

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Rua Mayrink Veiga nº 9 - 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 - Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 63/09

Processo INPI nº 52.400.001285/09

Em 06.05.09

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PROJETO DE LEI. EXAME. NULIDADE JUDICIAL DE REGISTROS DE MARCA. IMPRESCRITIBILIDADE SE HAVIDA MÁ-FÉ. ART. 6º bis (3) DA CUP. PROPOSTA DE ACRÉSCIMO AO ART. 174 DA LPI. SUGESTÃO DE EMENDA AO PROJETO.

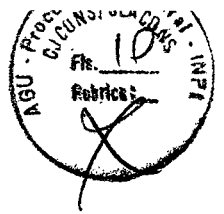
1. Cuida-se de Projeto de Lei em tramitação (PL 5.088/09) em que se pretende a inserção de um parágrafo único ao texto do art. 174 da LPI, Lei nº 9.279/96, para determinar a imprescritibilidade das ações de nulidade de registro de marca na hipótese em que o registro tenha sido obtido de má-fé, sobre o que me permito tecer, em breves linhas, os seguintes comentários.

2. A razão da alteração proposta, de acréscimo de parágrafo único ao art. 174 da LPI, cujo caput dispõe que "prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da sua concessão", deriva da estipulação constante do art. 6º bis (3) da Convenção da União de Paris-CUP, que provê que "não será fixado prazo para requerer o



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI

Rua Mayrink Veiga nº 9 – 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 – Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br



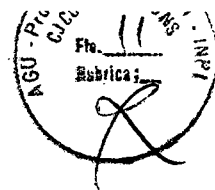
cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé.

3. Como é consabido, a regra, no Direito Brasileiro, é a da não imprescritibilidade, salvo exceções expressas como no caso da prática de racismo e no da ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, tais como previstas nos incs. XLII e XLIV, respectivamente, do art. 5º da Constituição Federal de 1988.

4. Mesmo no caso das ações, na esfera civil, de ressarcimento ao Erário ou declaratórias, onde existentes fortes correntes doutrinária e jurisprudencial no sentido do reconhecimento da imprescritibilidade do exercício do direito de agir, a matéria, como igualmente ressabido, ainda se encontra distante de pacificação.

5. A regra, pois, impende repisar, é a da prescritibilidade, variando os prazos em razão da natureza do direito pretendido exercer.

6. O Código Civil hodiernamente em vigor estabelece um prazo prescricional geral de dez anos, em seu art. 205, e prazos diferenciados elencados nas subdivisões do seu art. 206.



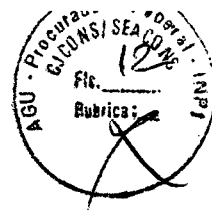
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI

Rua Mayrink Veiga n° 9 - 22° andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 - Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

7. Na hipótese que interessa e de que aqui se cogita, estipulou o legislador um prazo prescricional de cinco anos para o exercício da ação de nulidade de registro de marca, tal como o dispõe o art. 174 da LPI, prazo este que, embora voltada tal ação, a rigor, contra o titular do direito questionado, cabendo ao INPI intervir no processo judicial, assim como o provê o art. 175 da LPI, encontra eco naquele prazo também de cinco anos para a propositura de ações em geral contra a Fazenda Pública, com disciplina no Decreto n° 20.910/32 e no Decreto-Lei n° 4.597/42.

8. A Convenção da União de Paris, União de que o Brasil é, por sinal, membro fundador, desde 1883, e a cuja Convenção se acha integralmente submetido pelo texto de sua última revisão (Estocolmo, 1967) desde 1992, estabelece, em seu art. 6° bis (3), que os países-membros se comprometem a não fixar prazos para o cancelamento de registros obtidos de má-fé, *i.e.*, a imprescritibilidade, enfim, de ações que visem à nulidade de registros de marca se requeridos estes de má-fé, sabendo o depositante não ter direito à proteção por ser de outrem o sinal pretendido registrar para si.

9. A LPI de 1996, bem como o CPI anterior, de 1971, para citar apenas os dois últimos Códigos vigentes, não dispuseram assim, estabelecendo um e outro o já mencionado prazo prescricional de cinco anos para o ingresso em juízo das ações de nulidade de registro de marca, lembrando, mais uma vez, não ser a imprescritibilidade uma característica do ordenamento jurídico pátrio.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI

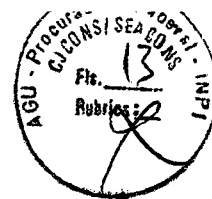
Rua Mayrink Veiga nº 9 – 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 – Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

10. A discussão quanto à questão do prazo para a propositura de ações de nulidade de registro de marca, mormente quando já ultrapassado aquele fixado na legislação brasileira, tem se travado, na prática, em sede judicial, quando alegado, pelo autor da ação, a ocorrência, exatamente, de má-fé, pelo réu, no requerimento e posterior obtenção do direito impugnado, invocando, pois, em juízo, o comando advindo da estipulação contida no sobrecitado art. 6º *bis* (3) da CUP.

11. O que dá lugar a decisões tanto em um quanto em outro sentido, ou seja, tanto reconhecendo a imprescritibilidade do direito de agir em configurada a existência de má-fé pelo depositante quanto considerando a ocorrência de prescrição tal como determinado no art. 174 da LPI.

12. Conquanto, diga-se-o ainda outra vez, seja a da prescritibilidade a regra geral, não se faz, certamente, inadmissível excepcionar-se tal regra, o que, como já se viu, nem é inédito na legislação nacional, e aqui encontraria razões, também, relevantes - quando menos não o seja, a perfeita adequação da Lei específica ao acordo geral que compromete todos os convenientes, *in casu* a Convenção da União de Paris-CUP.

13. Nada obstante tudo isso, e admitindo, mesmo, o mérito da proposta objeto do Projeto de Lei ora *sub examen*, permito-me, entretanto, objetar apenas quanto ao amplíssimo alcance de norma que, no caso de direitos de



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI
Rua Mayrink Veiga nº 9 – 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 – Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

propriedade industrial, como o é o que ora se discute aqui, registro de marca, determinasse ser pura e simplesmente imprescritível, como se pretende, o exercício do direito de se ver declarada a respectiva nulidade, se constatada má-fé.

14. *Sub magna judice*, não se faz necessário demasiado esforço para aquilatar a enorme insegurança jurídica que decorreria de tal estipulação.

15. Deveras, imagine-se que uma empresa brasileira requeresse e viesse a obter, num determinado momento, registro para uma marca que se entendesse conflitante com signo pertencente a sociedade estrangeira.

16. Suponha-se, outrossim, que dita empresa alienígena, desinteressada, naquela ocasião, de atuação no mercado brasileiro, não se opusesse, administrativa ou judicialmente, à concessão aventada, deixando transcorrer *in albis* o prazo prescricional, de cinco anos, previsto na LPI.

17. Cogite-se, por fim, da hipótese de que a suscitada empresa, repentinamente interessada na disputa do mercado brasileiro, resolvesse, então, impugnar judicialmente aquela concessão, fazendo-o, entretanto, **dez, doze, vinte ou mesmo mais anos após**, alegando, justamente, ter sido o indigitado registro obtido de má-fé, e invocando, em consequência, a imprescritibilidade do direito de agir.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Rua Mayrink Veiga n° 9 - 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 - Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

18. Ora, pois. Na imaginada hipótese vertente, não há como deixar de reconhecer que a detentora do registro em solo brasileiro investiu, e possivelmente com vulto, na marca, sendo, inclusive, como sói acontecer, a efetiva responsável pela divulgação e disseminação do conhecimento do signo no Brasil, até então virtualmente desconhecido do consumidor.

19. É de se indagar, então, que segurança teria essa empresa se admitida, a qualquer tempo - dez, vinte, trinta, cinquenta anos depois -, a perda do seu registro em favor da empresa estrangeira, sem falar na ressabidamente complexa caracterização da própria ocorrência de efetiva má-fé quando do requerimento de um registro de marca.

20. Dito isso, vejo, entretanto, possível se chegar a um meio termo, por assim dizer, entre a norma consagrada na LPI - aliás, posterior ao texto da CUP dado por sua última revisão - e aquela estipulação prevista no art. 6º bis (3) da Convenção.

21. Isso se daria com o deslocamento do termo *a quo* do prazo prescricional, fixado na concessão, para um determinado momento, *in casu* o do conhecimento, pelo prejudicado, da apropriação, mediante registro, do signo que julga ser de seu direito e que entende requerido com má-fé pelo terceiro, o que traria como vantagem, inclusive, evitar-se o



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI
Rua Mayrink Veiga n° 9 – 22° andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 – Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

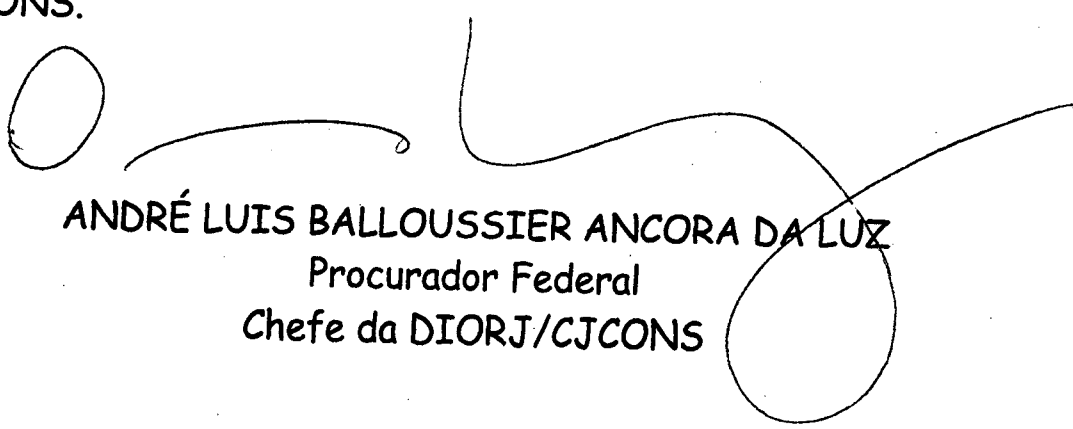
emprego do vocábulo "imprescritibilidade", sem tradição, como já observei, no corpo do ordenamento jurídico nacional.

22. Sugiro, pois, em suma, que, na conformidade das tramitações legais, e, naturalmente, se julgado oportuno e conveniente se proceder à alteração do texto da LPI tal como se acha hoje redigido, que se apresente, então, neste caso, proposta de emenda para que a redação do art. 174 da LPI passe a ser a seguinte, acrescentando-se ao *caput* o seguinte parágrafo:

"Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da sua concessão.

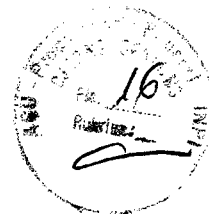
Parágrafo único. No caso do registro ter sido obtido de má-fé, a contagem do prazo prescricional somente se inicia a partir do momento em que o prejudicado tem conhecimento do ato reputado lesivo, conforme comprovação em juízo."

23. *Sub censura* da Sr^a Coordenadora da CJCONS.


ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ
Procurador Federal
Chefe da DIORJ/CJCONS



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria**



Ref.: Processo/INPI/nº 1285/2009.

Em 06.05.2009.

Acordo com o irretocável entendimento consubstanciado na
NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 063/2009.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

DE ACORDO.
A PRENSÃO.

07.05.2009

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe