

PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA NAS AÇÕES DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO

Congresso Internacional ABPI 2017

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

- O processo administrativo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente. (art. 51 da Lei 9279/96)
- O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente (Art. 51, P.U. da Lei 9279/96)

PROPRIEDADE INTELECTUAL

- PATENTES
- A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse (art. 56 da Lei 9279/96)
- Prazo decadencial. Não é possível pedir a nulidade de patente já vencida

PROPRIEDADE INTELECTUAL

- DESENHO INDUSTRIAL
- Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos Arts. 56 e 57. (Art. 118 da Lei 9279/96)
- Prazo também decadencial

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

- 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
- LIVRE INICIATIVA E REDUÇÃO DE INVESTIMENTOS EXTERNOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL

- LIMITAÇÃO DE QUALQUER ATIVISMO JUDICIAL
- PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA
- Sentenças Mailbox; laudos periciais conflitantes (proximidade do fim da patente)

PROPRIEDADE INTELECTUAL

- Demora do INPI em caso de patente indeferida que tem pedido mais restrito no Judiciário.
- Concordância da Autarquia
- Como preservar a ampla defesa dos interessados protegendo os demais concorrentes do mercado? (art. 51 da Lei 9.279/96)

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?