



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 Nº 00030/2025/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.010126/2025-20

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PROPRIEDADE INTELECTUAL / INDUSTRIAL

- 1- Minuta de procedimento de exame técnico de processos administrativos de nulidade de registro de marca.
- 2- Consolidação dos procedimentos de exame técnico nos termos da Portaria INPI nº 10, de 2024.
- 3 - Previsibilidade das decisões administrativas.
- 4- Poder de execução das normas de direito de propriedade industrial do INPI, art. 2º da Lei nº 5. 648, de 1970.
- 4- Inexistência de óbice jurídico, desde que observadas as recomendações feitas nesta manifestação.

1. RELATÓRIO

1. A Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC) submete à Procuradoria, por meio do Despacho (1282047), minuta de procedimento de exame técnico de processos administrativos de nulidade de registro de marca ([1277671](#)).

2. A minuta foi redigida em razão da necessidade de consolidar os procedimentos de exame técnico referentes ao processo de concessão de registro de marca, nos termos da Portaria INPI nº 10, de 08 de março de 2024 (Processo NUP: 52402.010705/2023-19), que estabelece as Diretrizes de Instrução de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade.

3. Após o encaminhamento dos autos a este órgão consultivo, a CGREC solicitou, por meio do Despacho (1316128), que fosse excluída a cláusula 6.2.8 para fins de análise jurídica, uma vez que o texto será suprimido da minuta, por determinação da Presidência do INPI, de modo que não seja mais promovido o sobrestamento de processos administrativos de nulidade de registros de marca nos casos em que se verificar a existência, concomitantemente, de ação de nulidade correspondente em tramitação no via judicial.

4. É o relatório.

2. MÉRITO.

5. Conforme relatado, esta Procuradoria é instada a se manifestar sobre minuta de procedimento de exame técnico de processos administrativos de nulidade de registro de marca ([1277671](#)).

6. A disciplina dos procedimentos de exame de pedidos de registro de marca insere-se no poder de execução das normas de direito de propriedade industrial do INPI, segundo o art. 2º da Lei nº 5. 648, de 11 de dezembro de 1970.

7. As Diretrizes de Exame, como apontado no PARECER n. 00029/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, confirmado pelo DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00124/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, significam “uma orientação de trabalho aos servidores da Autarquia resultante da harmonização de procedimentos”.

8. Por esse motivo, como destacado no Parecer nº 0001-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, as diretrizes de exame “asseguram previsibilidade às decisões administrativas. Sob esse item de vista, as diretrizes constituem expressão do princípio da segurança jurídica”.
9. A minuta apresentada orienta a redação do parecer técnico feito pelos examinadores em processos administrativos de nulidade instaurados contra registros de marcas. Aplica-se, portanto, aos examinadores de marca responsáveis pela instrução técnica de processo administrativo de nulidade instaurado contra registro de marca concedido pelo INPI (itens 1, 2 e 3 da minuta).
10. O item 6 da minuta trata da descrição do processo administrativo de nulidade e o 6.1 dispõe sobre as regras de requerimento, conforme a Lei nº 9.279, de 1996.
11. Nos termos do art. 168 da Lei nº 9.279, de 1996, a nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência ao disposto na Lei. Inicia-se o processo de nulidade, de ofício ou mediante requerimento de **terceiro com legítimo interesse**, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro, de acordo com o art. 169 da Lei nº 9.279, de 1996.
12. No item 6.1.1 da minuta, estabelece-se que o Processo Administrativo de Nulidade (PAN) poderá ser instaurado de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com **legítimo interesse** em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da expedição do certificado de registro de marca, na forma do art. 169 da Lei nº 9.279, de 1996.
13. No item 6.1.2, prevê-se que “é legitimamente interessada para requerer a instauração do PAN qualquer pessoa que se enquadre em alguma das hipóteses previstas no art. 9º da Lei 9.784/99”.
14. Na Lei nº 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, observa-se, em seu art. 9º, o rol dos legitimados como interessados no processo administrativo:
- Art. 9º São legitimados como interessados no processo administrativo:
- I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação;
- II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada;
- III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos;
- IV - as pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.
15. Compreende-se, dessa maneira, como adequada a referência à Lei nº 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Isso porque a Lei nº 9.279, de 1996, não traz uma definição para “legítimo interessado”, sendo cabível, portanto, recorrer-se à lei geral do processo administrativo.
16. No art. 9º da Lei nº 9784, de 1999, estão incluídos tanto aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada (inciso II, art. 9º), como titulares de registros semelhantes ou idênticos, os quais podem ser confundidos pelos consumidores com os registros concedidos; quanto associações que representam direitos ou interesses coletivos (inciso III, art. 9º), uma vez que a própria concessão de um registro de marca, em violação à Lei, causa prejuízo ao interesse público.
17. O art. 170 da Lei nº 9.279, de 1996, dispõe que o titular do registro será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. Assim, segundo o item 6.1.3 da minuta, o titular do registro de marca será notificado para se manifestar ao PAN, em até 60 (sessenta) dias, contados da publicação em RPI do despacho de instauração do PAN.
18. O item 6.1.4 prevê que a não apresentação de manifestação não implicará qualquer ônus ao titular do registro de marca. Não existe impedimento jurídico na regra, uma vez que, ao contrário do procedimento de caducidade, no qual o titular deve provar que utiliza a marca, no PAN, esse não possui o dever de provar que o registro foi concedido nos termos da Lei nº 9.279, de 1996. Ressalte-se, ainda, que a própria presunção de legalidade das decisões administrativas reitera tal assertiva.
19. A desistência do processo de nulidade não será homologada quando tiver sido apontada infringência legal apta a justificar a nulidade do registro de marca, segundo o item 6.1.5 da minuta. O procedimento é legal, uma vez que há interesse de terceiros e público na declaração de nulidade do registro. Por essa razão, a declaração de nulidade pode ser instaurada de ofício, nos termos do art. 169, da Lei nº 9.279, de 1996, e persiste, ainda que extinto o registro, como prevê o art. 172 da Lei.

20. No item 6.1.6 da minuta, prescreve-se que:

6.1.6 O requerente do PAN deverá trazer todos os argumentos e elementos probatórios correspondentes, dentro do prazo previsto no item 6.1.1, ressalvada a possibilidade de peticionar aditamento, até a data de conclusão da instrução técnica, para apresentação de fato ou elemento probatório superveniente.

21. O momento adequado para apresentação dos documentos aptos a comprovar que o registro foi concedido em desacordo com a previsão da Lei nº 9.279, de 1996, é no próprio requerimento do processo de nulidade, conforme o art. 169 da Lei. Mas, no caso concreto, tendo em vista o interesse público em questão, pode-se admitir o aditamento, até a data de conclusão da instrução técnica, para apresentação de fato ou elemento probatório superveniente.

22. No item 6.2 da minuta, são tratadas as regras de processamento do processo administrativo de nulidade.

23. O item 6.2.1 prevê que, após o prazo de 60 (sessenta) dias para o titular do registro se manifestar nos autos, o procedimento administrativo de nulidade será direcionado para a fila de exame pautada na ordem cronológica de protocolo de petição de nulidade administrativa.

24. O item 6.2.2 disciplina os casos em que existem registros de marca idêntica ou similar pertencentes ao mesmo titular.

6.2.2 Os PANs instaurados contra registros de marca idêntica ou similar, pertencentes ao mesmo titular, devem ser reunidos pelo examinador para instrução técnica conjunta, independentemente da data de protocolo da petição de nulidade administrativa, visando a harmonização da matéria em exame.

25. A análise conjunta dos processos assegura a uniformidade das decisões administrativas e a segurança jurídica.

26. O item 6.2.3 determina que, se existir petição pendente de exame pela DIRMA que possa influenciar na decisão do PAN, o examinador deverá comunicar o fato à chefia imediata para ser requisitado o exame da petição pela unidade competente. Trata-se de medida que busca a racionalização administrativa e a otimização da análise do processo.

27. Os itens 6.2.4 e 6.2.4.1 estabelecem que:

6.2.4 O exame do PAN é adstrito aos fatos narrados pelo requerente.

6.2.4.1 É vedado ao examinador propor a nulidade do registro de marca por motivo não apontado expressamente no requerimento de nulidade administrativa.

28. Nos termos da minuta, portanto, o examinador não poderá propor a nulidade por motivos não alegados pelo requerente do PAN. Essa regra, contudo, mostra-se contrária ao comando do art. 169 da Lei nº 9.279, 1996.

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.

29. Ora, se o processo administrativo de nulidade pode ser instaurado de ofício, com maior sentido caberá a proposição de nulidade pelo examinador, no curso da instrução técnica, quando esse verificar que o fundamento legal para a declaração de nulidade não é aquele indicado pelo requerente do PAN, mas outro. Desse modo, por dever de ofício, deverá, no parecer técnico, indicar a hipótese legal para a declaração de nulidade, a ser decidida pelo Presidente do INPI, segundo o art.171.

30. Trata-se de medida, ainda, que atende ao princípio da eficiência administrativa, previsto no art. 37, *caput*, da Constituição da República, pois não teria sentido a abertura de outro processo, nesse caso, de ofício, para a declaração de nulidade do registro.

31. De outro extremo, em se suscitando de ofício nova causa de nulidade, é imperativo que o examinador abra a oportunidade para que o titular do registro contestado se manifeste, em observância ao princípio constitucional do contraditório, previsto no art.5º , inciso LV, da CF.

32. **Por conseguinte, recomenda-se a alteração dos itens 6.2.4, 6.6.2.4.1 e 6.6.2.4.2 nos seguintes termos:**
- 6.2.4 O exame do PAN não é adstrito aos fatos narrados pelo requerente, sendo possível a declaração de nulidade com base em fundamento legal não apontado no requerimento.
- 6.2.4.1 O examinador, se encontrar outra causa para declaração de nulidade do registro, deverá indicá-la, ainda que essa não tenha sido apontada no requerimento de nulidade administrativa.
- 6.2.4.2 Na hipótese de alegação de outra causa para declaração de nulidade do registro por iniciativa do examinador, deve este abrir oportunidade de nova manifestação para o titular do registro na forma do item 6.1.3.
33. O item 6.2.5 dispõe que o exame do PAN abrange a análise da petição de nulidade administrativa e da petição de manifestação do titular do registro, se houver, bem como de outras petições apresentadas, tais como aditamento e/ou petição de cumprimento de exigência.
34. O art. 219 da Lei nº 9.279, de 1996, prevê os requisitos formais para o conhecimento da petição, da oposição e do recurso:
- Art. 219. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando:
- I - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei;
- II - não contiverem fundamentação legal; ou
- III - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.
35. Assim, o item 6.2.5.1. estabelece que todas as petições relacionadas à instrução técnica do PAN devem ser objeto de exame formal para verificação quanto ao atendimento dos requisitos de admissibilidade, observado o art. 219 da Lei nº 9.279, de 1996.
36. O item 6.2.6. prevê que o examinador do PAN poderá formular exigência para apresentação de esclarecimentos e/ou documentos complementares, bem como para manifestação do titular do registro em relação à possibilidade de declaração de nulidade parcial do registro de marca, se couber, para que seja afastado o impedimento legal apontado pelo requerente.
37. O procedimento atende ao art. 220 da Lei nº 9.279, de 1996, que determina que o INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis.
38. O item 6.2.7. estabelece que a decisão do PAN não será anulada em decorrência de fato superveniente à conclusão da instrução técnica. A regra determina, portanto, um marco temporal em relação aos fatos que influenciarão na decisão de declaração de nulidade. No caso, a aprovação do parecer técnico pela chefia COREM/CGREC corresponde à conclusão da instrução e o limite temporal, segundo o item 6.2.7.1.
39. Não existe impedimento jurídico no procedimento, eis que o fato superveniente poderá ser motivo para outro requerimento de nulidade, observado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da expedição do certificado do registro, previsto no art. 169 da Lei.
40. Em relação ao item 6.2.8, conforme relatado, a CGREC (1316128) solicitou que o mesmo fosse excluído para fins de análise jurídica.
41. Os efeitos da nulidade do registro de marca estão disciplinados no item 6.3 da minuta.
42. O art. 165, parágrafo único, prescreve que 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. O item 6.3.1 reproduz a inteligência do dispositivo legal.
43. Nesse sentido, o item 6.3.3 prevê que a nulidade parcial do registro de marca será declarada se for expressamente demandada pelo requerente.
44. No item 6.3.3.1., disciplina-se outra hipótese de declaração de nulidade parcial do registro de marca: se for expressamente requerida pela titular do registro, em manifestação ao PAN, ou aceita em cumprimento de exigência que sugira a medida como solução de mediação de interesse entre as partes.

45. O item 6.3.4. trata da declaração de nulidade parcial do registro de marca, de ofício, para exclusão de parte da marca, classe de produtos/serviços e/ou trecho da especificação de produtos/serviços, desde que a parte remanescente do sinal seja considerada registrável.

46. Nos termos do art. 167, a declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido, ou seja, retroage a esse momento, como estabelece o item 6.3.2.

47. O art. 172 da Lei nº 9.279, de 1996, prescreve que o processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro. Explica-se a norma, tendo em vista o interesse público na verificação da legalidade na concessão do registro. O item 6.3.5 reproduz o dispositivo.

48. Nesse contexto, esclarece o item 6.3.5.1, que a declaração de validade, em se tratando de registro extinto, significará que, durante a sua vigência, era válido, ou seja, a sua concessão havia observado a Lei n.º 9.279, de 1996.

49. Os itens 6.4 e 6.5 tratam de aspectos eminentemente técnicos na redação de pareceres técnicos que fornecerão subsídios para a decisão do Sr. Presidente no processo administrativo de nulidade.

50. O item 6.4 relaciona-se à elaboração de manifestações técnicas de nulidade administrativa em marcas.

51. O item 6.5 trata dos despachos feitos pelos examinadores de marcas em processos e processo administrativo de nulidade instaurado contra registro de marca.

3. CONCLUSÃO

52. Diante de todo o exposto, não se identifica ilegalidade na minuta de procedimento de exame técnico de processos administrativos de nulidade de registro de marca, desde que observadas as recomendações feitas nos **itens 27 a 32 desta manifestação**.

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) 52402010126202520 e da chave de acesso 1b9db0d2

| Categoria | Espécie | Nº | Ano | Data | NUP | Normativo | Situação | Legislação | palavra-chave |
|--|---------|----|------|----------|--------------------------|-----------|----------|--|---|
| minuta de procedimento de exame de PAN | parecer | 30 | 2025 | 14/10/25 | 52402.010 126/2025-20 | não | vigente | Lei nº 5.648, de 1970, Lei nº 9.279, de 1996 | exame técnico de requerimento de nulidade administrativa de marca |



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 2961350107 e chave de acesso 1b9db0d2 no endereço eletrônico <https://supersapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR). Data e Hora: 20-10-2025 14:36. Número de Série: 24688056426646610828629120681. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final SSL.