



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. 00018/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.007872/2024-55**

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

**ASSUNTOS: PROPRIEDADE INTELECTUAL / INDUSTRIAL**

EMENTA: Consulta. Registros de Marcas com Má-Fé. Processo Administrativo de Nulidade - PAN.

1. O 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. Entendimento Atual da CGPI.**
2. Processo Administrativo de Nulidade - PAN em face de alegada má-fé do titular dos registros de marcas desde que demonstradas i) a **má-fé** do titular do registro e ii) a **notoriedade das marcas** violadas é imprescritível, nos termos do Art. 6 bis (3) da Convenção da União de Paris - CUP.
3. Cabimento de Processo de Caducidade, desde que solicitado por **pessoa com legítimo interesse**, ante as hipóteses de não uso da marca previstas nos incisos I e II, do art. 143 da LPI.

## **I. Relatório**

1. A CGCONT/PFE-INPI, por meio da **NOTA JURÍDICA n. 00031/2024/CGCONT/PFE-INPI/PGF/AGU** (1052131), submete a esta Coordenação consulta sobre Processo Administrativo de Nulidade - PAN em face de alegada má-fé do titular dos registros de marcas.
2. Relata-se na citada nota que se cuida de procedimento que foi instaurado após a comunicação do MPF sobre a sociedade ROMPER ADMINISTRADORA DE MARCAS LTDA, de Marlon Rihayem, que teria praticado "banco de marcas" através de pedidos reiterados ao INPI para atividades incompatíveis com seu objeto social, violando o artigo 128 da LPI, § 1º.
3. Continua-se, embora a concessão das marcas tenha seguido o procedimento correto, baseado na declaração do próprio requerente, há indícios de que a sociedade apresentou declaração falsa ao INPI, configurando má-fé.
4. Ao fim, traz-se a seguinte consulta:
  - 1) Tendo em vista que o artigo Art. 6 bis (3) da CUP não diferencia sua aplicação para o processo judicial ou administrativo, seria possível instaurar um PAN de ofício, após o decurso do prazo de 180 dias da concessão de um registro de marca com base na má-fé do titular ?
  - 2) Seria possível aplicar ao caso o artigo 54 da Lei 9.784/99, ainda que subsidiariamente ?

5. Cumpre registrar, ainda, que há manifestações da PFE-INPI sobre o tema do prazo para a instauração de PAN:

- o Parecer no Processo/ REGISTRO n 818.154.446
- o Parecer no Processo n.º 814033822
- o PARECER n. 00033/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU (NUP: 52402.002073/2021-40)
- o DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00091/2021/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU (NUP: 52402.002073/2021-40)

6. É o relatório.

## II. Análise

7. Conforme relatado, os dois quesitos da consulta formulada tocam na questão do prazo para a instauração de PAN em face de registro de marca.

8. Inicia-se, então, a análise com a coleta da posição desta procuradoria sobre o prazo para a instauração de PAN. Confira-se o seguinte trecho:

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 9.279/96, 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.

9. Depreende-se, das considerações transcritas, que o posicionamento corrente da CGPI/PFE-INPI é no sentido de que há especialidade das previsões da Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279/96, em detrimento da Lei nº 9.784/99, com suporte no § 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 4.657/42, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

10. Argumenta-se, ali, que há 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.

11. Em conclusão, tem-se o entendimento corrente segundo o qual, 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**. E 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 9.279/96, 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.

12. Eis, portanto, o entendimento vigente nesta Coordenação em relação ao prazo para instauração de processo administrativo de nulidade e da ação de nulidade do registro.

13. Esclarecido esse ponto, retorna-se às especificidades do caso concreto.

14. Conforme relatado, haveria no caso sob discussão indícios de conduta de má-fé por parte do titular detentor dos registros de marcas que teria se valido de declarações falsas para obter os respectivos registros de marcas.

15. Em sendo assim, na presença de má-fé, na Nota Jurídica (1052131), argumenta-se que não haveria incidência de prazo seja decadencial, seja prescricional, por força das previsões do Art. 6º *bis* (3) da Convenção da União de Paris - CUP e do art. 54, da Lei 9.784/99.

16. Em relação à aplicação da previsão do Art. 6º *bis* (3) da CUP ao caso sob análise, cumpre tecer as seguintes considerações.

17. O Art. 6º *bis* da CUP disciplina um objeto específico: **a proteção de marcas notoriamente conhecidas**. Nesse sentido, o art. 126, da LPI, ao assegurar proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil à marca notoriamente conhecida, cita expressamente os termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris. Nos itens (1), (2) e (3) do citado artigo da CUP encontram-se previsões que delineiam o âmbito de

proteção conferido às marcas notoriamente conhecidas, como o conteúdo da proteção em si, o prazo mínimo do instrumento de proteção e a imprescritibilidade do pedido de cancelamento ante a presença de má-fé.

18. Desse modo, entende-se que as previsões do Art. 6 *bis* da CUP e demais itens (1), (2) e (3) somente se aplicam à hipótese fática das **marcas notoriamente conhecidas**.

19. Bodenhausen, recordando a história da construção do Art. 6 *bis* da CUP, ajuda a esclarecer o objeto e o alcance da previsão normativa:

(a) This Article was introduced into the Convention by the Revision Conference of The Hague in 1925.1 It was modified by the Revision Conferences of London in 19342 and of Lisbon in 1958.8 At the latter Conference the Article was very thoroughly discussed and its application, which formerly concerned only the refusal or cancellation of the registration of a mark conflicting with a mark which is well known in the country concerned, was then extended to a prohibition of the use of the mark first mentioned.

(...)

(d) The purpose of the provision under consideration is to avoid the registration and use of a trademark, liable to create confusion with another mark already well known in the country of such registration or use, although the latter well-known mark is not, or not yet, protected in that country by a registration which would normally prevent the registration or use of the conflicting mark.1 This exceptional protection of a well-known mark has been deemed to be justified because the registration or use of a confusingly similar mark will in most cases amount to an act of unfair competition, and may also be considered prejudicial to the interests of those who will be misled.1 Whether a trademark will be liable to create confusion with a well-known mark will be determined by the competent authority of the country concerned, and in so doing the said authority will have to consider the question from the viewpoint of the consumers of the goods to which the marks are applied.1! The provision specifies that such confusion may occur in cases of reproduction, imitation or translation of the well-known mark, or even-see final sentence of paragraph (1)-if only an essential part of a mark constitutes a reproduction or confusing imitation of the well-known mark<sup>[1]</sup>.

20. Depreende-se, dos apontamentos do Bodenhausen, que a previsão do Art. 6 *bis* foi desenhada para assegurar uma proteção especial para marcas notoriamente conhecidas, ao prever a recusa ou invalidação do pedido de registro ou do registro de marca que constitua reprodução, imitação ou tradução de uma marca notoriamente conhecida, ainda que esta marca notória não esteja previamente registrada no país signatário.

21. Tal proteção especial conferida à marca notoriamente conhecida é justificada, nas palavras de Bodenhausen, porque o registro ou o uso de uma marca similar que causa confusão com uma marca notória não só tende a configurar na maioria dos casos um ato de concorrência desleal, mas também causar prejuízos aos interesses dos consumidores que foram induzidos ao erro.

22. Mais adiante, Bodenhausen aborda especificamente o Art. 6 *bis* (3) da CUP:

(l) The administrative or judicial authorities of the country in which the protection of a well-known mark is requested will determine whether the conflicting mark is registered or used in bad faith, in which case no time limit for action will prevail. Bad faith will normally exist when the person who registers or uses the conflicting mark knew of the well-known mark and presumably intended to profit from the possible confusioo between that mark and the one he has registered or used.

23. Bodenhausen pontua que o item (3) do Art. 6 *bis* da CUP assegura que a proteção especial conferida às marcas notoriamente conhecidas é imprescritível ante a presença de má-fé do terceiro que buscou o registro.

24. É de se acrescentar que a discussão sobre o alcance do item (3) do Art. 6 bis da CUP já foi objeto de decisões do Superior Tribunal de Justiça, o qual vem se pronunciando em igual sentido. Confirmam-se trechos das decisões:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE NULIDADE. ARTIGO 6 BIS (3) DA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS. INAPLICABILIDADE. MÁ-FÉ AFASTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA RECURSAL ELEITA.

1. Ação ajuizada em 13/6/2011. Recurso especial interposto em 2/5/2016 e concluso ao Gabinete em 17/5/2018.

2. O propósito recursal é definir se, no particular, a pretensão de declaração de nulidade de marca está acobertada pela imprescritibilidade estatuída pelo art. 6 bis (3) da Convenção da União de Paris (CUP) e, sucessivamente, verificar a higidez dos atos administrativos que concederam os registros marcários ao primeiro recorrido.

3. De acordo com a regra especial estabelecida pelo art. 6 bis (3) da CUP, **são imprescritíveis as pretensões que objetivam o reconhecimento de nulidade do registro de marca que imita ou reproduz outra notoriamente conhecida, desde que evidenciada a má-fé do requerente.**

(...)

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.741.532 - RJ) (grifos acrescentados)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO COM BASE NA MÁ-FÉ. IMPRESCRITIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NOTORIEDADE DA MARCA AO TEMPO DO REGISTRO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A Lei n. 9.279/96 (art. 174) estabelece a prescrição quinquenal para a pretensão de nulidade do registro, tendo a Convenção da União de Paris de 1883 - **CUP (art. 6 bis, 3) excepcionado a regra ao determinar que não haverá prazo para se anular as marcas registradas com má-fé.**

2. As marcas notoriamente conhecidas (LPI, art. 136) e de alto renome (LPI, art. 125) mereceram uma especial proteção do legislador, notadamente em razão do princípio que as rege, de repressão ao enriquecimento sem causa, pelo aproveitamento econômico parasitário, já que o Brasil, na qualidade de país unionista, tem o dever de combater a concorrência desleal.

3. Assim, por gozarem de prestígio perante seu mercado atuante e do público em geral, o reconhecimento da marca como notoriamente conhecida ou de alto renome, por si só, atrai presunção relativa de má-fé (rectius uso indevido) por parte do terceiro registrador, cabendo prova em sentido contrário.

4. Tratando-se de marca notória, em razão do amparo protetivo diferenciado da norma - **para fins de imprescritibilidade da ação anulatória** -, basta ao requerente a demonstração de que a marca reivindicada era notoriamente conhecida, ao tempo do registro indevido, para obter, em seu favor, a inversão do ônus da prova da má-fé em face do requerido, anterior registrador e, como reverso, a boa-fé do reivindicante.

5. Na hipótese, verifica-se que a recorrente não impugna o fundamento crucial que deu substrato à sentença e ao acórdão - inexistência de prova da notoriedade da marca no Brasil ao tempo do registro -, pois, repita-se, limitou-se a discutir a presunção de má-fé da recorrida, o que atrai a incidência da Súm. 283 do STF. Ademais, chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem, com relação à existência de provas que poderiam reconhecer a notoriedade da marca nos idos de 1975, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm. 7 do STJ.

6. Recurso especial não provido" (REsp 1.306.335/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 16/5/2017 - grifou-se).

DIREITO DE MARCAS. REGISTRO DE MARCA ALHEIA NO BRASIL. MÁ-FÉ DAS RÉS RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MARCA SEM NOTORIEDADE NO BRASIL NO INÍCIO DOS ANOS 1970. IMPRESCRITIBILIDADE DO PEDIDO DE NULIDADE AFASTADA. RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS AUTORAS E AS RÉS POR TRINTA ANOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MÁ-FÉ AFASTADA NESSE PERÍODO. ADJUDICAÇÃO DA MARCA. PECULIARIDADES INERENTES À ESPÉCIE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da CUP (Convenção da União de Paris), art. 6º, bis, item 3, para se reconhecer a **imprescritibilidade da ação de nulidade de registro de marca**, é necessário **demonstrar a notoriedade da marca** e haver má-fé do registrador, decorrente do uso indevido, admitindo-se prova em contrário.

2. A adjudicação de marca somente é possível quando o registrador de má-fé é representante, no Brasil, do reivindicante estrangeiro, o que não ocorre na espécie (CUP, art. 6º septies (1); e Lei 9.279/1996, art. 166).

3. No caso, o v. acórdão recorrido destaca as relevantes peculiaridades de que: a) nos idos de 1976, a marca não era notória no Brasil, entre o público em geral; e b) embora tenham agido as registradoras (rés) com má-fé, ao se apropriarem e registrarem a marca como se delas fosse, lograram manter com as próprias autoras, ora reivindicantes, longa antecedente relação comercial, por trinta anos, o que afasta a incidência do comportamento tido como ardiloso, ao menos nesse período, atraindo o instituto do venire contra factum proprium. Rever essas premissas fáticas demandaria a superação do óbice da Súmula 7/STJ.

(REsp n. 2.061.199/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/6/2024, **DJe de 21/6/2024.**) (grifos acrescidos)

25. Com suporte nas considerações acima apontadas, elucidação doutrinária e assentado posicionamento jurisprudencial, entende-se que a previsão excepcional de imprescritibilidade do item (3) do Art. 6 bis da CUP aplica-se, tão somente, **às marcas notoriamente conhecidas**. Em outras palavras, a imprescritibilidade do registro com má-fé é uma previsão excepcional dentro de um sistema de proteção especial somente conferida às marcas notoriamente conhecidas pela CUP.

26. Em relação ao outro ponto, conforme exposto no início da análise, não se entende aplicável à sistemática de declaração de nulidade de registro marcário as previsões da Lei nº 9.784/99, por força do princípio da especialidade, nos termos do § 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 4.657/42, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, (PARECER n. 00033/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU).

27. Daí que, no caso concreto, é de se reconhecer a possibilidade de se instaurar Processo Administrativo de Nulidade - PAN de ofício em face de alegada má-fé do titular dos registros de marcas desde que demonstradas i) **a má-fé** do titular do registro e ii) **a notoriedade das marcas** violadas.

28. De outro extremo, não se preenchendo os requisitos acima, e acaso tenha ultrapassado o prazo de 180 dias, não é cabível instaurar Processo Administrativo de Nulidade - PAN de ofício com suporte no artigo 54 da Lei 9.784/99.

29. Em suma, conforme já se explanou, não se cuidando de marca notoriamente conhecida, 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, **até 180 (cento e oitenta) dias a contar da expedição do registro** e 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 9.279/96, no prazo de 5 (cinco) anos contados da sua concessão.

30. Há de se salientar ainda a possibilidade de abertura de processo de caducidade, desde solicitado por **pessoa com legítimo interesse**, ante as hipóteses de não uso da marca previstas nos incisos I e II, do art. 143 da LPI.

31. Eis, portanto, as alternativas legais específicas disponibilizadas pelo sistema brasileiro de propriedade industrial.

### III CONCLUSÕES

32. Com suporte em todo o exposto, e em atenção à consulta formulada, apresenta-se as seguintes respostas:

- não se cuidando de **marca notoriamente conhecida**, 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, **até 180 (cento e oitenta) dias a contar da expedição do registro** e 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 9.279/96, no prazo de 5 (cinco) anos contados da sua concessão; e
- há de se salientar ainda a possibilidade de abertura de processo de caducidade, desde que solicitado por **pessoa com legítimo interesse**, ante as hipóteses de não uso da marca previstas nos incisos I e II, do art. 143 da LPI.

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) 52402007872202455 e da chave de acesso c7f4cc24

#### Notas

- <sup>1.</sup> [^](#) *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, de G.H.C.Bodenhausen. pags. 91-92*



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 1581686335 e chave de acesso c7f4cc24 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: 18-09-2024 16:19. Número de Série: 65437255745187764576406211080. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.

---