



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

PARECER n. 00033/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.002073/2021-40

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Prazo para interposição de Processo Administrativo de Nulidade (PAN) e registro marcário

1. Instauração de Processo Administrativo de Nulidade (PAN).
2. Vício ensejador da nulidade superveniente.
3. O prazo previsto no artigo 169 da Lei nº 9.279/96 inicia-se com a expedição do certificado de registro marcário, não importando que o vício gerador da nulidade seja conhecido somente após o seu decurso.
4. Possível propositura da ação de nulidade do registro pelo INPI, nos termos do artigo 173 da LPI.

1. A Coordenação-Geral de Contencioso submete à CGPI consulta relativa à Nota Técnica n. 00002/2021/DCONT/PFE-INPI/PGF/AGU, que trata do cumprimento de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Franca em ação falimentar, através da qual foi decretada a nulidade das cessões de direitos referentes ao registro de marca "Pé de Ferro".

2. A Diretoria de Marcas havia formulado as seguintes indagações à CGCONT a respeito do cumprimento da decisão judicial:

"A) Como deve ser realizado o cumprimento da determinação judicial, que infelizmente não se pronunciou sobre todos os aspectos técnicos envolvidos - dado o teor genérico da determinação constante do Ofício; B) Quais medidas devem ser tomadas em relação a titularidade/vigência/higidez dos Registros de Marca que foram depositados e concedidos para terceiros, após a transferência de titularidade das anterioridades pertencentes à ora Massa Falida de PE DE FERRO CALÇADOS E ARTEFATOS DE COURO LTDA".

3. A CGCONT manifestou-se a respeito nos seguintes termos:

"Com relação ao questionamento A, deve ser imediatamente cumprida a decisão judicial de forma a adotar a providência constante na certidão da COGED, anotando-se 'a declaração de nulidade da cessão de direitos da marca 'PÉ DE FERRO', com a anulação dos despachos de deferimento das petições de transferência nº 810080105646, de 28/03/2008, nº 018080047466, de 28/07/2008, nº 018080047465, de 28/07/2008, nº 850190188541, de 17/06/2019, e nº 850200295635, de 04/09/2020, e retornar a titularidade dos processos nº 814970532 e nº 819067253 para PE DE FERRO CALÇADOS E ARTEFATOS DE COURO LTDA., CNPJ 59.083.774/0001-76." Quanto aos questionamento B, parece-me que o enfrentamento da existência da situação de colidência entre os três conjuntos de registros apontados acima é prejudicial à sua análise, de forma que entendo que o processo deve ser encaminhado para que a DIRMA aponte quais registros podem conviver e quais são colidentes, a fim de avaliar as providências jurídicas cabíveis".

4. Em resposta, a Diretoria de Marcas informou que foi "providenciada a anulação do deferimento das petições de transferência nº 810080105646, de 28/03/2008, nº 018080047466, de 28/07/2008, nº 018080047465, de 28/07/2008, nº 850190188541, de 17/06/2019, e nº 850200295635, de 04/09/2020, em relação aos processos nº 814970532 e nº 819067253, com o retorno a titularidade destes para PE DE FERRO CALÇADOS E ARTEFATOS DE COURO LTDA".

5. A DIRMA alerta, entretanto, que a anulação do deferimento das petições de transferência gerou uma situação de colidência do registro nº 917.552.652 com os registros de nº 814.970.532 e nº 819.067.253, uma vez que o primeiro passou a pertencer a titular diverso dos demais, em violação ao disposto no inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279/96.

6. A CGCONT, através da Nota Técnica n. 00002/2021/DCONT/PFE-INPI/PGF/AGU, aventa considerar que o prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias para a instauração do procedimento administrativo de nulidade possa ser contado a partir do conhecimento, pelo INPI, do motivo ensejador da nulidade do registro.

7. De acordo com a tese, "o prazo decadencial do artigo 169 da LPI somente se iniciou no momento em que ocorreu a anulação da decisão que deferiu a transferência dos registros e, como consequência, surgiu a situação de colidência relatada pela DIRMA, pois antes disto não havia nulidade

e, tão pouco, inércia por parte da Administração".

8. Nesse sentido, a CGCONT indaga à CGPI, para fins de padronizar o entendimento para enfrentamento de casos futuros idênticos ou semelhantes:

"1) Quando se inicia o prazo de decadência no artigo 169 da LPI quando o vício gerador da nulidade surja após a expedição do certificado do registro?"

2) No caso concreto é possível instaurar PAN para anular o registro apontado como colidente?"

3) O entendimento fixado no item 1 pode ser estendido para outras hipóteses em que não reste configurada inércia da administração, como nos casos em que seja vedado ao INPI conhecer de eventual vício de ofício, como na hipótese do item 5.11.4 do Manual de Marcas, que dispõe: 5.11.4 Marca de terceiro que o requerente não poderia desconhecer:(...)A norma legal contida no inciso XXIII do art. 124 da LPI não é aplicada de ofício, devendo ser invocada pela parte interessada por meio de impugnação tempestiva, acompanhada de provas capazes de caracterizar a infringência da referida proibição legal. Sua aplicação está condicionada à ocorrência de imitação ou reprodução de marca registrada para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins e ao atendimento dos requisitos abaixo detalhados. Vale observar que é dispensável que o impugnado saiba quem é o titular da marca alheia para efeito de aplicação do dispositivo legal em questão.

4) O entendimento fixado com relação ao item 1 pode ser estendido para outras propriedades industriais, como a patente e o desenho industrial, de maneira que o prazo de decadência do direito de exercer a autotutela, através da instauração de PAN, por vício surgido ou cujo conhecimento do INPI surja após a constituição da propriedade industrial, somente comece a correr da data do vício ensejador da nulidade ou de seu conhecimento pelo INPI, quando o vício ou seu conhecimento pelo INPI surja após a constituição da propriedade industrial?"

É o breve relato do necessário.

9. A Lei nº 9.279/96 regula, nos artigos 168 a 172, o procedimento para declaração administrativa de nulidade do registro de marca, quando a concessão tiver sido feita com infringência ao disposto na Lei:

"Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei."

10. Compreende-se, portanto, o processo administrativo de nulidade como um instrumento para o exercício do princípio da autotutela, que estabelece que a Administração deve anular seus atos, quando eivados de ilegalidade. Tal prerrogativa, decorrência do princípio da legalidade, ao qual a Administração Pública está adstrita, pelo artigo 37 da Constituição Federal, já foi, como se sabe, objeto de entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos das Súmulas 346 e 473^[1].

11. Posteriormente à edição da Lei nº 9.279/96, a Lei nº 9784/99, ao regular o processo administrativo federal, também tratou, nos artigos 53 e 54, da anulação dos atos administrativos eivados de vícios de ilegalidade. A nulidade quanto aos registros marcários, entretanto, permanece disciplinada pela LPI, dado o seu caráter especial em relação à Lei nº. 9784/99, nos termos do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 4.657/42, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro^[2].

12. Vale ressaltar que o sistema instituído para a declaração de nulidade dos registros marcários previsto na LPI apresenta singela alteração em relação à disciplina do Código de Propriedade Industrial de 1971.

13. A Lei anterior previa a existência de uma terceira instância administrativa, com a possibilidade de recurso contra a decisão proferida no processo administrativo de nulidade para o Ministro de Estado ao qual o INPI encontrava-se submetido:

"Art. 101. A concessão do registro poderá ser revista administrativamente quando tenha infringido o disposto nos artigos 62, 64, 65, 66 e 76.

§1º O processo de revisão somente poderá ser iniciado dentro do prazo de seis meses, contado da concessão do registro.

§2º Da notificação do início do processo de revisão correrá o prazo de sessenta dias para a contestação, devendo a decisão ser proferida em igual prazo.

3º Da decisão caberá recurso no prazo de sessenta dias."

14. Atualmente, nos termos da Lei nº 9.279/96, a decisão do Sr. Presidente do INPI, nos processos administrativos de nulidade, encerra a instância administrativa, de acordo com o artigo 171 da Lei:

"Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa."

15. Tal mudança proposital da Lei teve como objetivo prestigiar o princípio da segurança jurídica e da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Assim explica a doutrina especializada, apontando ainda que tal regime coaduna-se com os sistemas dos países nos quais o sistema de registro é mais célere:

"O processo administrativo de nulidade, que substitui o procedimento de Revisão Administrativa contemplado pelo art. 101 do revogado Código de Propriedade Industrial é remédio

jurídico pelo qual a própria autoridade competente revê decisões concessórias de registro de marca proferidas em desacordo com o disposto na Lei da Propriedade Industrial, podendo anulá-las e, conseqüentemente, determinar o cancelamento do registro concedido.

Desta forma, a Lei nova mantém o poder do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão responsável pela constituição de direitos relativos à propriedade industrial, rever, em instância administrativa, seus próprios atos concessivos praticados em violação à legislação em vigor.

No entanto, há que se ressaltar que a decretação da nulidade na esfera administrativa assume uma importância maior na legislação em estudo quando comparada à Revisão Administrativa prevista no antigo Código da Propriedade Industrial, mais precisamente no art. 101 e seus §§.

Como se depreende do § 3º do art. 101, o interessado poderia, ainda, recorrer da decisão proferida em sede de Revisão Administrativa. Sob a égide da Lei da Propriedade Industrial, a decisão sobre o pedido de nulidade encerra a instância administrativa, restando ao interessado somente a via judicial para prosseguir em sua postulação.

[...]

Uma vez suprimida a possibilidade de interposição de recurso da decisão que acolheu ou negou provimento ao pedido de nulidade administrativa, o exame de registrabilidade, isto é, a sua tramitação, foi consideravelmente reduzido.

Essa supressão deve ser considerada como um aprimoramento introduzido em nossa legislação, na medida em que tornou mais célere o procedimento administrativo e proporcionou maior segurança jurídica.

Na sistemática anterior, ainda que Revisão Administrativa tivesse efeito apenas devolutivo, a situação de incerteza prolongava-se por mais tempo, em face, mesmo, da possibilidade de interposição de recurso ao Ministro da Indústria e Comércio.

[...]

A supressão de etapas no procedimento administrativo para que lhe fosse dada mais celeridade, resultou de um especial cuidado quando da elaboração da Lei de Propriedade Industrial. O abreviamento do processo administrativo fazia-se necessário não apenas em prol dos usuários do sistema de registro de marcas. Buscava-se, ainda, equiparar a nossa legislação à de outros países em que o exame de registrabilidade mostrava-se mais ágil"[\[3\]](#).

16. Como visto, o procedimento especial previsto na LPI tem como base os princípios da legalidade e da segurança jurídica, podendo ser instaurado de ofício, como dever da Administração, em decorrência do princípio da legalidade, mas a ser exercido em prazo específico, previsto no artigo 169, garantindo segurança jurídica ao sistema:

"Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro."

17. A teor da expressa previsão da Lei, o prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias inicia-se a partir da expedição do certificado do registro de marca. Nesse sentido, entende-se que o vício ensejador da nulidade, de acordo com a norma, tanto pode ser contemporâneo à concessão do registro quanto superveniente.

18. Quando o procedimento administrativo de nulidade é instaurado por terceiro, em razão de violação ao inciso XIX do artigo 124 da Lei, por exemplo, o vício é originário (ou contemporâneo à concessão do registro), considerando a sua preexistência:

"Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;"

19. Todavia, o requerimento administrativo de nulidade pode estar fundado no inciso V do artigo 124 da Lei nº 9.279/96, ou seja, em razão da reprodução de nome empresarial ou título de estabelecimento ("*V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;*").

20. Nesse caso, o titular do nome empresarial pode não ter apresentado oposição administrativa ao pedido de registro, insurgindo-se diretamente pela interposição de PAN. Nessa hipótese, embora o INPI não tivesse meios para conhecer o impedimento à época da concessão do registro - o que afasta a existência de erro administrativo - poderá ser declarada administrativamente a nulidade do registro, em razão do disposto no inciso V do artigo 124 da Lei.

21. Acrescente-se, ainda, que tal entendimento do INPI também é utilizado em sede judicial. Ajuizada a ação em face do INPI e de terceiro, em razão de violação ao inciso V do artigo 124 da Lei nº 9.279/96, a autarquia muitas vezes manifesta-se pela anulação do registro, mesmo não tendo havido impugnação administrativa do interessado, constatando-se, em Juízo, que houve, de fato, reprodução de nome empresarial de terceiro, ainda que o INPI não tivesse conhecimento de tal fato à época do exame.

22. Tal posicionamento do INPI justifica-se porque o objeto da ação de nulidade não é um bem pertencente à Autarquia. A nulidade de uma marca importa ao Instituto de maneira diversa do interesse privado do titular. Em uma ação de nulidade de registro de marca, o INPI atua, na verdade, para

preservar o interesse público, impessoal, representado na adequada interpretação, execução, fiscalização e regulação da lei da propriedade industrial.

23. Nesse sentido, cabe destacar importante decisão do Superior Tribunal de Justiça:

"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 AÇÃO. 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" [4].

24. Nesse sentido, a própria a Lei faculta ao INPI a possibilidade de promoção da ação de nulidade do registro, no prazo de 5 (cinco) anos a contar da sua concessão, garantindo-lhe autonomia frente à questão discutida no feito:

"Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

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

25. De todo o exposto, ressalta-se a existência de sistema próprio e específico para a declaração de nulidade de registro marcário, concedido em desacordo com as disposições legais, tendo em vista os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

26. Nos termos do artigo 169 da Lei nº 9.279/96, o processo administrativo de nulidade (PAN) pode ser instaurado, de ofício ou mediante requerimento de terceiro com legítimo interesse no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da expedição do registro. O vício ensejador da nulidade pode ser contemporâneo ou não à concessão do registro, desde que o procedimento seja instaurado dentro do prazo legal.

27. Transcorrido o prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, poderá o INPI promover a ação de nulidade do registro, na forma do artigo 173 da Lei nº 9279/96, no prazo de 5 (cinco) anos contados da sua concessão, à vista da sua função de representante do interesse público na adequada interpretação, execução, fiscalização e regulação da lei da propriedade industrial.

28. Em relação aos demais direitos de propriedade industrial, entende-se que, de igual forma, a Lei nº 9279/96 estabelece prazos específicos para a instauração do procedimento administrativo de nulidade, nos artigos 51 e 113, também contados a partir da concessão do direito.

Conclusões

29. Diante do exposto, manifesta-se a CGPI no sentido de que o prazo previsto no artigo 169 da Lei nº 9.279/96 para a instauração do procedimento administrativo de nulidade inicia-se com a expedição do certificado do registro, não importando que o vício gerador da nulidade tenha surgido após o decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, cabendo, nesse caso, apenas a possível propositura de ação de nulidade, nos termos do artigo 173 da LPI, independentemente da ocorrência de inércia por parte da Administração no momento do exame e da concessão do registro.

30. Quanto a patentes e desenhos industriais, a interposição de PAN encontra limite nos prazos previstos nos artigos 51 e 113, sendo defesa a sua instauração após o seu decurso.

31. É o Parecer.

32. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2021.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

[1] Súmula 346: “A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”. Súmula 473. “A administração pode anular seus próprios vícios quando eivados de vícios que o tornem ilegais, porque deles não se originam direitos ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

[2] Decreto-Lei nº 4657, de 1942. Art. 2º. § 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

[3] IDS- Instituto Danneman Siemens de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Comentários à lei da propriedade industrial*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, págs. 382-383.

[4] STJ, 4ª Turma, Resp. 12644644/RS, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, Data do julgamento: 28/08/2016, DJe 09/08/2016.

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402002073202140 e da chave de acesso d863d953

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 672671877 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 14-07-2021 10:27. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
