



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

NOTA TÉCNICA n. 00002/2021/DCONT/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.002073/2021-40

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: MARCA

Trata-se de procedimento que objetiva dar cumprimento à decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Franca, que em procedimento falimentar de PÉ DE FERRO CALÇADOS, determinou a nulidade da Cessão de direitos da Marca Pé de Ferro para LDP RAMOS ME, bem como das cessões subsequentes.

Objetivando dar cumprimento à determinação judicial a COGED exarou a seguinte certidão:

Para atender ao determinado na decisão encaminhada através do Ofício S/nº (0392474), é necessário providenciar a anotação da 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.

No entanto, ao retornar a titularidade destes processos, os processos nº 917552903, nº 917552466 e nº 917552652, depositados em 18/06/2019, acabariam por tornar-se colidentes por seguirem sob a titularidade da empresa P.F. INDÚSTRIA DE CALÇADOS EIRELI. Ressaltamos que esses processos foram depositados em 18/06/2019 por FLY WALK INDÚSTRIA DE CALÇADOS EIRELI ME, empresa que, à época, já havia protocolado a petição de transferência nº 850190188541, que solicitava a transferência das marcas nº 814970532 e nº 819067253 para sua titularidade. À época do deferimento do pedido nº 917552652, ocorrido na RPI 2554, de 17/12/2019, a petição de transferência nº 850190188541 já havia sido deferida.

Os pedidos nº 917552903 e nº 917552466 tiveram seu indeferimento publicado na RPI 2554, de 17/12/2019, conforme texto abaixo, em razão de colidência com marca de terceiro (AJ EXPORTADORA LTDA - EPP, CNPJ 16.437.064/0001-94) e ambos possuem recurso tramitando, em fase de liberação para instrução técnica:

Após, o processo foi encaminhado à DIRMA que formulou a seguinte consulta:

- 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.

O processo veio à Divisão de Contencioso que respondeu a consulta da seguinte forma:

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.

Então o processo retornou à DIRMA, que informou o cumprimento da providência recomendada com relação ao questionamento A, comunicando 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 ".

Com relação à resposta ao questionamento B, a DIRMA afirma que a anulação do deferimento das petições de transferência gerou uma situação de colidência, de forma que e a concessão do registro n.º 917552652 passou a violar o disposto no art. 124, inc. XIX da LPI, pois haveria divergência entre o titular deste registro, que continuou a ser o cessionário dos registros que tiveram a petição de transferência anulada, e o titular dos registros nº 814970532 e nº 819067253, que retornaram ao antigo titular.

Afirma ainda que e "não estão disponíveis ao INPI medidas administrativas capazes de remediar tal fato, ante à preclusão do prazo para interposição de Processo Administrativo de Nulidade - PAN (art. 169 da LPI). Assim, tal correção somente poderia ser efetuada, s.m.j através de interposição de Ação de Nulidade de Registro de Marcas."

É o relatório.

Como visto, no entender da DIRMA a situação de colidência gerada posteriormente à concessão do registro n.º 917552652 em decorrência do cumprimento da ordem judicial de anulação das petições de transferência não poderia ser sanada na esfera administrativa, diante da previsão do artigo 169 da LPI, que assim dispõe:

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.

Referido dispositivo legal estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para instauração de processo administrativo de nulidade, a contar da expedição do certificado de registro. Assim, deferido o registro de marcas com infração a alguns dispositivo da LPI, o INPI tem o prazo estabelecido acima para instaurar o processo administrativo de nulidade.

. No caso presente, no momento do deferimento do registro não havia qualquer nulidade à justificar a instauração do processo administrativo de nulidade. Somente com a anulação da petição de transferência surgiu a situação de colidência apontada pela DIRMA, de maneira que a nulidade ocorrida na hipótese somente surgiu posteriormente ao deferimento do registro, o qual foi regular e seguiu os parâmetros fixados na LPI e no Manual de Marcas.

Diante desse quadro, deve ser questionado se o início do prazo para instauração do processo administrativo de nulidade deve ser contado da expedição de certificado de registro quando o motivo ensejador da nulidade tenha surgido posteriormente à sua expedição.

Para responder esta indagação, deve-se averiguar qual a natureza jurídica de aludido prazo, bem como sua repercussão no poder de autotutela da administração, decorrente dos princípios constitucionais legalidade e separação dos poderes.

Quando a lei estabelece um prazo para a anulação de ato administrativo ela visa regular um potencial conflito entre o princípio da legalidade e da segurança jurídica, evitando que situações jurídicas consolidadas sejam afetadas pela anulação do ato administrativo que lhe deu ensejo. A regulamentação do conflito entre segurança jurídica e legalidade ocorre através do estabelecimento de prazos de prescrição e decadência.

Atualmente a doutrina mais aceita a respeito da prescrição e decadência foi cunhada por Agnelo Amorim, que estabelece que a prescrição atingiria a pretensão decorrente da violação a direitos a uma prestação. Já os direitos potestativos não estariam sujeitos à violação, pois decorreriam do poder conferido pela lei para que determinada sujeito interferisse na esfera jurídica alheia, independentemente de sua vontade, de maneira que o sujeito passivo se encontra em uma situação de sujeição. vejamos:

Segundo CHIOVENDA (Instituições, 1/35 e segs.), os direitos subjetivos se dividem em duas grandes categorias: A primeira compreende aqueles direitos que têm por finalidade um bem da vida a conseguir-se mediante uma prestação, positiva ou negativa, de outrem, isto é, do sujeito passivo. Recebem eles, de CHIOVENDA, a denominação de "direitos a uma prestação", e como exemplos poderíamos citar todos aqueles que compõem as duas numerosas classes dos direitos reais e pessoais. Nessas duas classes há sempre um sujeito passivo obrigado a uma prestação, seja positiva (dar ou fazer), como nos direitos de crédito, seja negativa (absterse), como nos direitos de propriedade. A segunda grande categoria é a dos denominados "direitos potestativos", e compreende aqueles poderes que

a lei confere a determinadas pessoas de influírem, com uma declaração de vontade, sobre situações jurídicas de outras, sem o concurso da vontade dessas.

(...)

Deste modo, fixada a noção de que o nascimento da pretensão e o início do prazo prescricional são fatos correlatos, que se correspondem como causa e efeito, e articulando-se tal noção com aquela classificação dos direitos formulada por CHIOVENDA, concluir-se-á, fácil e irretorquivelmente, que só os direitos da primeira categoria, (isto é, os "direitos a uma prestação"), conduzem à prescrição, pois somente eles são suscetíveis de lesão ou de violação, e somente eles dão origem a pretensões, conforme ficou amplamente demonstrado. Por outro lado, os da segunda categoria, isto é, os direitos potestativos - (que são, por definição, "direitos sem pretensão", ou "direitos sem prestação", e que se caracterizam, exatamente, pelo fato de serem insuscetíveis de lesão ou violação) - não podem jamais, por isso mesmo, dar origem a um prazo prescricional.

(Agnelo Amorim Filho, Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis. Revista de Direito Processual Civil. São Paulo, v. 3º, p. 95-132, jan./jun. 1961.)

O direito da administração exercer sua autotutela e anular a prática de um ato administrativo claramente se classifica como um direito potestativo, pois não depende de uma prestação de terceiro, encontrando-se o administrado em uma situação de sujeição. Assim, o prazo estabelecido no artigo 169 da LPI é um prazo decadencial, como esclarece Celso Antônio Bandeira de Mello, na seguinte passagem:

Em face do que se apontou sobre a diferença entre prescrição e decadência, verifica-se facilmente que a perda da possibilidade de a Administração prover sobre dada matéria em decorrência do transcurso do prazo dentro do qual poderia se manifestar não se assemelha à prescrição. (...)

(...)

Donde configura situação de decadência, antes que de prescrição, como já observara Weida Zancaner.

(Bandeira de Mello, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 23ª Edição. Malheiros. Pag. 1015.

Deve ser averiguado, contudo, qual a data de início deste prazo.

Para o enfrentamento desta questão, é preciso compreender que tanto o prazo de decadência como o prazo de prescrição decorrem da inércia do titular em exercer uma pretensão (prescrição) ou um direito potestativo (decadência) pelo período de tempo fixado na lei para sua consumação.

Em decorrência desta característica, a doutrina cunhou a teoria da *actio nata* com relação à prescrição, a qual estabelece que o início do prazo prescricional somente ocorre quando o titular do direito subjetivo tenha seu direito violado pela negativa de oferecimento da prestação por parte do sujeito passivo. Confira-se:

Mas há um ponto que deve ficar bem ressaltado, porque interessa fundamentalmente às conclusões do presente estudo: os vários autores que se dedicaram à análise do termo inicial da prescrição fixam esse termo, sem discrepância, no nascimento da ação (*actio nata*), determinado, tal nascimento, pela violação de um direito. SAVIGNY, por exemplo, no capítulo da sua monumental obra, dedicado ao estudo das condições da prescrição, inclui, em primeiro lugar, a *actio nata*, e acentua que esta se caracteriza por dois elementos: a) - existência de um direito atual, suscetível de ser reclamado em juízo; e b) - violação desse direito (op. cit., tomo IV, pág. 186). Também CÂMARA LEAL afirma, peremptoriamente: sem exigibilidade do direito, quando ameaçado ou violado, ou não satisfeita sua obrigação correlata, não há ação a ser exercitada; e, sem o nascimento desta, pela necessidade de garantia e proteção ao direito, não pode haver prescrição, porque esta tem por condição primária a existência da ação.

(...)

Duas condições exige a ação, para se considerar nascida (*nata*) segundo a expressão romana: a) um direito atual atribuído ao seu titular; b) uma violação desse direito, à qual tem ela por fim remover.

Resta claro, portanto, que antes da existência da violação do direito subjetivo não surge a pretensão e, por consequência, não se inicia o prazo de prescrição, pois não pode ser caracterizada ainda a inércia do titular. Para a teoria da *actio nata* *actioni nondum natae non praescribitur*, ou seja: contra a ação não ainda nascida, não há prescrição.

Como destacado acima, não se pode falar em "inércia" quando o direito subjetivo ainda não pode se fazer valer. Frise-se, a prescrição só começará a correr do dia em que o direito poderia ter sido exercitado. Se a prescrição serve como punição da inércia, aquela só se justifica quando o lesado podia agir e não agiu. Ora, se não havia ciência da lesão ou de suas consequências, não há falar em prescrição.

Os direitos sujeitos à decadência, contudo, não dependem de prestação do sujeito passivo e, assim, não encontram-se sujeitos à violação. Desta forma, via de regra, o início do prazo de decadência é contemporâneo ao próprio nascimento do direito potestativo. Neste sentido merece transcrição a seguinte lição de Maria Helena Diniz:

(...)A decadência é a extinção do direito pela inação de seu titular que deixa escoar o prazo legal ou voluntariamente fixado para o seu exercício. O objeto da decadência é o direito que, por determinação legal ou por vontade humana unilateral ou bilateral, está subordinado à condição de exercício em certo espaço de tempo, sob pena de caducidade.

(...)A prescrição pressupõe uma ação cujo origem seria distinta da do direito, tendo assim nascimento posterior ao direito, e a decadência supõe uma ação cujo origem é idêntica a do direito, sendo, por isso, simultâneo o nascimento da ação que o protege.

(Diniz, Maria Helena. Curso de Direito Civil. Saraiva 2001. pag. 261 e 266)

Como visto, a teoria da actio nata estabelece que o início do prazo de prescrição somente ocorre após a violação do direito, pois antes desta violação não se pode falar na existência de inércia do titular. Com relação ao prazo decadencial, no momento em que nasce o direito ele já pode ser exercido, de modo que o início da contagem do prazo é contemporâneo ao surgimento do direito, pois desde o seu início o titular encontra-se inerte.

Portanto, é comum à disciplina da prescrição e da decadência o entendimento de que estes prazos somente podem começar a correr no momento em que se configura a inércia do titular, que apesar de poder exercer sua pretensão (prescrição) ou seu direito potestativo (decadência) queda-se inerte. Este entendimento é fundamental para interpretação do início do prazo fixado pelo artigo 169 da LPI.

Isto porque ao dispor que o início do prazo de 180 (cento e oitenta) dias começa a correr no momento em expedido o certificado de registro, aludido dispositivo legal somente pretende regular o início do prazo para que a Administração anule o ato por força de vícios contemporâneos a este momento, pois seu objetivo foi regulamentar o exercício do direito de autotutela administrativa e não extirpá-lo, de maneira que este prazo somente pode regulamentar a anulação do ato de deferimento do registro com base em nulidades contemporâneas à prática do ato eivado de nulidade.

Caso o motivo de nulidade surja após a expedição do registro, não faz sentido contar o prazo de decadência deste ato, pois na época que ele fora expedido não teria ocorrido a nulidade, que lhe é superveniente e, por consequência, ainda não estaria presente na data da expedição do registro qualquer inércia por parte da administração, não havendo qualquer sentido em puni-la por uma inação inexistente.

Este entendimento é expressamente adotado pelo § 1º do artigo 142 da Lei 8112/90 ao dispor:

Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:

§ 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.

Da mesma forma, ao tratar do prazo decadencial para promover a anulação de negócios jurídicos por vício oculto, a jurisprudência vem entendendo que o início do prazo decadencial somente se inicia no momento em que evidenciada a inércia do titular. Vejamos:

REsp 1303510 / SP RECURSO ESPECIAL 2011/0068895-8

Relator(a) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA

Data do Julgamento 03/11/2015 Data da Publicação/Fonte Dje 06/11/2015

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO. VÍCIO DO PRODUTO. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECADÊNCIA.

1. Inexiste ofensa aos arts. 165 e 458 do CPC quando o decisum se manifesta, de modo claro e objetivo, acerca da matéria submetida a sua apreciação.

2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece dois regimes jurídicos para a responsabilidade civil do fornecedor: a responsabilidade por fato do produto ou serviço (arts. 12 a 17) e a responsabilidade por vício do produto ou serviço (arts. 18 a 25). Basicamente, a distinção entre ambas reside em que, na primeira, além da desconformidade do produto ou serviço com uma expectativa legítima do consumidor, há um acontecimento externo (acidente de consumo) que causa dano material ou moral ao consumidor. Na segunda, o prejuízo do consumidor decorre do defeito interno do produto ou serviço (incidente de consumo).

3. Para cada um dos regimes jurídicos, o CDC estabeleceu limites temporais próprios para a responsabilidade civil do fornecedor: prescrição de 5 anos (art. 27) para a pretensão indenizatória pelos acidentes de consumo; e

decadência de 30 ou 90 dias (art. 26) para a reclamação pelo consumidor, conforme se trate de produtos ou serviços não duráveis ou duráveis.

4. Tratando-se de vício oculto do produto, o prazo decadencial tem início no momento em que evidenciado o defeito, e a reclamação do consumidor formulada diretamente ao fornecedor obsta o prazo de decadência até a resposta negativa deste.

5. Inexistindo, no caso, prova da resposta negativa, o ajuizamento de cautelar preparatória de produção antecipada de provas evidencia o exaurimento das tratativas negociais, contando-se o prazo decadencial a partir do trânsito em julgado da respectiva sentença, que reconheceu a existência de vício do produto. Ocorrido o trânsito em julgado em 11.4.2002, a ação condenatória, ajuizada em 21.4.2003, cujo pedido se circunscreve ao prejuízo diretamente relacionado ao vício do produto, não abrangendo danos a ele exteriores, encontra-se atingida pela decadência do direito do consumidor.

6. Recurso especial conhecido e desprovido.

REsp 431353 / SP EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL2003/0169091-2 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO Data do Julgamento 23/02/2005

Data da Publicação/Fonte DJ 01/07/2005 p. 363

Ementa

Embargos de divergência no recurso especial. Admissibilidade. Compromisso de compra e venda. Possibilidade de rescisão fundada em vício redibitório. Prescrição. Termo inicial. Data do conhecimento do vício oculto. - Se o vício, por sua natureza, não podia ser percebido no ato da tradição, o prazo, estabelecido no art. 178, § 5º, inc. IV, do CC de 1916, para ajuizar ação reclamando o defeito conta-se do momento que o adquirente do bem toma conhecimento de sua existência, prevalecendo o entendimento dominante na Terceira Turma (Resp 489.867/SP, de minha relatoria, pub. no DJ de 23.06.2003). Dado provimento aos embargos de divergência.

REsp 442368 / MT RECURSO ESPECIAL2002/0075701-0 Relator(a) Ministro JORGE SCARTEZZINI (1113)

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 05/10/2004 Data da Publicação/Fonte DJ 14/02/2005 p. 208 RSTJ vol. 190 p. 386

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR - RECURSO ESPECIAL - ART. 177 DO CC/16 - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 356/STF - INDENIZAÇÃO - SEMENTES DE ALGODÃO DE QUALIDADE INFERIOR - VÍCIO DE QUALIDADE DE PRODUTO NÃO DURÁVEL - PRAZO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA - ART. 26, I, DA LEI Nº 8.078/90 - INÍCIO DA CONTAGEM - VÍCIO OCULTO - MOMENTO EM QUE EVIDENCIADO - ART. 26, § 3º, DA LEI Nº 8.078/90 - DECADÊNCIA MANTIDA - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 - Esta Corte de Uniformização Infraconstitucional tem decidido que, a teor do art. 255 e parágrafos do RISTJ, para comprovação e apreciação do dissídio jurisprudencial, devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como juntadas cópias integrais de tais julgados ou, ainda, citado repositório oficial de jurisprudência. Inocorrendo isto, na espécie, impossível conhecer da divergência aventada.

2 - Não enseja interposição de Recurso Especial matéria (art. 177 do Código Civil de 1916) não ventilada no v. julgado atacado e sobre a qual a parte não opôs os Embargos Declaratórios competentes, estando ausente o prequestionamento. Aplicação da Súmula 356/STF.

3 - Baseando-se o pedido de indenização na ocorrência de vício de qualidade de produto não durável (entrega de sementes de algodão de qualidade inferior à contratada), o prazo decadencial para o ajuizamento da ação é o previsto no art. 26, I, da Lei nº 8.078/90. Tratando-se de vício oculto, porquanto na aquisição das sementes ele não era detectável, a contagem do prazo iniciou-se no momento em que aquele se tornou evidente para o consumidor, nos termos do art. 26, § 3º, da Lei nº 8.078/90. Logo, o prazo já havia se escoado, há nove meses, quando da propositura da presente ação. Ademais, o prazo prescricional estabelecido no art. 27 do mesmo diploma legal somente se refere à responsabilidade pelo fato do produto (defeito relativo à falha na segurança), em caso de pretensão à reparação de danos.

4 - Precedentes (REsp nºs 114.473/RJ, 258.643/RR).

5 - Recurso não conhecido.

Cumpra-se lembrar que a decadência, assim como a prescrição, é um fato jurídico que decorre da passagem do tempo e da inércia do titular do direito potestativo ou pretensão, de forma que não se pode falar em decadência quando inexistir inércia.

Desta forma, parece-me que na hipótese presente 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.

Assim, a linha mestre para se detectar o início do prazo de prescrição e decadência é averiguar o momento de surgimento do vício e observar a partir de quando a Administração poderia agir concretamente para saná-lo ou anulá-lo, de forma que o prazo para anular o ato por força de vícios surgidos após a expedição do certificado de registro começa a correr do surgimento da situação que dá ensejo à nulidade, quando esta situação surja após a expedição do certificado de registro, como no caso presente.

Assim, parece-me que, no caso, o INPI pode instaurar o Processo Administrativo de Nulidade, pois a situação de colidência somente surgiu após a expedição do certificado de registro.

Em tese, este entendimento pode ser aplicado para todos os casos em que o motivo que dá ensejo à anulação de uma propriedade industrial tenha surgido posteriormente à momento de sua constituição, assim como aos casos em que o INPI não possa conhecer de um vício de ofício, dependendo da provocação de terceiros, pois não restará configurada a inércia da Autarquia até que o terceiro a provoque.

A fim de prevenir eventual entendimento conflitante, bem como padronizar o entendimento para enfrentamento de casos futuros idênticos ou semelhantes, seria salutar submeter o entendimento aqui desenvolvido à Coordenação Geral Jurídica de Propriedade Industrial a fim de responder os seguintes questionamentos.

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 ?

À consideração superior.

Com aprovação, encaminhe-se à Coordenação Geral Jurídica de Propriedade Industrial para fixar a interpretação adequada.

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2021.

ANDRÉ AMARAL AGUIAR
PROCURADOR FEDERAL

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 ANDRE AMARAL DE AGUIAR, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 618306639 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ANDRE AMARAL DE AGUIAR. Data e Hora: 21-04-2021 11:07. Número de Série: 17223829. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
