

**APELAÇÃO CÍVEL Nº 5040003-55.2013.4.04.7000/PR**

**RELATOR : LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE**  
**APELANTE : REX TURISMO LTDA.**  
**ADVOGADO : SYLVIO JOSÉ DE OLIVEIRA RAMOS**  
**APELADO : H-D MICHIGAN INC.**  
**ADVOGADO : RENATA CORREA CARDOZO PEREIRA CARNEIRO**  
**APELADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**

**EMENTA**

ADMINISTRATIVO. INPI. REGISTRO DE MARCA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 54 DA LEI N. 9.784/99.

1. O prazo previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/99 refere-se a anulação do ato administrativo pela Administração Pública.
2. No caso dos autos, não estamos diante de lapso temporal para anulação de ato administrativo, mas sim de morosidade da Administração de impugnação apresentada por particular a registro de marca.
3. Manutenção da sentença.

**ACÓRDÃO**

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 4a. Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 14 de setembro de 2016.

**Desembargador Federal Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle**  
**Relator**

## RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por REX TURISMO LTDA contra a H-D MICHIGAN INC. e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL -INPI, objetivando seja declarada a decadência do processo administrativo de nulidade de marca, proposto perante o INPI em seu desfavor a fim de impedir que vigore o registro da marca "HARLEY MOTOR SHOW".

Alega que protocolou pedido de registro da marca "HARLEY MOTOR SHOW" perante o INPI, em 12/09/1996, para identificar serviços de 'museu-exposição de veículos', o qual foi deferido, em 11/09/2001, sendo rejeitada a oposição proposta por H-D MICHIGAN INC. Este, insatisfeito, protocolou pedido de nulidade do registro da marca, em 27/08/2002, contra o qual não há manifestação do INPI até a interposição deste feito. Defende a ocorrência de decadência, com amparo no artigo 54 da Lei nº 9.784/99, que dispõe sobre o prazo de 5 (cinco) anos para a Administração Pública anular os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis aos destinatários. Sustenta que a decisão que deferiu o pedido de registro da marca é irrevogável, pois constitui ato jurídico perfeito.

Processado o feito, sobreveio sentença de improcedência. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

Inconformado, apela o autor. Busca a reforma do *decisum*. Repisa argumentos espostos na exordial. Defende, em síntese, a ocorrência da decadência no processo administrativo de nulidade do registro da marca 'Harley Motor Show', eis que transcorridos mais de 12 anos desde a sua instauração sem decisão. Aduz que, sendo o INPI uma autarquia federal, está sujeito aos dispositivos previstos na Lei nº 9.784/99, que prevê a decadência do direito do ente público de anular atos administrativos no prazo de 5 (cinco) anos.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o breve relatório.

Peço dia.

## VOTO

Em que pese ponderáveis os argumentos do apelante, tais alegações não merecem prosperar.

Defende o apelante a ocorrência de decadência no processo administrativo de nulidade do registro de marca, ante a alegada inércia do INPI por mais de 5 (cinco) anos na apreciação do mesmo. Defende a aplicação do artigo 54 da Lei nº 9.784/99 no caso.

Vejamos.

Eis o que dispõe a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, nos seus artigos 53, 54 e 55:

*Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.*

*Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.*

*§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.*

*§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.*

*Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.*

Com efeito, o prazo previsto no artigo 54 acima citado, refere-se a anulação do ato administrativo pela Administração Pública. Nessa senda, a Administração terá o prazo de 5 (cinco) anos para proceder à revisão de seus atos, contados da data em que foram praticados, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna.

Contudo, não é o caso dos autos.

Não estamos diante de lapso temporal para anulação de ato administrativo, mas sim de morosidade da Administração de impugnação apresentada por particular a registro de marca.

Destaco que a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), prevê no seu artigo 169, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data da expedição do certificado de registro para instauração de processo de nulidade do mesmo.

Este prazo foi observado pela apelada, que protocolou o requerimento em 11/03/2002, dentro do prazo da LPI (Evento 21 - PROCADM2), questionando a anterioridade da marca de alto renome.

Registro que não há prazo na LPI para que o INPI se pronuncie sobre o processo administrativo de nulidade, mas apenas prazo para o requerimento da nulidade, o que foi observado pela apelada.

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 buscar a celeridade da tramitação do processo administrativo, que desde a Emenda Constitucional nº 45/2004 foi erigida à garantia fundamental, nos termos do que determina o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, no sentido de que, *a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.*

Assim, a manutenção da sentença se impõe.

Como o feito foi analisado com precisão pela magistrada de primeiro grau, Dra. Gisele Lemke, mantenho na íntegra a sentença, agregando seus fundamentos às minhas razões de decidir:

( )

*Não ocorre a alegada decadência.*

*Inicialmente, é preciso consignar que há norma expressa na Lei da Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96) sobre o prazo para instauração do processo de nulidade de marca:*

*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.*

*Havendo lei especial sobre a matéria, não se aplica a lei geral que trate do mesmo assunto.*

*Na espécie, o pedido de anulação da marca da autora foi protocolado pela ré H-D Michigan em 2002, como reconhecido pela autora na petição inicial, i.e., no prazo de 180 dias previsto no art. 169 da Lei n. 9.279/96. Portanto, não há que se cogitar da ocorrência de decadência.*

*Mas, ainda que assim não fosse, não se poderia falar em decadência com fulcro no art. 54 da Lei n. 9.784/99:*

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

Como se vê, o art. 54 refere-se, claramente, ao direito da Administração de anular atos administrativos, o que não é a hipótese dos autos, em que o pedido de anulação do registro da marca da autora foi feito pela ré H-D Michigan, e não pela Administração.

Ademais, o prazo de 5 anos do art. 54 da Lei n. 9.784/99, é prazo previsto para o exercício de qualquer medida que importe impugnação à validade do ato, e não para a decretação de sua nulidade. E, no caso, o ato de registro da marca da autora foi impugnado em prazo muito menor do que 5 anos (em menos de 6 meses), não se podendo cogitar da ocorrência de decadência.

Note-se que não se pode admitir a interpretação pretendida pela autora para a contagem do prazo de decadência para a anulação do registro da marca, a qual equivale a uma declaração de ocorrência de algo como uma 'decadência intercorrente' (ou seja, declarar-se-ia a decadência, porque o processo administrativo corre há muitos anos sem solução), porquanto se estaria punindo a ré H-D Michigan pela falta de diligência da Administração Pública, o que, como parece evidente, é inadmissível, valendo consignar que não há nenhuma alegação de que a excessiva delonga do processo administrativo tenha ocorrido por culpa da ré Michigan.

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, quando protocolado o pedido de declaração de sua nulidade (PROCADM2 do evento 21).

( )

Ante o exposto, voto por **negar provimento à apelação.**

**Desembargador Federal Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle**  
**Relator**

---

Documento eletrônico assinado por **Desembargador Federal Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **8487595v22** e, se solicitado, do código CRC **215C57D8**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle

Data e Hora: 15/09/2016 17:22

---

**EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 14/09/2016**  
**APELAÇÃO CÍVEL Nº 5040003-55.2013.4.04.7000/PR**  
ORIGEM: PR 50400035520134047000

RELATOR : Des. Federal LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE  
PRESIDENTE : VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA  
PROCURADOR : Dr. Flávio Augusto de Andrade Strapason  
SUSTENTAÇÃO ORAL : Dr. Sylvio José de Oliveira Ramos p/ Rex Turimo Ltda.  
(APELANTE) - videoconferência- Blumenau (não estava presente) e Dra. Renata Correa Cardozo Pereira Carneiro p/ H D Michigan, INC (APELADO) - (sustentação oral presencial)\*\*\*  
APELANTE : REX TURISMO LTDA.  
ADVOGADO : SYLVIO JOSÉ DE OLIVEIRA RAMOS  
APELADO : H-D MICHIGAN INC.  
ADVOGADO : RENATA CORREA CARDOZO PEREIRA CARNEIRO  
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
- INPI

Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 14/09/2016, na seqüência 326, disponibilizada no DE de 16/08/2016, da qual foi intimado(a) o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, a DEFENSORIA PÚBLICA e as demais PROCURADORIAS FEDERAIS.

Certifico que o(a) 4ª TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

RELATOR ACÓRDÃO : Des. Federal LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE  
VOTANTE(S) : Des. Federal LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE  
: Des. Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JÚNIOR  
: Des. Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA

**Luiz Felipe Oliveira dos Santos**  
**Diretor de Secretaria**

**Secretaria**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **8590057v1** e, se solicitado, do código CRC **DCC3B67D**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Luiz Felipe Oliveira dos Santos

Data e Hora: 14/09/2016 15:50

---