

Lentidão não embasa pedido de decadência em processo no INPI

O artigo 54 da lei que regula o processo administrativo na Administração Federal (9.784/1999) diz que o direito do ente público de anular os seus atos expira no prazo de cinco anos, contados da data em que foram praticados. Este dispositivo, entretanto, não vale para os atos praticados pelos particulares que litigam em processo administrativo que discute a validade de marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, embora a autarquia integre a Administração Pública.

O entendimento levou a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região a [manter](#), na íntegra, [sentença](#) que julgou improcedente pedido de declaração de decadência feito por uma empresa de turismo de Curitiba contra ato de uma empresa americana que contestou a concessão provisória de marca no início da década de 2000 no INPI. A americana, que detém os direitos de propriedade intelectual da marca Harley-Davidson, quer impedir a consolidação do registro da marca Harley Motor Show no Brasil.

Na ação declaratória ajuizada contra a empresa americana e o INPI, a parte autora afirma que, em 12 de setembro de 1996, protocolou pedido de registro da marca "Harley Motor Show" na classe 41.40, para identificar serviços de "museu-exposição de veículos". Em despacho do dia 11 de setembro de 2001, narra a inicial, a autarquia rejeitou oposição proposta pela empresa americana e atendeu ao pedido. Em face deste ato administrativo, parte adversa protocolou no INPI pedido de nulidade no primeiro semestre de 2002 — o que está pendente de análise até hoje.

Diante deste quadro de morosidade, a parte autora alega a ocorrência de decadência dos atos administrativos, com base no referido artigo 54 da Lei 9.784/1999. Sustenta que o pedido não foi praticado de má-fé, mesmo porque há precedentes de registro da marca Harley pelo INPI, listados na petição inicial. Diz que a atividade de museu/exposição de veículos não se confunde com o que faz a ré, que atua no setor de motocicletas. E mais: como o deferimento do pedido de registro de sua marca constitui ato jurídico perfeito, sendo irrevogável, o eventual reconhecimento de que a marca da ré se trata de alto renome não pode retroagir.

Lei especial

No primeiro grau, a juíza Gisele Lemke, da 2ª Vara Federal de Curitiba, julgou improcedente o pedido da autora, entendendo não ter ocorrido a decadência do processo administrativo que pede a decretação da nulidade da marca "Harley Motor Show". Em primeiro lugar, explicou, porque o citado artigo 54 refere-se, claramente, ao direito da Administração de anular seus atos administrativos. E tal não é a hipótese dos autos, já que o pedido de anulação foi feito pela parte ré.

Em segundo lugar, observou que a Lei de Propriedade Industrial (9.279/96), no artigo 169, prevê expressamente a instauração do processo de nulidade de concessão de marca no prazo de 180 dias, contados a partir da expedição do certificado de registro. E tal foi feita dentro do prazo. Assim, havendo norma especial sobre a matéria, não se aplica a lei geral sobre o assunto — referindo-se à Lei 9.784/1999.

Para a juíza, aceitar a interpretação da parte autora para a contagem de prazo de decadência equivale a punir a ré pela falta de diligência da Administração Pública, o que seria inadmissível. É que esta não tem

culpa nenhuma pelo longo processo administrativo. "Também não pode ser acatado o argumento de que se estaria diante de ato jurídico perfeito, o qual não poderia ser revogado. Não há ato jurídico perfeito a ser protegido, uma vez que o pedido de registro da marca Harley está pendente de decisão administrativa definitiva desde 11/03/2002", escreveu na sentença.

O relator da Apelação na corte, desembargador Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle, concordou totalmente com o teor da sentença, por entender que o caso envolve morosidade da administração na impugnação apresentada por particular a registro de marca. “Tenho que a pretensão da autora, na verdade, é tornar inócua eventual decisão administrativa pelo deferimento do pedido de nulidade do registro com o provimento jurisdicional pleiteado, quando deveria deveria buscar a celeridade da tramitação do processo administrativo". O acórdão foi lavrado na sessão de 14 de setembro.

Clique [aqui](#) para ler a sentença.

Clique [aqui](#) para ler o acórdão.

Date Created

02/10/2016