

# PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA NAS AÇÕES DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO

Congresso Internacional ABPI 2018

# PROPRIEDADE INTELECTUAL

- Prescrição e Decadência
- Institutos que visam garantir a segurança jurídica.
- A pessoa ou empresa que tem direito violado pode defendê-lo, desde que, dentro do prazo legal.
- Direito subjetivo – prescrição - Direito potestativo - decadência

# PROPRIEDADE INTELECTUAL

- AÇÃO DE NULIDADE DE MARCAS
- Prescrição em 5 anos da concessão do registro na forma do Artigo 174 da Lei 9.279/96
- poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse (ART. 173 da Lei 9279/96)

# PROPRIEDADE INTELECTUAL

- Na verdade, prazo decadencial, por se tratar de direito potestativo.
- Relação vertical (um está no estado de poder e o outro no estado de sujeição).
- Apesar da decisão ser do INPI, o impugnante está no estado de poder

# PROPRIEDADE INTELECTUAL

- PROCESSO ADMINISTRATIVO 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. (ART. 169 da Lei 9279/96)

# PROPRIEDADE INTELECTUAL

- Marca - 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. (art. 129 §1º da Lei 9279/96)
- STJ – REsp **1.464.975** julgado em 01/12/2016, Rel. Min. Nancy Andrighi
- Não ocorre a decadência nos casos de direito de precedência (art. 129 § 1º da Lei 9279/96), por ter renunciado a via administrativa.

# PROPRIEDADE INTELECTUAL

- Direito concorrencial
- Definição do mercado relevante nos aspectos geográfico e material para cada serviço ou produto
- Pode ser cobrado do INPI?

# PROPRIEDADE INTELECTUAL

- Ampla defesa prevalece sobre as regras de prescrição e decadência?
- Aquele que não sabe que tem seu direito usurpado, merece ser punido?

# PROPRIEDADE INTELECTUAL

- REsp 1306335 / RJ. Relator Ministro Luis Felipe Salomão DJe 16/05/2017
- 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.

# PROPRIEDADE INTELECTUAL

- Caso de Propositura do PAN no prazo de 6 meses, mas devido a demora do INPI é julgado apenas mais de 5 anos após a concessão do registro da marca?
- Se interrompe a decadência?

# PROPRIEDADE INTELECTUAL

- Ampla defesa, segurança jurídica e inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da Constituição Federal X DEMORA DO INPI.
- Solução Possível é interpretar que o prazo de 5 anos só corre após a decisão final do INPI.

# PROPRIEDADE INTELECTUAL

- SEGURANÇA JURÍDICA na PROPRIEDADE INTELECTUAL X DEMORA IRRAZOAVEL DO INPI
- DECISÕES QUE ULTRAPASSAM O TERRITÓRIO NACIONAL PRINCIPALMENTE EM RELAÇÃO AS EMPRESAS ESTRANGEIRAS

# PROPRIEDADE INTELECTUAL

- LIMITAÇÃO DE QUALQUER ATIVISMO JUDICIAL
- PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA

# PROPRIEDADE INTELECTUAL

- As vedações do Art. 124, XIX e XXIII da LPI se aplicam a caducidade de marca (Art. 143 da LPI) estrangeira, sem justificativa?
- É possível empresa nacional registrá-la?

# PROPRIEDADE INTELECTUAL

- AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE MARCA
- Pela leitura dos Arts. 165, 166 e 174 da Lei 9279/96, o prazo “prescricional” seria de 5 anos.
- Seria ela, mais grave que uma Ação de Nulidade de Marca ?

# PROPRIEDADE INTELECTUAL

- Convenção de Paris
- Art. 6 o bis (3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé.
- Denis Barbosa tratava do tema com a limitação do usurpador de marca

# PROPRIEDADE INTELECTUAL

- TRF2 2013.51.01.133453-1 – Relator Desembargador Abel Gomes – 04/05/2015
- Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL- **ADJUDICAÇÃO** DE REGISTRO DE **MARCA**-- PRESENÇA DA MÁ-FÉ NA AQUISIÇÃO DO REGISTRO MARCÁRIO PELA APELANTE - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 6º BIS ITEM 3 DA CUP.
- 1-Recurso no qual se avalia se o registro da **marca**, objeto da lide, de titularidade da empresa yyyyyy , ocorreu de boa ou de má-fé, porquanto isso tem repercussão no prazo de prescrição para abstenção de uso comercial e/ou **marca**;
- 2- A empresa apelante alegou que a empresa apelada autorizou o registro da expressão xxxxxx como **marca** e nome empresarial, porém, não foi possível encontrar, nos autos, documento que comprovasse que a 1ª autora autorizou o registro da **marca** xxxxxx no INPI, o que veio a ser feito, sob o nºzzzzzzz

# PROPRIEDADE INTELECTUAL

- ; 3-Os fatos trazidos aos autos e as informações fornecidas pela própria apelante, permitem concluir que a empresa xxxxxx DO BRASIL LTDA. não poderia desconhecer a anterioridade do uso da **marca** "xxxxx" como nome patronímico e nome comercial da empresa apelada registrado na Alemanha, bem como que a mesma era detentora de registro internacional nº wwwwww, concedido em 2006, impeditiva de seu registro no Brasil, uma vez que representou a empresa apelada no Brasil durante alguns anos. Desta forma, pode-se afirmar que a empresa apelante quando do depósito de sua **marca** no INPI agiu com má-fé
- 4-Demonstrada a má-fé na obtenção do registro em questão, não há que se falar em prescrição na hipótese, uma vez que a consequência lógica da obtenção de registro marcário obtido com má-fé, será a proibição de que a empresa apelante perpetue o uso de sinal obtido indevidamente,
- 5- Apelação conhecida, mas não provida.