



A DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO

XXXVII CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI –
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, EM 21.08.2017

Palestra de
Gabriel Leonardos
Sócio de Kasznar Leonardos Advogados

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI



Decadência e Prescrição – Segurança Jurídica

Diferenças:

- Extinção do direito e extinção da ação
- Impedimento, suspensão ou interrupção do prazo
- (Im)prorrogabilidade
- (I)Renunciabilidade
- Ordem Pública & Direitos Disponíveis
- Direitos Potestativos – Ações (des)constitutivas
- Direitos Subjetivos – Ações condenatórias

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI

BRASIL | 20 A 22 DE AGOSTO
RJ | 2017
WINDSOR BARRA HOTEL

ABPI
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Nulidade de atos administrativos:

- Interesse público
- Presunção de legalidade e legitimidade
- Validade do ato jurídico ⇔ Relação jurídica

Propriedade Industrial:

- Concessão de patentes, registros de desenhos industriais e de marcas
- Nulidade das decisões que indeferiram esses direitos

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI

BRASIL | 20 A 22 DE AGOSTO
RJ | 2017
WINDSOR BARRA HOTEL

ABPI
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Patentes & Desenhos Industriais

LPI

Art. 56 - A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Art. 118 - Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57.



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI



Marcas

LPI

Art. 174 - Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI



Marcas

Convenção de Paris - art. 6, *bis*, § 3º:

Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé.

LPI - Art. 124 - Não são registráveis como marca:

(...)

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir (...);

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI

BRASIL | 20 A 22 DE AGOSTO
RJ | 2017
WINDSOR BARRA HOTEL

ABPI
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Marcas – P.A.N.

LPI

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.



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI



Lei do Processo Administrativo Federal - Lei nº 9.784, de 29.01.1999

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.

Decreto nº 20.910, de 06.01.1932

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





Concessão do Registro:

03 de julho de 2012



Protocolo do P.A.N.:

06 de agosto de 2012



Decisão do P.A.N. (improcedência; mantida a concessão do registro):

14 de agosto de 2017



Propositura da Ação Judicial:

21 de agosto de 2017



XXXVII



CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI



BRASIL | 20 A 22 DE AGOSTO
RJ 2017
WINDSOR BARRA HOTEL



ABPI
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

LPI - Art. 124 - Não são registráveis como marca:

(...)

XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





APELAÇÃO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA - PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO – ARGUIÇÃO DE COLIDÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO

I - Ação proposta para anular a marca ao fundamento de que colide com as marcas da autora, ".....", e seu nome comercial.

II - Deflui dos autos que **o registro anulando foi deferido pelo INPI em 02/05/2007**, mediante despacho publicado na Revista de Propriedade Industrial n° 1895.

III - **A presente ação foi distribuída em 21/07/2014 (mais de cinco anos após a realização daquele ato), restando a pretensão de nulidade efetivamente prescrita, nos termos do Código de Propriedade Industrial, art. 174, da Lei 9.279/96.**

IV - Em que pese faça a lei uso da terminologia "prescrição", é cediço que o instituto, no caso, só pode ser o decadência, que serve para fulminar direitos de natureza potestativa, que se caracterizam pela perda do direito em si, por não ter sido exercido pelo titular, no prazo fixado na lei, de modo contínuo, sem interrupção ou suspensão de nenhuma espécie.

V - Apelação improvida.

Proc. 0138559-74.2014.4.02.5101

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI



Muito Obrigado!

Gabriel.Leonardos@kasznarleonardos.com



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI

