de o licenciado ajuizar ações de infrações de direitos de propriedade industrial, com base no registro de marca/patente/desenho industrial de titularidade do licenciante, a questão era polêmica.

Em boa hora, a Lei nº 9.279/1996 passou a prever expressamente a possibilidade de atribuição convencional de legitimação extraordinária nos contratos de licença de exploração de patente e de desenho industrial, e nos contratos de uso de marca.

Os arts. 61, parágrafo único, 121 e 139, parágrafo único, da LPI assim dispõem:

Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

Art. 121. As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria de que trata o presente Título, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições dos arts. 88 a 93.

21. “Importante notar que o parágrafo único do artigo 139 inova, em relação à legislação anterior, ao dispor que “o licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos” (BRASIL 1996). Antes, sob a égide do Ato Normativo INPI nº 15/1975, vedava-se que o contrato impedisse o licenciado de atuar em defesa dos direitos de propriedade industrial pretendidos ou obtidos no país pelo licenciador. Mas, com a LPI, tornou-se clara a regra da possibilidade de substituição processual”. ANKE, Daniela Couto. *Estudo jurídico sobre o uso da marca PETROBRAS em outros segmentos de mercado*. Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação - Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, 2020. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/a-academia/arquivo/dissertacoes/JANKEDanielaCouto.pdf>. Acesso em: 15.11.2022.

22. STJ, REsp 1.029.898/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 28.08.2017. A previsão é reproduzida no art. 173 da LPI. Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

Como se vê, a lei autoriza expressamente o titular do direito de propriedade industrial a ceder ao licenciado os poderes para agir em defesa da marca, da patente e do desenho industrial. Trata-se, portanto, de atribuição de legitimação extraordinária de origem negocial, negócio processual legalmente previsto. Ou seja, a hipótese envolve um negócio jurídico processual *típico*.

A doutrina especializada entende que o licenciado somente poderá ingressar em juízo para defender o direito de propriedade industrial, se o contrato de licença indicar expressamente tal possibilidade:

A Lei da Propriedade Industrial anterior – Lei nº 5.772/71 – não tratava especificamente da possibilidade de o licenciado ser constituído parte legítima para a propositura de ação judicial. Discutia-se, então, a legitimidade do licenciado para proceder em juízo em nome próprio, mesmo quando autorizado contratualmente, sob alegação de que não estaria legalmente autorizado a agir na defesa de direito alheio. Nessa perspectiva, algumas decisões judiciais foram expedidas no sentido de recusar ao licenciado a tutela jurisdicional por estar pleiteando direito alheio em nome próprio, ainda que expressamente autorizado pelo licenciante no contrato. Com o advento deste parágrafo único, ficaram dirimidas quaisquer controvérsias relativas à capacidade processual do licenciado de proceder em juízo, em defesa dos direitos do licenciante, tal como defesa da marca licenciada contra violação de terceiros, desde que contratualmente autorizado pelo licenciante no contrato, que precisara estar averbado no INPI para legitimar o licenciado nesse sentido. IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários à lei da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 280-281.

Há quem sustente que, nos contratos de licença de uso de marca com exclusividade, não haveria necessidade de o licenciado obter prévia autorização do titular, fazendo-se uma analogia com o contrato de edição.²³

23. CARNEIRO, Thiago Jabur. *Contribuição ao estudo do contrato de licença de uso de marca*. 2011. 388 f. Tese (Doutorado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2011.

Em âmbito jurisprudencial, o entendimento consolidado é no sentido de que, para ingressar em juízo buscando a proteção do direito de propriedade industrial (leia-se, essencialmente, para ajuizar ações de infração de marca/patente/desenho industrial), o respectivo contrato de licença deve conter tal previsão. Nesse particular, vale destacar acórdão do TJ/RS, que reconheceu a ilegitimidade ativa do licenciado, diante da ausência de previsão contratual autorizando a proteção da marca objeto da licença.²⁴

Note-se que o titular do direito de propriedade industrial pode tanto preservar consigo o poder de tomar as medidas cabíveis, apenas estendendo a legitimidade ao licenciado (seria uma hipótese de legitimação extraordinária concorrente), como transferir esse poder a esse último (*legitimação extraordinária exclusiva decorrente de um negócio jurídico*).

A prática contratual demonstra que não é incomum a inserção de cláusulas dessa natureza (especialmente de legitimação extraordinária concorrente) em contratos de licença de direitos de propriedade industrial. Tais previsões conferem ao licenciado o direito de agir não apenas em juízo para a proteção do ativo de propriedade industrial, mas também junto ao INPI, para acompanhar eventuais processos administrativos e tomar medidas de preservação do bem.²⁵ Em muitos casos, porém, o contrato de licença veda expressamente a possibilidade de o licenciado tomar alguma medida

Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-03092012-105804/pt-br.php>. Acesso em: 15.11.2022. O artigo 63, § 1º, da Lei de Direitos Autorais estabelece: “Na vigência do contrato de edição, assiste ao editor o direito de exigir que se retire de circulação edição da mesma obra feita por outrem”.

24. “Desta forma, a licenciada SADIA não tem legitimidade ativa para demandar a proteção das marcas objeto da licença (*nugget, nuggets e chicken nuggets*). Como supra transcrito, o contrato de licença é suficientemente claro em apontar que a Mc Donald’s Corporation continuaria “*responsável por manter as ditas marcas em vigor*”, dispondo, ainda, que em qualquer ataque às marcas a “*LICENCIADA não tomará qualquer iniciativa, mas comunicará prontamente o assunto à LICENCIANTE*”. TJ/RS, Apelação Cível nº 70017150772, Des. Rel. Tasso Caubi Soares Delabary, Nona Câmara Cível, julgamento em: 11.07.2007. Vide também: “A legitimidade extraordinária do licenciado para atuar na defesa do proprietário da marca só ocorre mediante acordo de vontade, conforme dispõe o parágrafo único do art. 139 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96)”. TJ/BA, Agravo de Instrumento 80160424620188050000, Des. Relator: Carmen Lucia Santos Pinheiro, DJe 24.10.2018.
25. Modelo de cláusula em contrato de licença de uso de marca: “O Sublicenciado concorda em cooperar com o Sublicenciador na proteção dos direitos de Marca do Sublicenciador e concorda em notificar imediatamente o Sublicenciador de qualquer violação das Marcas e, se possível, fornecer ao Sublicenciador material que demonstre a violação. O Sublicenciador, por meio deste, concede ao Sublicenciado o direito de defender as Marcas Registradas em quaisquer questões administrativas e judiciais relacionadas às Marcas, seja separadamente ou em conjunto com o Sublicenciador ou o titular da Marcas. O Sublicenciador reconhece que o Sublicenciado tem o direito de receber intimações judiciais e representar legalmente as Marcas no Brasil, em quaisquer e todas as questões administrativas e/ou judiciais envolvendo as Marcas, bem como iniciar qualquer ação contra a violação das Marcas. O Sublicenciado tem plenos poderes para tomar medidas necessárias, como o ajuizamento de ação de infração ou outros procedimentos semelhantes contra a violação das Marcas, incluindo a prática de importação paralela”.

judicial sem o prévio consentimento da titular²⁶, o que é prestigiado pela jurisprudência.²⁷

Um segundo requisito para a eficácia da atribuição convencional de legitimação extraordinária consistiria na averbação do contrato de licença junto ao INPI (art. 140), a fim de produzir efeitos contra terceiros.

Nesse particular, a doutrina especializada defende, ainda que genericamente, que “para que seja eficaz perante terceiros, todavia, o contrato de licença deverá ser obrigatoriamente averbado no INPI”²⁸. Sustenta-se, também, que eventual demora do INPI em averbar o contrato não impede o licenciado de tomar as medidas cabíveis para proteger a marca.²⁹

A jurisprudência também defende a necessidade de averbação do contrato de licença no INPI.³⁰

-
26. Modelo de cláusula contratual em contrato de licença de uso de marca: “Caso a Licenciante decida ajuizar ação judicial visando coibir ou cessar a infração por terceiros à MARCA ou danos decorrentes da infração à MARCA por terceiros no Território, tal ação será ajuizada pela Licenciante, devendo a Licenciada prestar a assistência necessária para o efetivo desenvolvimento e/ou execução do referido processo. As despesas correspondentes e a indenização serão da Licenciante. Caso a Licenciante não queira ajuizar ação judicial, a Licenciada poderá solicitar uma autorização para ajuizar a ação individualmente, arcando com os custos totais, ficando a critério exclusivo da Licenciante aceitar ou não.”
 27. “Ação cominatória e indenizatória. Produtos contrafeitos. Extinção do feito, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade ativa. Cláusula proibitiva do licenciado pleitear em juízo a defesa das marcas, sem prévia autorização do licenciante. Art. 130, parágrafo único, da Lei nº 9.279/96. Titular da marca que tem mera faculdade de outorgar poderes ao licenciado para agir em defesa da marca”. TJSP, Apelação Cível nº 1027632-51.2018.8.26.0002, Des. Rel. Alexandre Lazzarini, Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, DJe 25.05.2021
 28. RAMOS, André Luiz Santa Cruz. *Lei de Propriedade Industrial Comentada*: Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 189.
 29. “(...) a falta de registro da transferência não impede que o cessionário defenda seu direito ao uso exclusivo da marca. A ação pode ser proposta de forma isolada ou em conjunto com o licenciado ou distribuidor local. O litisconsórcio ativo com uma empresa nacional dispensa o autor estrangeiro de prestar a caução prevista no art. 83 do CPC, caso não haja tratado de cooperação judiciária que o isente dessa obrigação. O licenciado pode ser investido de poderes para litigar de forma isolada, na qualidade de legitimado extraordinário à defesa dos direitos do licenciante (art. 139, parágrafo único da LPI). O licenciado também pode atuar como legitimado ordinário, mas nessa hipótese a demanda contra o infrator não deve ser fundamentada no registro de marca pertencente ao licenciante, mas na concorrência desleal sofrida pelo licenciado (desvio desleal de clientela)”. SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Marcas, Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 273-274.
 30. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Decisão que concedeu antecipação de tutela determinando a abstenção das rés na utilização das marcas objeto da presente demanda. Autora que, na qualidade de licenciada, não detém legitimidade ativa para proceder em defesa da marca. Direito de tutelar marca licenciada que se condiciona à expressa menção em contrato de licenciamento. Inteligência do artigo 139, parágrafo único, da Lei nº 9.279/96. Autora que não comprovou a devida averbação do referido instrumento contratual junto ao INPI, requisito essencial para que goze de eficácia perante terceiros. Inteligência do artigo 140, § 1º, da Lei nº 9.279/96. Providência imprescindível para que requeira a abstenção do uso indevido da marca por terceiros. Precedente deste E. Tribunal de Justiça. Necessidade de revogação da tutela antecipada concedida. RECURSO PROVIDO”. TJ/SP, Apelação Cível nº 2190508-68.2020.8.26.0000, Des. Rel. Azuma Nishi, Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, DJe 27.01.2021. No mesmo sentido TJ/SP, Apelação Cível nº 1013428-96.2017.8.26.0564,

Quer nos parecer, porém, que é possível flexibilizar esse segundo requisito. Isso porque, como já mencionado, em se tratando de *legitimação* para a defesa de *direito absoluto* (sujeito passivo indeterminado, típico de direitos de propriedade industrial), não faz sentido obrigar as partes a averbarem o contrato *para garantir a eficácia dessa disposição específica* (não estamos falando das demais cláusulas e condições existentes no contrato – ex: a averbação é fundamental para autorização da remessa de *royalties* ao exterior). Ora, à época da realização do negócio jurídico, o infrator era desconhecido e não fez parte da respectiva convenção processual, não se exigindo, portanto, a sua prévia ciência.

Convenhamos: diante da exibição do contrato contendo a previsão específica, o que a averbação do contrato junto ao INPI mudaria na órbita do infrator? Ele deixaria de infringir se soubesse que uma determinada empresa também poderia agir contra ele? Tudo indica que não. Ademais, nem mesmo a averbação no INPI é garantia de que terceiros terão conhecimento dessa previsão específica, já que a maior parte dos contratos de licença possui cláusula de sigilo e apenas alguns dados básicos são disponibilizados pelo INPI na publicação de averbação do contrato (nomes das partes, prazo do contrato, números dos processos das marcas etc.).

Antes de finalizar esse tópico, vale destacar que o STJ já reconheceu a legitimidade de pessoa jurídica (da qual o titular do registro de desenho industrial era sócio) para propor ação indenizatória fundada em concorrência desleal (os arts. 208, 209 e 210 da LPI falam em “prejudicado”, e não em titular do direito), quando os prejuízos também lhe afetam diretamente.³¹

Em sentido semelhante, o TJ/SP entende que o licenciado possui legitimidade para ajuizar ação indenizatória – *não com base no registro do titular da marca, mas em decorrência da prática de concorrência desleal* –, por se tratar de direito próprio, ainda que não exista cláusula contratual prevendo tal possibilidade.³²

Des. Rel. Alexandre Lazzarini, Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgamento em: 12.05.2021.

31. “Dessa forma, nota-se que pode propor ação indenizatória por prática de concorrência desleal o fabricante ou comerciante concorrente, prejudicado pela captação ilícita de clientela, não se conferindo legitimidade ativa somente ao titular do registro ou da patente. Consequentemente, no presente processo, o fato de a ação pautar-se também na alegação de concorrência desleal é mais um motivo para que não se possa considerar parte ilegítima para a causa a ora recorrente, já que o ato ilícito descrito na inicial é capaz de prejudicá-la diretamente”. STJ, REsp 466.360/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ de 20.10.2003.
32. “Afirma o Autor que a pretensão inibitória se pauta na inadmissibilidade de fabricação e comercialização de camisetas temáticas por pessoas que não possuem licença, desviando clientela do demandante, que possui contrato de licença para explorar os nomes das bandas de rock. A situação discutida, portanto, não passaria pela violação do direito ao uso exclusivo de marca, e sim pela hipotese de concorrência desleal prevista no art. 195, III, da LPI. A exordial não invoca o direito marcário,

6.1. Atribuição atípica de legitimação extraordinária de origem negocial no âmbito da propriedade industrial

A partir da moldura da LPI, é possível pensar em exemplos de atribuição atípica de legitimação extraordinária negocial no âmbito de contratos relacionados à propriedade industrial.

Veja-se, por exemplo, o contrato de distribuição de produtos de determinada marca no território nacional. Nesse tipo de contrato, que não pode ser confundido com um contrato de licença de uso de marca apenas, é perfeitamente possível que o titular da marca autorize o distribuidor dos produtos, seja ele uma pessoa natural ou jurídica, a propor ação de infração de direitos de propriedade industrial para proteger o sinal distintivo.³³

Para tanto, o distribuidor deve ser expressamente investido de tal poder pelo titular da marca, não podendo o silêncio do contrato ser interpretado como autorização, ainda que se trate de distribuidor exclusivo do produto no país.³⁴ Note-se que o contrato de distribuição *sem licença de uso de marca* não é passível de averbação junto ao INPI.

Um outro exemplo envolve o contrato de franquia. O art. 1º da Lei nº 13.966/2019 disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador autoriza contratualmente um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, “sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de

discorrendo apenas sobre a concorrência desleal pela comercialização das camisetas sem a devida autorização das titulares das propriedades intelectuais e industriais”. TJ/SP, Apelação Cível nº 1119311-61.2020.8.26.0100, Des. Rel. Ricardo Negrão, Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial, DJe 25.05.2022. No mesmo sentido TJ/SP, Apelação Cível nº 1035326-97.2020.8.26.0100, Des. Rel. Maurício Pessoa, julgamento em: 10.05.2022. Do TJ/MG, vale conferir Apelação Cível 10434130017149001, Des. Rel. Pedro Aleixo, Décima Sexta Câmara Cível, DJe 15.05.2015.

33. “Os contratos de distribuição de mercadorias (ainda que tenham cláusula de exclusividade) não implicam necessariamente o direito de defender determinada marca em território nacional. O artigo 139 da lei da Propriedade Industrial determina que o titular de marca pode celebrar contrato de licença para que um terceiro possa usá-la, e seu parágrafo único prevê que o ‘licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca’. Isso significa que a autorização para defesa da marca não decorre automaticamente quando da celebração do contrato de licença para uso da marca, muito menos do contrato de distribuição exclusiva, e que deve ser prevista expressamente para que o distribuidor ou licenciado possa tomar medidas em defesa da marca em questão. Assim, ainda que um terceiro seja distribuidor de certa marca no Brasil e tenha licença para vender, mesmo que de forma exclusiva, produtos de tal marca, o distribuidor não necessariamente terá poderes específicos para agir em sua defesa”. FERRER, Gustavo Gonçalves; MORETTO, Adriana Tourinho. Contratos de distribuição e legitimidade processual para defesa de marcas. Disponível em <https://www.migalhas.com.br/depeso/350285/contratos-de-distribuicao-e-legitimidade-para-defesa-de-marcas>. Acesso em: 09.11.2022.
34. TJ/SP, Apelação Cível 1043295-03.2019.8.26.0100, Des. Rel. Cesar Ciampolini, Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgamento em: 10.02.2021.

negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador”, por meio de remuneração direta ou indireta.

Não há, nessa lei, qualquer previsão específica autorizando, por exemplo, o franqueado a defender a marca do franqueador em juízo. Mas isso é perfeitamente possível e, em algumas situações, faz total sentido, como nos contratos de master-franquia, em que o master-franqueado recebe do franqueador o direito de explorar determinada marca e pode, inclusive, subfranquear para outros empreendedores, com os quais assina um contrato de franquia.

Por fim, se quisermos alargar um pouco mais o âmbito de pesquisa (para o campo da propriedade intelectual), podemos citar os contratos celebrados entre artistas e gravadoras envolvendo a interpretação de fonogramas e videofonogramas. É muito comum o artista ceder ao produtor amplos poderes para defesa de seus direitos patrimoniais relacionados ao objeto do contrato.³⁵ A mesma lógica é encontrada em contratos de edição, em que o autor cede à editora plenos poderes para defender seus direitos em juízo.³⁶ Em ambas as situações, o que se tem é uma legitimação extraordinária de origem negocial.

7. CONCLUSÃO

Há uma inequívoca interface entre propriedade industrial e processo civil. Muitas questões processuais são reguladas pela LPI, com reflexos práticos nas ações de propriedade industrial.

Especificamente quanto ao tema deste trabalho, os arts. 18 e 190 do CPC/2015 permitem a estipulação de negócios jurídicos processuais envolvendo a atribuição de legitimação extraordinária.

No campo da propriedade industrial, a própria LPI prevê a possibilidade de o licenciante conferir ao licenciado amplos poderes para agir em defesa da marca/patente/desenho industrial objeto da licença. Trata-se de negócio jurídico processual típico. Para tanto, além da expressa previsão contratual, a jurisprudência entende que o contrato de licença precisa ser averbado no INPI para produzir efeitos perante terceiros, o que foi criticado ao longo

35. Modelo de cláusula em contrato artístico: “Os Artistas neste ato, conferem ao Produtor amplos poderes, independentemente de posterior ratificação, para a plena defesa perante terceiros, dos direitos patrimoniais que tenha ou venha a ter sobre os fonogramas ou videofonogramas contendo as interpretações dos Artistas, durante a vigência do presente Contrato, em qualquer país ou território onde por qualquer forma, estes direitos venham a ser violados”.

36. Modelo de cláusula em contrato de edição: “Outorga o AUTOR à EDITORA plenos poderes para, no país e no exterior, defender os direitos do AUTOR, atuando em juízo ou fora dele, podendo subestabelecer, constituir advogados com os poderes da cláusula “ad judicium” e os especiais para desistir, acordar, transigir, firmar compromisso, receber e dar quitação, podendo, ainda, praticar todos os atos necessários ao cumprimento do mandato conferido por esta cláusula”.