

**AÇÃO ORDINÁRIA (PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO) Nº  
5040003-55.2013.404.7000/PR**

**AUTOR : REX TURISMO LTDA.**  
**ADVOGADO : SYLVIO JOSÉ DE OLIVEIRA RAMOS**  
**RÉU : H-D MICHIGAN INC.**  
**: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE**  
**: INDUSTRIAL - INPI**

**SENTENÇA**

A autora, acima nomeada e qualificada nos autos, ajuizou a presente ação contra H-D MICHIGAN INC. e INPI, alegando que em 12/09/96 protocolou perante o INPI pedido de registro da marca HARLEY MOTOR SHOW na classe 41.40, para identificar serviços de 'museu-exposição de veículos', o que foi concedido por meio de despacho publicado em 11/09/2011, o qual rejeitou oposição proposta por H-D MICHIGAN INC. Contra essa decisão a H-D MICHIGAN protocolou pedido de nulidade, no primeiro semestre de 2002, o qual não havia sido decidido até 09/2013. Alega a autora a ocorrência de decadência, com fulcro no art. 54 da Lei n. 9.784/99, que estabelece o prazo de 5 anos para que a Administração anule atos administrativos de efeitos favoráveis aos administrados, a não ser que praticados de má-fé. Aduz a autora que o pedido de registro da marca em tela não foi praticado de má-fé, mesmo porque há precedentes de registro da marca Harley pelo INPI, listados na petição inicial. Diz que sua atividade de museu/exposição de veículos não se confunde com a atividade da ré, no setor de motocicletas. Sustenta que o prazo de 5 anos do art. 54 é de decadência, atingindo o próprio direito, que deixa de existir com o decurso do prazo. Argumenta, mais, que o deferimento do pedido de registro de sua marca constitui ato jurídico perfeito, sendo irrevogável e que eventual reconhecimento de que a marca da ré MICHIGAN se trata de marca de ALTO RENOME, o que é objeto do pedido de nulidade protocolado pela ré contra a marca da autora em 2002, não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito. A autora requer seja declarada a decadência do processo administrativo de nulidade e declarada a irrevogabilidade do registro de sua marca, por se tratar de ato jurídico perfeito.

O réu INPI, em contestação (evento 21), alega preliminarmente que sua posição processual não deve ser de réu, mas de assistente, eis que o bem em discussão nos autos é uma marca, que não é de propriedade do INPI. Ainda em preliminar, defende a impossibilidade jurídica do pedido, porque o ordenamento jurídico não prevê a possibilidade de reconhecimento abstrato e autônomo do alto renome de uma marca. No mérito, argumenta que o processo administrativo está tramitando regularmente e que não há prazo fixado em lei para sua conclusão.

A ré H-D U.S.A LLC, sucessora de H-D Michigan, apresentou contestação no evento 31, em que alega, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido, por não haver previsão legal de pedido de decadência do

direito de anular o registro de marca da autora, sendo que o art. 54, suscitado pela autora, diz respeito à decadência da anulação de ato administrativo, o que não é o caso da marca, que não é um ato administrativo, mas sim um bem. No mérito, assevera que não há prazo decadencial para anular o registro de marca e que da Lei da Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96) se extrai que o processo administrativo pode durar mais de 10 anos, pois o art. 172 da Lei n. 9.279/96 prevê que o processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro, o qual é válido por 10 anos a partir da concessão. Afirma que o trâmite processual está demorado, porque a ré requereu a declaração de alto renome de sua marca HARLEY-DAVIDSON e que não havia procedimento administrativo previsto para tal, o que somente foi regulamentado pela Resolução n. 107/2013, tendo a ré, inclusive, protocolado a petição exigida pela resolução, confirmando seu interesse no pedido de declaração de alto renome. A seguir, a ré traça um histórico de sua marca e do caso concreto, informando que notificou a autora diversas vezes sobre o uso indevido da marca e que, diversamente do informado pela autora ao INPI, o uso está sendo feito na mesma classe da marca da ré, pois o museu da autora é um museu sobre as motos Harley-Davidson, marca da ré, a qual vem sendo utilizada indevidamente pela autora, o que denota sua má-fé. Quanto aos registros concedidos pelo INPI para utilização da marca HARLEY, aduz que vários deles foram concedidos antes do depósito da marca no Brasil e que outros foram concedidos indevidamente, o que, no entanto, já foi resolvido, tanto que não há nenhuma marca HARLEY atualmente registrada no Brasil, a não ser a da autora.

A autora impugnou as contestações no evento 34, refutando as preliminares suscitadas e, no mais, reiterando o quanto exposto em sua petição inicial.

#### É o relatório. Decido.

É o caso de julgamento antecipado da lide, eis que as partes não requereram a produção de prova pericial ou testemunhal.

Assiste razão ao INPI ao alegar que deve integrar o feito como assistente.

Assim dispõe o art. 175 da Lei n. 9.279/96:

*Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.*

No caso, o INPI não é autor da ação e também não deve ocupar o polo passivo como réu, porque está em discussão a relação jurídica entre a autora e a ré H-D Michigan relativa à marca HARLEY, relação esta da qual o INPI não participa diretamente.

Desse modo, considerando o disposto no art. 175, o INPI deve integrar o polo passivo como assistente processual.

A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, suscitada por ambos os réus, não merece trânsito. Na verdade, ao tratarem da impossibilidade jurídica, os réus trazem argumentos relativos ao mérito do pedido, os quais serão examinados na sequência. O pedido de declaração de decadência do processo

administrativo de nulidade de marca é juridicamente possível, eis que a decadência é instituto conhecido do direito brasileiro.

No mérito, discute-se a ocorrência ou não de decadência do processo administrativo de decretação da nulidade da marca HARLEY MOTOR SHOW, registrada pela autora.

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,

**JULGO IMPROCEDENTE** o pedido e extingo o processo com julgamento de mérito.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência, que, considerando o valor atribuído à causa, fixo em R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), valor a ser acrescido da SELIC, que é a taxa em vigor para a mora da Fazenda Nacional (art. 406 do CC), taxa esta que já embute correção monetária e juros de mora, a contar da data do ajuizamento da ação.

Anote-se no termo de autuação a condição de assistente/interessado (e não de réu) do INPI.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Curitiba, 15 de outubro de 2014.

**Gisele Lemke**  
**Juíza Federal**

---

Documento eletrônico assinado por **Gisele Lemke, Juíza Federal**, 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.jfpr.jus.br/gedpro/verifica/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **8780234v4** e, se solicitado, do código CRC **19F7B696**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): GISELE LEMKE:2165  
Nº de Série do Certificado: 46427D3B1AF9754B  
Data e Hora: 15/10/2014 17:59:01