



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. 00012/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.004128/2024-07**

**INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**

**ASSUNTOS: PROPRIEDADE INTELECTUAL / INDUSTRIAL**

1. Consulta sobre a aplicabilidade do artigo 87, da Lei nº 9.615/98 como hipótese de nulidade administrativa de registro de marca.
2. As hipóteses de nulidade não estão limitadas ao elenco contido no artigo 124 da Lei nº 9.279/96, cabendo também as prescrições dos artigos 122, 125, 126, 128 e nos §§ 1º e 2º do art. 129, caso nos quais a nulidade do registro marcário pode ser declarada administrativamente.
3. A Lei 9.615/98 confere proteção legal à denominação e aos símbolos das entidades de administração de desporto e prática desportiva e ao nome ou apelido desportivo dos atletas profissionais, os quais são de propriedade exclusiva dos mesmos, sem necessidade de registro ou averbação no órgão competente.
4. O §1º, do artigo 129, da Lei nº 9.279/96, combinado com o artigo 87, da Lei nº 9.615/98, podem fundamentar a instauração de Processo Administrativo de Nulidade- PAN, na forma dos artigos 165 e 168 da Lei 9.279/96.

**1. RELATÓRIO**

1. A Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Nulidade (CGREC) submete à Procuradoria, por meio da NOTA TÉCNICA/SEI Nº 49/2024/ INPI /COREM /CGREC /PR (0997915), consulta sobre a aplicabilidade da Lei nº 9.615/1998 em processo administrativo de nulidade de marcas.

2. A Coordenação explica que

Trata-se de processo administrativo de nulidade tempestivamente instaurado nos moldes do art. 169 da Lei n.º 9279/96 – Lei da Propriedade Industrial (LPI).O registro sobre a marca



Comemoração Oficial do Centenário

(B.F.C COMEMORAÇÃO OFICIAL DO CENTENÁRIO) foi concedido para distinguir serviços pertencentes à classe NCL(11) 41 (Apresentação de espetáculos ao vivo; Organização de competições desportivas; Organização de espetáculos [shows] [serviços de empresário]; Serviços de entretenimento; Assessoria, consultoria e informação em atividades desportivas e culturais; Assessoria, consultoria e informação em entretenimento [lazer];

4.4. Contra esta concessão, a Requerente - BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE - apresentou processo administrativo de nulidade, com fulcro nos artigos 124, XII e XIII, e 126, ambos da LPI, sob a alegação de que o sinal impugnado reproduz símbolo que identifica a respectiva agremiação esportiva, razão pela qual o registro impugnado estaria também violando o artigo 87 da Lei 9.615/1998, a Lei Pelé.

4.5. O titular do registro apresentou manifestação ao procedimento instaurado, no qual afirma ter firmado acordo prévio com a Requerente para criação da marca e utilização em eventos esportivos oficiais do clube. 4.6. Em análise aos autos, constatamos que a Requerente não possui qualquer registro de marca no Brasil ou no exterior, razão pela qual não se aplicam os artigos 124, XII e 126 da LPI. 4.7. Também não incide a norma prevista no artigo 124, XIII, da LPI, pois é destinada à proteção de símbolos de eventos esportivos, o que não é o caso, no qual a Requerente, na condição de uma agremiação esportiva, reivindica a irregistrabilidade de símbolo próprio. [...]



É fato notório que o Botafogo Futebol Clube tem como símbolo a figura:

4.11.

É



evidente a semelhança entre os sinais conflitantes

X

.4.12.

Entretanto, o artigo 168 da LPI dispõe que:

Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei. (grifo nosso).

4.13. A parte final do dispositivo indica que somente seria possível a nulidade administrativa do registro de marca se constatada infringência de dispositivo legal constante na própria LPI.

4.14. Assim sendo, resta dúvida acerca da aplicabilidade da Lei 9615/98 como hipótese de nulidade de registro de marca, ainda que haja manifesta semelhança entre os sinais distintivos.

3. Na sequência, a área técnica fez o seguinte questionamento a este órgão consultivo:

É aplicável o artigo 87 da Lei nº 9615/98 como hipótese de nulidade administrativa de registro de marca?

4. Em relação ao tema da instauração de declaração de nulidade, cabe destacar, entre os pareceres desta Procuradoria, a seguinte manifestação jurídica:

- PARECER n. 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU (Processo NUP : 52402.008078/2021-86)

5. É o relatório.

## 2. MÉRITO

6. Conforme relatado, esta Procuradoria é instada a se manifestar se o art. 87 da Lei 9615/98 pode se enquadrar como causa para instauração do processo administrativo de nulidade (PAN) previsto no art. 168 da Lei 9278/1996.

7. O art. 168 da Lei 9.279/1996 prevê a nulidade do registro de marca.

Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições **desta Lei**.  
Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável

8. O art. 124 da Lei nº 9279/1996 prevê os casos nos quais não é admitido o registro. O texto do artigo é extenso e contempla muitas hipóteses, nas quais, se o houver o registro, caberá a declaração administrativa de nulidade, na forma do art. 168 da Lei.

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

9. Além disso, em outros dispositivos da Lei, podem ser verificadas causas para abertura de PAN, como o art. 122.

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

10. O sistema jurídico pátrio de propriedade industrial não admite, portanto, marcas que não sejam visualmente perceptíveis, como as marcas olfativas e as sonoras, permitidas essas, por sua vez, pelo Escritório Europeu.

11. O art. 125 dispõe sobre a violação à marca de alto renome que constitui outra causa de nulidade do registro.

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

12. A marca notoriamente conhecida, citada pelo requerente do PAN, mas afastada pela área técnica no caso, está contemplada no art. 126 da Lei.

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

13. O exercício de atividade incompatível ao produto ou ao serviço que a marca visa assinalar também impede o registro. Assim, prevê o art. 128 da Lei nº 9.279/96 sobre a legitimidade do requerente.

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei

§ 2º O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.

§ 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.

§ 4º A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste Título.

14. Por fim, cabe destacar que o direito de precedência, previsto no art. 129, §§ 1º e 2º da Lei, é hipótese legal de instauração do PAN.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

15. Concluiu-se, preliminarmente, que o art. 124 não esgota todas as hipóteses para a instauração do PAN. Em outras palavras, a Lei prevê nos artigos 122, 125, 126, 128 e nos §§ 1º e 2º do art. 129, caso nos quais a nulidade do registro marcário pode ser declarada administrativamente.

16. Não é outro o entendimento manifestado no PARECER n. 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, ao qual foram conferidos efeitos normativos pelo Despacho do Presidente do INPI (PR 0516871). Confira-se o seguinte trecho:

"24. Vale lembrar que as hipóteses de nulidade não estão limitadas ao elenco contido no artigo 124 da LPI. A violação ao disposto nos artigos 122, 125 e 126 também enseja situações nas quais o registro pode vir a ser declarado nulo, por ter sido concedido em desacordo com as disposições legais, como prevê o artigo 165: "Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei."

25. Assim, explica Lélío Denicoli Schmidt:

'As hipóteses de nulidade não se exaurem no rol do art. 124 da LPI. As proibições listadas nesse dispositivo são meramente enumerativas. Não esgotam todas as situações que levam à invalidação do registro. A vedação ao registro da marca já notoriamente conhecida como pertencente a outrem encontra-se disposta no art. 126 e não no art. 124 da LPI. A sanção de nulidade não é cominada pelo art. 124 da LPI, mas por seu art. 165 [...], de modo que também se aplica aos registros concedidos com violação aos arts. 122, 126 ou 129, § 1º, sem ficar restrita aos casos listados no art. 124'. (Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p.125).

17. E, em relação ao direito de precedência, destaca-se a seguinte passagem do mesmo parecer:

**6. O direito de precedência está previsto no § 1º do artigo 129 da Lei n. 9.279/96, apresentando-se como uma exceção ao princípio atributivo dos registros de marca.** [...] Nesse sentido, tendo o ordenamento jurídico nacional adotado o princípio atributivo, condiciona-se a aquisição da titularidade marcária à concessão do registro, não sendo suficiente o uso, admitido em outros sistemas.

8. Contudo, como ensina a doutrina, a LPI estabeleceu algumas exceções a tal princípio, em razão da boa-fé do usuário anterior, resguardando-se, ainda, a lealdade nas relações concorrenciais: [...] **Sendo uma exceção ao sistema, o direito de precedência deve atender a requisitos específicos previstos em Lei para a sua arguição.** Assim, não é qualquer uso que assegura ao seu titular preferência ao depósito, mas somente aquele que, de boa fé, e que na data da prioridade ou depósito, o tenha realizado há pelo menos 6 (seis) meses para assinalar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

10. Logo, é vedada a alegação quanto à existência do direito de precedência, por exemplo, por usuário que já tiver protocolado pedido de registro para a marca, objeto do uso, tendo o referido pedido sido arquivado por falta de pagamento. Isso porque resta afastada a sua boa-fé, por não ter sido diligente ao utilizar-se do sistema de propriedade industrial.

**11. De igual forma, devem ser observados os demais pressupostos previstos em Lei, como o uso anterior por pelo menos 6 (seis) meses previamente ao depósito do pedido de registro de terceiro, mediante a comprovação por meio de notas fiscais e outras provas que demonstrem a utilização da marca.**

12. No que tange, entretanto, ao momento de arguição do direito de precedência em sede administrativa, objeto da presente consulta, a Lei não aponta qualquer referência.

18. Desse modo, e com atenção ao Despacho que conferiu efeito normativo ao citado parecer, entende-se que o direito de precedência, exceção ao princípio atributivo, configura-se como hipótese legal de cabimento de processo administrativo de nulidade de registro marcário e que todos os requisitos exigidos pela Lei 9.279/96 devem ser atendidos para a declaração de nulidade administrativa.

19. De sua parte, a Lei 9.615/98 também conhecida como Lei Pelé, que instituiu normas gerais sobre o desporto, estabeleceu, também, um regime especial quando se trata da denominação e dos símbolos de entidade de administração do desporto ou prática desportiva, bem como o nome ou apelido desportivo do atleta profissional. Assim, dispõe o art. 87 da citada lei:

**Art. 87. A denominação e os símbolos de entidade de administração do desporto ou prática desportiva, bem como o nome ou apelido desportivo do atleta profissional, são de propriedade exclusiva dos mesmos, contando com a proteção legal, válida para todo o território nacional, por tempo indeterminado, sem necessidade de registro ou averbação no órgão competente.**

**Parágrafo único. A garantia legal outorgada às entidades e aos atletas referidos neste artigo permite-lhes o uso comercial de sua denominação, símbolos, nomes e apelidos.**

20. Assim, tem-se que, independentemente de registro ou averbação no órgão competente, denominações ou símbolos das entidades de desporto, bem como os nomes ou apelidos dos atletas constituem suas respectivas propriedades exclusivas, por expressa disposição legal expressa.

21. Em outras palavras, denominações ou símbolos das entidades de desporto, bem como os nomes ou apelidos dos atletas profissionais, por motivo de dispositivo legal expresso, encontram-se protegidos sem que seja necessário que os respectivos titulares requeiram o registro de marca perante o INPI.

22. Nesse sentido, os titulares das denominações ou símbolos das entidades de desporto podem e devem apresentar oposição aos requerimentos de registros de marcas de terceiros que afetem seus direitos, alegando o direito de precedência, previsto nos §§ 1º e 2º do art. 129 da Lei n. 9.279/96.

23. Da mesma forma, e com base no PARECER n. 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, os titulares das denominações ou símbolos das entidades de desporto podem e devem apresentar pedido de nulidade em processo administrativo de nulidade em face de registros de marcas de terceiros que afetem seus direitos, alegando o direito de precedência, previsto nos §§ 1º e 2º do art. 129 da Lei n. 9.279/96

24. No caso concreto, verifica-se que há alegação de que o sinal impugnado reproduz símbolo já utilizado que identifica agremiação, uma entidade de desporto. Nesse sentido, entende-se que no caso a questão discutida é o direito de precedência, previsto no § 1º, do artigo 129, da Lei n. 9.279/96.

25. Assim, como explanado, entende-se ser possível, no caso concreto, a instauração do processo administrativo de nulidade de marca, por meio de terceiro interessado ou de ofício, com base no direito de precedência, previsto no § 1º, do artigo 129, da Lei n. 9.279/96.

26. Em relação à aplicação do art. 68 da Lei 9615/98, com suporte nas considerações feitas, entende-se que sua aplicação será avaliada dentro da análise que determina se o alegante na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, nos termos do § 1º, do artigo 129, da Lei n. 9.279/96.

27. Eis, portanto, a resposta à consulta: o §1º, do artigo 129, da Lei nº 9.279/96, combinado com o artigo 87, da Lei nº 9.615/98, podem fundamentar a instauração de Processo Administrativo de Nulidade- PAN, na forma dos artigos 165 e 168 da Lei 9.279/96.

### 3. CONCLUSÕES

28. Diante de todo o exposto, à vista da consulta formulada pela CGREC, a Procuradoria, em estrito juízo de legalidade, manifesta-se no sentido de que o § 1º do artigo 129 da Lei 9.279/96 c/c o artigo 87 da Lei 9615/98 podem ser fundamentar a instauração de Processo Administrativo de Nulidade- PAN, na forma dos artigos 165 e 168 da Lei 9.279/96,

À consideração superior.

**ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO**

Procurador Federal

---

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402004128202407 e da chave de acesso 9edceb89



Documento assinado eletronicamente por ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (\*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1477062584 e chave de acesso 9edceb89 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (\*.agu.gov.br). Data e Hora: 30-04-2024 14:54. Número de Série: 65437255745187764576406211080. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.

---