

DIREITO DO USUÁRIO ANTERIOR DE BOA-FÉ: ARGUIÇÃO DO DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO DE MARCA À LUZ DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.464.975 – PR

Thobias de Andrade Nunes*
Prof.^a Dr.^a Liane Tabarelli**

RESUMO

Atualmente, não raras são as transações em que a marca é o ativo mais valioso. Portanto, mostra-se essencial a proteção desse bem intangível. A proteção das marcas é regulada a partir da Lei n. 9.279/96. Em seu art. 129, caput, a Lei da Propriedade Industrial (LPI) estipula que a propriedade sobre uma marca advém do registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). No entanto, verificou-se que o legislador, no §1º do mesmo artigo, estabeleceu o direito de precedência do usuário anterior de boa-fé, como exceção à regra geral. De mesma forma, observou-se que frequentes foram as discussões referentes ao marco temporal limite para arguição do direito de precedência, provocando, por conseguinte, diferentes entendimentos quanto à matéria. Dessa feita, a escolha da temática ampara-se na atualidade e nos interesses de titulares de marca ainda não registrada que desconhecem a importância do registro. Assim, busca-se examinar, à luz do Recurso Especial n. 1.464.975 – PR, o atual entendimento com relação ao momento oportuno limite para que seja pleiteado o direito de precedência. O método utilizado para o presente trabalho de pesquisa foi o dialético e o dedutivo. Procedeu-se com a análise da revisão bibliográfica e da legislação aplicável, bem como da atual jurisprudência. Por fim, concluiu-se que, embora verificada divergência de entendimento entre o Supremo Tribunal de Justiça e o INPI, ambos, atualmente, compreendem que é possível pleitear o direito de precedência ao registro de marca, inclusive, em sede de ação de nulidade.

Palavras-chaves: Propriedade Industrial; Marcas; Sistema atributivo de direito; Direito de precedência; Usuário anterior de boa-fé.

1 INTRODUÇÃO

A partir do fenômeno da globalização, observa-se que a sociedade moderna reduziu barreiras físicas, estreitando distâncias e propiciando, através de uma grande integração mundial, fácil acesso ao conhecimento e, por consequência, um desenvolvimento exponencial, a nível global, das invenções e das relações concorrenciais.

Para a presente pesquisa, entende-se por relação concorrencial a relação entre duas ou mais empresas que atuam em um mesmo segmento mercadológico e buscam comercializar produtos ou prestar serviços para a mesma classe de consumidores ou usuários.

* Acadêmico do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. E-mail: thobias.nunes@edu.pucrs.br.

** Orientadora: Prof.^a Dr.^a Liane Tabarelli. Professora do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. E-mail: liane.tabarelli@pucrs.br.

Não obstante, sabe-se que, em uma relação entre empresas concorrentes, estas buscam diferenciar-se umas das outras, tendo em vista que, para escolher entre as possibilidades, o potencial cliente leva em consideração inúmeros pontos distintos.

Qualidade, procedência, local de produção, preço, matéria-prima, e muito mais, são aspectos analisados pelo consumidor na hora de sua escolha. No entanto, o potencial cliente só é capaz de associar tais características a um produto ou serviço a partir de uma marca, capaz de distinguir este de outros idênticos ou semelhantes, de origem diversa.

Por conseguinte, entende-se que a marca é a ponte entre a empresa e o cliente. É ela quem “conversa” com o consumidor, e reflete tudo aquilo que foi idealizado pelo empresário. Outrossim, não raras são as notícias sobre transações multimilionárias em que a marca é o ativo mais valioso¹.

Portanto, diante da importância e do valor econômico de uma marca, faz-se extremamente necessária a sua proteção, por meio do registro de marca, que é regulado pela Lei da Propriedade Industrial, qual seja, Lei 9.279/96².

Nota-se, quanto ao registro de marca, que grande parcela dos titulares de marca ainda não registrada desconhece a importância do registro. Assim, o legislador, buscando preservar os interesses desses titulares, tratou de estabelecer, no artigo 129, §1º da Lei da Propriedade Industrial³, o direito de precedência do usuário anterior de boa-fé, uma exceção ao procedimento que, com fulcro no princípio do sistema atributivo de direito, confere, de regra, a titularidade de uma marca àquele que requerer primeiro.

Com relação ao direito de precedência do usuário anterior de boa-fé, muito discutiu-se acerca do marco temporal limite para a arguição dele. Por anos, o entendimento do INPI, órgão competente para o registro de marcas, fora contrário ao que, em um julgado paradigmático, veio o Supremo Tribunal de Justiça a decidir em 2017, tendo firmado o mesmo posicionamento apenas em 2021.

Dessa feita, busca-se, a partir da presente pesquisa, analisar a evolução do entendimento quanto ao marco temporal limite permitido para que seja pleiteado o direito de precedência ao registro de marca.

Para tanto, fez-se indispensável a leitura de obras referentes a propriedade intelectual, propriedade industrial, direito de precedência, princípios e requisitos das marcas, bem como a leitura dos dispositivos da LPI – Lei 9.279/96⁴ e Constituição Federal⁵, que dispõem sobre a matéria. De mesma forma, analisou-se a jurisprudência relativa ao direito de precedência e suas nuances.

Faz-se necessária a presente pesquisa, tendo em vista a atualidade do tema e sua importância para a proteção dos interesses dos titulares de marca ainda não registrada, que, em sua maioria, ainda desconhecem o procedimento e a necessidade de registro.

¹ MARCA DASLU é comercializada por R\$ 10 milhões em leilão em SP. **G1 São Paulo**, 7 jun. 2022. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/06/07/marca-daslu-e-vendida-por-r-10-milhoes-em-leilao-em-sp.ghtml>. Acesso em: 24 out. 2022.

² BRASIL. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 10 out. 2022.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Id.* [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 8 nov. 2022.

Em face do exposto, a presente pesquisa inicia-se, no item 2, pela elucidação do conceito de propriedade intelectual, bem como de suas diferentes modalidades. No item 3, por sua vez, a propriedade industrial, sua definição e seus objetos de proteção, são cotejados. Já no item 4, adentra-se no tema da propriedade industrial, analisando-se sua função social e, também, sua garantia constitucional.

No item 5, define-se o conceito de marca e, ato contínuo, no item 6, a função social da marca é examinada. Já no item 7 e no subitem 7.1, examina-se o procedimento para registro de marca perante o órgão competente e os requisitos necessários às marcas, respectivamente. Na mesma esteira, no item 8, dois dos três princípios norteadores do direito marcário são objetos de análise.

No item 9, contrapõe-se o direito de precedência ao princípio do sistema atributivo de direito e, no subitem 9.1, o antigo entendimento do INPI em relação ao marco temporal limite para arguição do direito de precedência é objeto de análise.

No penúltimo item, por sua vez, examina-se a decisão referente ao Recurso Especial n. 1.464.975 – PR (2014/0160468-6)⁶, julgado paradigmático acerca da matéria em tela, bem como o novo entendimento firmado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em consonância com o que fora entendido previamente pelo Supremo Tribunal de Justiça. Por fim, no último item, são tecidas as considerações finais acerca da presente pesquisa.

2 PROPRIEDADE INTELECTUAL

Neste item, será objeto de abordagem o conceito de propriedade intelectual, bem como suas diferentes modalidades, origem e finalidade.

Quanto à definição de propriedade intelectual, ensina o autor Gilberto Branco que, “contemporaneamente, entende-se por Propriedade Intelectual o conjunto de direitos sobre bens imateriais que resultam do intelecto humano e tem valor econômico”⁷.

Assim, afirma-se que a propriedade intelectual é o ramo do direito que busca proteger tudo aquilo criado e desenvolvido pelo “espírito” humano e que possa ser comercializado⁸.

Nesse sentido, faz-se importante mencionar que a convenção que instituiu a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), assinada em Estocolmo, em 14 de julho de 1967, estabeleceu em seu artigo 2º que são direitos de propriedade intelectual os direitos relativos:

- às obras literárias, artísticas e científicas,
- às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão,

⁶ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n. 1.464.975 – PR (2014/0160468-6)**. Recurso Especial. Ação Anulatória de Registro. Marca. Direito de Precedência. Embargos de Declaração. Omissão, Contradição ou Obscuridade. Não Indicação. Súmula 284/STF. Harmonia entre o Acórdão Recorrido e a Jurisprudência do STJ. Prequestionamento. Ausência. Súmula 211/STJ. Recorrente: Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Recorrido: Padrão Grafia Industrial e Comercial LTDA. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. 1 dez. 2016. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201401604686&dt_publicacao=14/12/2016. Acesso em: 13 dez. 2022.

⁷ BRANCO, Gilberto *et al.* **Propriedade intelectual**. Curitiba: Aymar, 2011. p. 12.

⁸ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (TJDFT). **Propriedade intelectual**. Brasília: TJDFT, 2021. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-entrevistas/artigos/2021/propriedade-intelectual>. Acesso em: 9 nov. 2022.

— às invenções em todos os domínios da actividade humana,
 — às descobertas científicas,
 — aos desenhos e modelos industriais,
 — às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais,
 — à protecção contra a concorrência desleal; e todos os outros direitos inerentes à actividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico⁹.

Segundo o entendimento dos professores Welber Barral e Luiz Otávio Pimentel, “os direitos de propriedade intelectual são instrumentos que permitem uma posição jurídica (titularidade) e uma posição econômica (exclusividade)”¹⁰.

É através do reconhecimento da titularidade (proteção jurídica) e exclusividade (proteção econômica) que se busca garantir que o titular do direito recupere os investimentos feitos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), bem como tenha uma posição de destaque frente aos seus concorrentes, ao passo que detém a exclusividade, por exemplo, de um processo industrial, de um signo distintivo, da comercialização de um determinado produto ou serviço, de uma obra artística, científica ou literária¹¹.

Desse modo, tem-se que o direito de propriedade intelectual é, na verdade, uma importante ferramenta para o desenvolvimento e o crescimento econômico de um país¹². Referente a esse tema, lembra Denis Borges Barbosa que:

Das muitas formas possíveis de estímulo ao investimento criativo, a história real das economias de mercado inclinou-se por um modelo específico: aquele que dá ao criador ou investidor um direito de uso exclusivo sobre a solução tecnológica, ou sobre a obra do espírito produzida¹³.

Com relação às modalidades de direitos de propriedade intelectual, entende-se que existem várias, cada uma delas recaindo sobre um objeto¹⁴. Para Welber Barral e Luiz Otávio Pimentel, a literatura, historicamente, divide os direitos de propriedade intelectual em dois principais ramos: os direitos autorais e a propriedade industrial, aos quais se somam a topografia de circuitos integrados, bem como o instituto das cultivares¹⁵.

Gilberto Branco, por sua vez, entende que as categorias englobadas pela propriedade intelectual são: desenho industrial, *softwares*, cultivares, marcas, direitos autorais, topografia de circuitos integrados e indicações geográficas¹⁶.

Logo, conforme o ensinamento de Denis Borges Barbosa, entende-se, correntemente, como propriedade intelectual, “um capítulo do Direito, altissimamente

⁹ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). **Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual**. Assinada em Estocolmo em 14 de Julho de 1967, e modificada em 28 de Setembro de 1979. Genebra: OMPI, 1979. Disponível em: www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf. Acesso em: 9 nov. 2022.

¹⁰ BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. p. 11-12.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações institucionais. JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos (coord.). **Propriedade Intelectual: Criações Industriais, Segredos de Negócios e Concorrência Desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 2-97. p. 4-5.

¹⁴ BARRAL; PIMENTEL, *op. cit.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ BRANCO, Gilberto *et al.* **Propriedade intelectual**. Curitiba: Aymar, 2011.

internacionalizado, compreendendo o campo da Propriedade Industrial, os direitos autorais e outros direitos sobre bens imateriais de vários gêneros¹⁷.

Feitos os esclarecimentos acerca da propriedade intelectual, no próximo item, a propriedade industrial será obra de cotejo.

3 PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Conforme demonstrado no item anterior, é pacífico o entendimento que entre os direitos da propriedade intelectual está a propriedade industrial.

De acordo com Leonardo Aquino, a propriedade industrial é:

[...] a que trata dos bens imateriais aplicáveis nas atividades econômicas por meio da concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, de registros de desenho industrial, de registros de marcas, da repressão as falsas indicações geográficas e da repressão à concorrência desleal¹⁸.

Portanto, afirma-se que a propriedade industrial é o ramo do direito de propriedade intelectual referente à especificação do patrimônio intangível do empreendimento empresarial. Em outras palavras, a propriedade industrial “é o patrimônio imaterial da empresa”¹⁹.

No mesmo sentido, para a autora Liliana Minardi Paesani:

A Propriedade Industrial é o ramo da propriedade intelectual que trata das criações intelectuais voltadas para as atividades de indústria, comércio e prestação de serviços. O conceito de indústria é amplo e inclui toda a atividade humana geradora de bens e serviços²⁰.

Com relação à temática, Welber Barral e Luiz Otávio Pimentel ensinam que, “na propriedade industrial, são objetos de patentes a invenção e o modelo de utilidade, e de registro, o desenho industrial, as marcas e as indicações geográficas”²¹.

Dessa forma, entende-se que são objetos de proteção da propriedade industrial tradicional as patentes de invenções, de modelos de utilidades e de desenhos industriais, bem como as marcas, os nomes comerciais e os nomes de fantasia²².

Assim, ressalta-se que, à nível nacional e internacional, os direitos relativos à propriedade industrial são considerados extremamente importantes, razão pela qual são inúmeros os tratados e as convenções que abordam esse tema²³.

Em 1883, foi aprovado definitivamente o texto da Convenção da União de Paris (CUP), que instituiu, aos países signatários, um diploma único para as normas de

¹⁷ BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações institucionais. JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos (coord.).

Propriedade Intelectual: Criações Industriais, Segredos de Negócios e Concorrência Desleal. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 2-97. p. 7.

¹⁸ AQUINO, Leonardo Gomes de. **Propriedade Industrial:** Belo Horizonte: D'Plácido, 2017. p. 18.

¹⁹ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (TJDFT). **Propriedade intelectual.** Brasília: TJDFT, 2021. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-entrevistas/artigos/2021/propriedade-intelectual>. Acesso em: 9 nov. 2022.

²⁰ PAESANI, Liliana Minardi. **Manual de Propriedade Intelectual:** Direito de Autor. Direito da Propriedade Industrial. Direitos Intelectuais Sui Generis. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 37.

²¹ BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento.** Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. p. 19.

²² TJDFT, *op. cit.*

²³ AQUINO, *op. cit.*

proteção da propriedade industrial. Ao longo dos anos, foram feitas sete revisões do texto original, a última em Estocolmo, em 1967, a qual o Brasil, signatário original, apenas aderiu em 1992²⁴.

Em seu artigo 3º, a Convenção da União de Paris (CUP) estabelece que:

A propriedade industrial entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais [...] ²⁵.

Nesse sentido, porém mais especificamente, a CUP²⁶, em seu artigo 2º, delimita os objetos de proteção da propriedade industrial, quais sejam, as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominação de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

Posto isso, definido o conceito de propriedade industrial e delimitados os seus objetos de proteção, no item a seguir, a garantia constitucional da propriedade industrial bem como sua função social serão objetos de análise.

4 TUTELA CONSTITUCIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E SUA FUNÇÃO SOCIAL

Neste item, será analisada, primeiramente, a tutela constitucional da propriedade intelectual para que, ato contínuo, seja examinada a garantia constitucional e a função social da propriedade industrial.

Sobre o assunto, afirma-se que:

O Direito de Propriedade Intelectual positivo brasileiro compreende a Constituição e o conjunto da legislação federal, oriunda do legislativo e do executivo, e de órgão da administração pública, de caráter material, processual e administrativo²⁷.

Com relação à Constituição, Leticia Arrosi, Walder Santos Júnior e Mariana Sousa advertem que, ao analisar-se o instituto da propriedade intelectual desde os seus preceitos básicos e iniciais, deve o termo “propriedade” ser objeto de análise²⁸.

O direito de propriedade, propriamente dito, encontra-se positivado através do art. 5º, caput, inciso XXII e inciso XXIII, todos da Constituição Federal de 1988:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XXII – é garantido o direito de propriedade;

²⁴ CONVENÇÃO DE PARIS (CUP). **Convenção de Paris para a Proteção de Propriedade Intelectual**. Bruxelas: CUP, 1883. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf. Acesso em: 8 out. 2022.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. p. 17.

²⁸ ARROSI, Leticia Soster; SANTOS JÚNIOR, Walter Godoy; SOUSA, Mariana Almirão de. (org.). **Propriedade Intelectual: Uma homenagem ao Professor Doutor Newton Silveira**. São Paulo: Dialética, 2021.

XXIII – a propriedade atenderá a sua função social²⁹.

Dessa forma, ao fixar tais dispositivos no título referente aos direitos e garantias fundamentais, a Constituição, de forma expressa, garante a inviolabilidade do direito de propriedade³⁰, bem como estabelece a necessidade de que ela cumpra com sua função social^{31,32}.

No mesmo sentido, o art. 5º, inciso XXIX da Carta Magna de 1988, prevê “os limites da legislação infraconstitucional ao cumprimento do interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”³³.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, **tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País**³⁴.

Assim, entende-se que, com base no exposto, “o texto constitucional prefigura e determina o teor da lei ordinária, estipulando as condições básicas para a concessão de patentes industriais, marcas e outros direitos”³⁵.

Logo, percebe-se que, a partir do dispositivo supracitado, a Constituição delimitou seus objetivos, que devem ser alcançados de forma paritária: o interesse social, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento tecnológico³⁶.

Dessa mesma maneira, entendeu a Suprema Corte com relação à ação direta de inconstitucionalidade 5529 DF:

A proteção à propriedade industrial, prevista como direito fundamental no art. 5º, inciso XXIX, da Constituição de 1988, se dá de forma temporária e com fundamento no interesse social e no desenvolvimento tecnológico e econômico. Trata-se, portanto, de instituto com finalidade determinada pela

²⁹ BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília: Presidência da República, 1988. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 8 nov. 2022.

³⁰ BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. p. 15.

³¹ ARROSI, Leticia Soster; SANTOS JÚNIOR, Walter Godoy; SOUSA, Mariana Almirão de. (org.). **Propriedade Intelectual: Uma homenagem ao Professor Doutor Newton Silveira**. São Paulo: Dialética, 2021.

³² Para maiores esclarecimentos sobre o direito de propriedade como um direito fundamental no sistema jurídico pátrio, bem como sobre às funções a qual este é vinculado, indica-se a consulta da obra organizada por Marcia Andrea Bühring: BÜHRING, Marcia Andrea (org.). **Função Socioambiental da Propriedade**. Caxias do Sul: EDUCS, 2016.

³³ BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. **As Bases Jurídicas da Propriedade Industrial e a Sua Interpretação**. 2006. 163 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. p. 10.

³⁴ BRASIL, *op. cit.* (grifou-se).

³⁵ BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações institucionais. JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos (coord.). **Propriedade Intelectual: Criações Industriais, Segredos de Negócios e Concorrência Desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 2-97. p. 55.

³⁶ *Ibid.*

Constituição e que não se circunscreve a um direito individual, pois diz respeito à coletividade e ao desenvolvimento do País³⁷.

Observa-se que, em 1945, o Código de Propriedade Industrial, em seu art. 2º, já estabelecia algumas das funções da propriedade industrial, quais sejam:

[...] reconhecer e garantir os direitos autorais que contribuem para melhor aproveitamento e distribuição da riqueza, mantendo a lealdade de concorrência no comércio e na indústria e estimulando a iniciativa individual, o poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo³⁸.

Para Michele Copetti Almeida, o objetivo primeiro da proteção às criações industriais é oportunizar que os titulares possam recuperar o investimento, bem como obter lucro de suas criações. Contudo, quanto aos sinais distintivos, que será visto no item a seguir, a autora entende que o fundamento para a proteção é evitar a concorrência desleal³⁹.

Pelo exposto, tratadas as questões relativas à tutela constitucional e à função social da propriedade industrial, no próximo item, analisar-se-á o conceito e outras características das “marcas”.

5 MARCA: DEFINIÇÃO

Neste item, preliminarmente e de forma breve, será objeto de análise o texto constitucional que, de forma específica, garante a proteção e reconhece o direito à propriedade das marcas. No segundo momento, serão cotejados o conceito e a definição de “marca”.

Chama atenção o professor Milton Lucídio Leão Barcellos para a “sutileza intencional do legislador constituinte ao estabelecer o texto do inciso XXIX do art. 5º da Carta Magna de 1988, em relação à ‘proteção à propriedade das marcas’”⁴⁰.

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à **propriedade** das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País⁴¹.

O autor destaca esse ponto pois, segundo o seu entendimento, às demais espécies elencadas nesse inciso não foi atribuído o termo “propriedade”⁴². Assim, contemplado o primeiro objetivo ao qual este item se propunha, passar-se-á, imediatamente, ao exame do conceito e definição de marca.

³⁷ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **ADI 5529 DF**. Relator: Dias Toffoli. 12 maio 2021. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stf/1273342619>. Acesso em: 24 out. 2022.

³⁸ *Id.* [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 8 nov. 2022.

³⁹ ALMEIDA, Michele Copetti. Registro de Marcas: propulsor para o desenvolvimento? *In*: BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. p. 203-231.

⁴⁰ BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. **As Bases Jurídicas Da Propriedade Industrial e a Sua Interpretação**. 2006. 163 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. p. 63.

⁴¹ BRASIL, *op. cit.* (grifou-se).

⁴² BARCELLOS, *loc. cit.*

Por fruto da constante evolução das relações humanas e comerciais, a riqueza não é mais somente mensurada através de bens materiais, mas também por bens intangíveis, por exemplo, um sinal distintivo utilizado com exclusividade para uma atividade específica, tal como uma marca⁴³.

A Lei da Propriedade Industrial – Lei n. 9.279/96⁴⁴ – em seu art. 122, conceitua como marca todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis⁴⁵, não compreendidos nas proibições legais: “Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”⁴⁶.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão competente para o registro de marcas, que será objeto de análise mais adiante, define “marca” como: “um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa”⁴⁷.

De mesma forma, entende-se que “marcas são signos, antes de serem valores na concorrência ou objeto de propriedades. Estão inseridas na economia, para atender à demanda de individualização dos produtos e serviços”⁴⁸. Logo, a marca pode ser considerada como o sinal que possibilita ao consumidor identificar a origem do produto⁴⁹.

Assim sendo, tem-se que marcas são sinais apostos em determinados produtos ou serviços, que permitem que estes sejam reconhecidos pelo público consumidor⁵⁰.

Todo nome ou sinal hábil para ser apostado a uma mercadoria ou um produto, ou para indicar determinada prestação de serviço e estabelecer a identificação entre o consumidor ou usuário e a mercadoria, produto ou serviço, constitui marca⁵¹.

Quanto ao tema, Denis Borges Barbosa define:

As **marcas**, vale repetir, são sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto a ser lançado no mercado em face de seus concorrentes,

⁴³ BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007.

⁴⁴ BRASIL. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 10 out. 2022.

⁴⁵ “[...] sinais visualmente perceptíveis são as coisas que se pode perceber pelos sentidos; que se conhece; que se forma uma ideia de. Significa dizer que exclui, desde logo, as já adotadas por outros países, marcas olfativas, posto que estas não se veem, apenas se sente” (BARRAL; PIMENTEL, *op. cit.*, p. 204).

⁴⁶ BRASIL, *op. cit.*

⁴⁷ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Manual de Marcas**. Brasília: INPI, 2022. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca. Acesso em: 8 out. 2022.

⁴⁸ BARRAL; PIMENTEL, *op. cit.*, p. 205.

⁴⁹ ALMEIDA, Michele Copetti. Registro de Marcas: propulsor para o desenvolvimento? *In*: BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. p. 203-231.

⁵⁰ SILVEIRA, Newton. **Propriedade Intelectual: Propriedade Industrial, Direito de Autor, Software, Cultivares, Nome Empresarial, Abuso de Patentes**. 5. ed. Barueri: Manole, 2014.

⁵¹ *Ibid.*, 14.

vinculando-o a uma determinada origem, vinculada por operação de Direito a um titular⁵².

Sabe-se que algumas características, como design, qualidade, atendimento e preço, são razões para que os consumidores escolham um produto ou serviço em detrimento de outro. De mesma forma, entende-se que os fatores citados são um reflexo das ações e decisões tomadas pelo dono do negócio, que fazem com que a empresa seja reconhecida no mercado através de sua marca, razão pela qual se torna essencial a proteção por meio da propriedade industrial⁵³.

Desse modo, restando clara a definição de marca, bem como sua garantia constitucional, no próximo item a função social da marca será examinada.

6 FUNÇÃO SOCIAL DA MARCA

Historicamente, bem como até recentemente, o direito marcário tinha como objetivo principal regular e proteger os direitos entre concorrentes⁵⁴.

Reconhece-se que fora a partir da Constituição de 1988⁵⁵, bem como do Código de Defesa do Consumidor Brasileiro de 1990, que restou nítido o interesse de que o direito marcário atenda a um fim social que proteja os consumidores dos abusos praticados⁵⁶.

Nesse sentido, observa-se a importância da marca tanto para a proteção dos interesses do titular, quanto dos interesses do consumidor. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE MARCAS. INPI. VEDAÇÃO CONSIGNADA NO ART. 124, XIX, DA LEI 9.279/96. JUSTAPOSIÇÃO OU AGLITINAÇÃO DE NOMES. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE MARCAS. HONORÁRIOS. PREQUESTIONAMENTO. [...] E, nesse exercício, deve-se atentar sobretudo para a sua função comercial, tanto sob o prisma público – que envolve a distinção de produtos/serviços, orientando o público consumidor na sua aquisição – quanto sob a ótica do direito privado – que resguarda o titular da marca legalmente registrada da concorrência desleal⁵⁷.

Em mesmo sentido, ensina Denis Borges Barbosa que “a marca fica submetida ao fim social; fim esse ainda qualificado pela cláusula finalística específica da propriedade industrial”⁵⁸. Ou seja, a garantia de propriedade à marca deve objetivar o interesse social nacional brasileiro, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento tecnológico do País⁵⁹.

⁵² BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: uma Perspectiva Semiológica**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 10.

⁵³ BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007.

⁵⁴ BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. **As Bases Jurídicas Da Propriedade Industrial e a Sua Interpretação**. 2006. 163 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. p. 66.

⁵⁵ BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 8 nov. 2022.

⁵⁶ BARCELLOS, *op. cit.*, p. 67.

⁵⁷ BRASIL. Tribunal Regional Federal. **AC: 50042341120124047003 PR 5004234-11.2012.4.04.7003**. 4ª Turma. Relator: Vivian Josete Pantaleão Caminha, 16 jul. 2013. Disponível em <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/trf-4/903543898>. Acesso em: 3 nov. 2021.

⁵⁸ BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 408.

⁵⁹ *Ibid.*

Assim, entende-se que a função social da marca é, a partir da instrumentalização do processo concorrencial, garantir boas condições para que continuem sendo realizados investimentos em serviços e produtos, criando um ambiente favorável e, por conseguinte, estimulando o desenvolvimento econômico e tecnológico do País⁶⁰.

No entanto, Michele Copetti Almeida, a função social da marca é atendida à medida que esta seja capaz de distinguir produtos e serviços de outros semelhantes ou afins de origem diversa⁶¹.

Sobre a temática, entende a pacífica jurisprudência:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE. EXPRESSÃO DE PROPAGANDA. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO COMO MARCA. APLICABILIDADE DO ARTIGO 124, INCISO VII, DA LPI.

I – A função primordial da marca é identificar um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado, de forma a evitar que os consumidores se confundam com produtos afins da concorrência⁶².

No mesmo sentido, entendeu o desembargador federal Messod Azulay:

Com amparo no princípio constitucional da função social da propriedade industrial (art. 5º, XXIX, da CRFB), **entendo que a função primordial da marca é ser utilizada para assinalar produtos e serviços**⁶³.

Portanto, abordada a função social da marca, no próximo item o procedimento para registro de marca bem como a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial no âmbito marcário serão examinados.

7 O INPI E O PROCEDIMENTO NECESSÁRIO PARA REGISTRO DE MARCA

Neste item, primeiramente, será objeto de análise o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), sua competência e atuação em matéria de registro de marca. No segundo momento, o procedimento para registro de marca será cotejado.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, criado em 1970, é uma autarquia federal, responsável pela disseminação, aperfeiçoamento e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria⁶⁴.

⁶⁰ FIGUEIREDO, Natália de Lima. **Poder da Marca Interações entre direito antitruste e direito industrial**. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

⁶¹ ALMEIDA, Michele Copetti. Registro de Marcas: propulsor para o desenvolvimento? *In*: BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. p. 203-231.

⁶² BRASIL. Tribunal Regional Federal. **AC: 435612 RJ 2006.51.01.504728-3**. 1ª Turma. Relator: Aluisio Gonçalves de Castro Mendes. 5 maio 2009. Disponível em <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/trf-2/4957881> Acesso em: 3 nov. 2021.

⁶³ *Id.* Tribunal Regional Federal. **01326975920134025101 0132697-59.2013.4.02.5101**. 2ª Turma. Relator: André Fontes. 5 dez. 2016. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/trf-2/839289022/inteiro-teor-839289025> Acesso em: 3 nov. 2022. (grifou-se).

⁶⁴ *Id.* Portal Brasileiro de Dados Abertos. **Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI**. Brasília: Dados.gov.br., 2022. Disponível em: <https://dados.gov.br/organization/about/instituto-nacional-da-propriedade-industrial-inpi>. Acesso em: 12 out. 2022.

No mesmo sentido, observa-se o entendimento posto a partir da corrente jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO JUDICIAL VOLTADA AO PROSSEGUIMENTO DE PEDIDOS DE PATENTES DE MEDICAMENTOS A DESPEITO DE PARECERES NEGATIVOS DA ANVISA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 229-C DA LEI 9.279/1996.

O INPI – vinculado atualmente ao Ministério da Economia – tem por objetivo garantir a proteção eficiente da propriedade industrial e, nesse mister, parte de critérios fundamentalmente técnicos, amparados em toda a sua expertise na área, para avaliar os pedidos de patente, cujo ato de concessão consubstancia ato administrativo de discricionariedade vinculada aos parâmetros abstratos e tecnológicos constantes da lei de regência e de seus normativos internos⁶⁵.

Afirma-se que a competência do INPI está diretamente vinculada ao que se encontra posto em lei, razão pela qual não pode o Instituto Nacional da Propriedade Industrial realizar atos que não estejam previstos nela⁶⁶.

Nesse sentido, entende-se que o artigo 2º da Lei da Propriedade Industrial – Lei n. 9.279/96⁶⁷ estabelece as competências do INPI⁶⁸.

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

- I – concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II – concessão de registro de desenho industrial;
- III – concessão de **registro de marca**;
- IV – repressão às falsas indicações geográficas; e
- V – repressão à concorrência desleal⁶⁹.

Dessa forma, compreendida a competência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o procedimento para registro de marca, em específico, será tema de elucidação.

Primeiramente, para requerer um pedido de registro de marca, o próprio interessado, seu advogado ou representante legal, deverá cadastrar-se no sistema “e-INPI”, o qual permite acesso aos serviços referentes à Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas⁷⁰.

Ato contínuo, feito o cadastramento no Sistema e-INPI, o usuário deverá emitir uma Guia de Recolhimento da União (GRU) referente ao serviço pretendido, qual seja, o “pedido de registro de marca”⁷¹.

⁶⁵ BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. **REsp: 1543826 RJ 2015/0173736-6**. 4ª Turma. Relator: Luis Felipe Salomão. 5 ago. 2021. Disponível em:

<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/1269425069> Acesso em 3 nov. 2022. (grifou-se).

⁶⁶ BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: uma Perspectiva Semiológica**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

⁶⁷ BRASIL. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 10 out. 2022.

⁶⁸ BARBOSA, *op. cit.*

⁶⁹ BRASIL, *op. cit.* (grifou-se).

⁷⁰ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Manual de Marcas**. Brasília: INPI, 2022. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca. Acesso em: 8 out. 2022.

⁷¹ *Ibid.*

Emitida e paga a GRU, o usuário deverá acessar o sistema e-INPI, preencher o formulário e, por fim, protocolar seu pedido de registro de marca⁷².

Protocolado o pedido de registro, este será submetido a um exame formal, que tem por finalidade averiguar se foram respeitados os requisitos formais necessários à continuidade do processo⁷³.

Realizado o exame formal, não havendo nenhuma inconformidade, o INPI, através da Revista da Propriedade Industrial (RPI), meio de comunicação oficial, publicará o pedido de registro para que, no prazo de 60 dias a contar da referida publicação, possam terceiros apresentar oposição ao pedido de registro publicado⁷⁴.

Dessa forma, sendo apresentada oposição ao pedido de registro de marca, o requerente, também através da RPI, será notificado, para que, querendo, no prazo de 60 dias, possa manifestar-se contra a impugnação⁷⁵.

Por fim, concluídas as fases de publicação e apresentação de oposição, o pedido de registro ficará pendente de exame de mérito, que, ao ser realizado, resultará em uma decisão acerca da registrabilidade da marca⁷⁶.

Resultando o exame de mérito no deferimento do pedido de registro, será, depois de recolhidas as retribuições necessárias, expedido o certificado de registro de marca, com prazo de vigência de 10 anos⁷⁷.

Desse modo, elucidado o procedimento de registro de marca, no próximo subitem, os requisitos das marcas serão analisados.

7.1 REQUISITOS PARA REGISTRO DE MARCA

Conforme entende Milton Lucídio Leão Barcellos, para que seja passível de proteção jurídica, a marca necessariamente deve ser capaz de diferenciar um produto ou serviço de outro semelhante ou afim de origem diversa (função distintiva), bem como ser visualmente perceptível, sem estar compreendida nas proibições legais⁷⁸.

No mesmo sentido, admite-se que, tendo em vista a finalidade de identificar o produto, “é preciso que a marca tenha características que permitam tal identificação”⁷⁹.

Dessa forma, partindo-se do pressuposto de que marca é o sinal visualmente representado, destinado a um fim específico, qual seja, distinguir produtos e serviços de outros de origem diversa, faz-se necessária a presença de dois requisitos: a capacidade de simbolizar e a capacidade de, sem confundir o consumidor, indicar uma origem específica⁸⁰.

Ademais, ensina Denis Borges Barbosa que, para além dos requisitos supracitados, a proteção jurídica da marca depende da “apropriabilidade, ou seja, a

⁷² INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Manual de Marcas**. Brasília: INPI, 2022. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca. Acesso em: 8 out. 2022.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. **As Bases Jurídicas Da Propriedade Industrial e a Sua Interpretação**. 2006. 163 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. p. 64.

⁷⁹ SILVEIRA, Newton. **Propriedade Intelectual: Propriedade Industrial, Direito de Autor, Software, Cultivares, Nome Empresarial, Abuso de Patentes**. 5. ed. Barueri: Manole, 2014. p. 14.

⁸⁰ BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado”⁸¹.

No mesmo sentido, diz-se que tudo aquilo que não possui característica de marca não pode ser registrado como tal. Logo, os nomes e sinais genéricos ou de uso comum em relação ao produto ou serviço que não cumprem com a sua função de distingui-los de outros de origem diversa não são registráveis como marca⁸².

Quanto a não registrabilidade do sinal como marca, Newton Silveira também explica: “excluídas as proibições de caráter legal, evidentemente não pode ser registrada a marca que já pertence a outro industrial, comerciante ou prestador de serviços”⁸³. No entanto, esse autor adverte que:

Nesse caso, diz-se que a marca exige os requisitos da novidade relativa e da especialização. Não é preciso que o sinal seja novo em absoluto ou o nome inventado pelo empresário, basta que seja de fantasia, isto é, que tenha um significado novo. Pode mesmo ser um nome ou sinal já em uso ou registrado como marca de terceiro, desde que se destine a assinalar produtos que não sejam concorrentes⁸⁴.

Assim, analisados os requisitos das marcas, no próximo item, dois, dos três princípios norteadores delas, serão abordados.

8 PRINCÍPIOS MARCÁRIOS

No âmbito do direito marcário, três são os princípios norteadores, quais sejam: o princípio da territorialidade, o da especialidade, e o do sistema atributivo⁸⁵.

O princípio da territorialidade, bem como o do sistema atributivo, que será analisado posteriormente, é extraído da redação do art. 129 da Lei da Propriedade Industrial⁸⁶.

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo **assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional**, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148⁸⁷.

Portanto, através da leitura do artigo anteriormente destacado, verifica-se que a proteção conferida não ultrapassa os limites territoriais do País, ficando o direito de

⁸¹ BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 877.

⁸² SILVEIRA, Newton. **Propriedade Intelectual: Propriedade Industrial, Direito de Autor, Software, Cultivares, Nome Empresarial, Abuso de Patentes**. 5. ed. Barueri: Manole, 2014.

⁸³ *Ibid.*, p. 14.

⁸⁴ *Loc. cit.*

⁸⁵ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Manual de Marcas**. Brasília: INPI, 2022. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca. Acesso em: 8 out. 2022.

⁸⁶ BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007.

⁸⁷ BRASIL. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 10 out. 2022. (grifou-se).

propriedade, bem como a exclusividade de uso da marca registrada, restrito ao espaço físico nacional⁸⁸.

No entanto, a proteção da marca notoriamente conhecida apresenta-se como exceção ao princípio da territorialidade. Nos termos do art. 6º Bis da Convenção da União de Paris, o Brasil, ao assiná-la, comprometeu-se a não aceitar o registro de sinal que seja considerado usurpação de marca protegida em outro país signatário dessa Convenção, quando a marca for notoriamente conhecida no país⁸⁹.

Art. 6 Bis. Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta⁹⁰.

Feitos os esclarecimentos quanto ao princípio da territorialidade, será, de imediato, o princípio da especialidade analisado, o qual se entende que está inserido no conceito de marcas, e concede ao titular do registro a exclusividade do uso da marca para sua atividade elementar⁹¹.

No mesmo sentido, adverte-se que:

[...] pela natureza constitucional do sistema de marcas, a apropriação se faz da maneira mais restrita possível, dentro das finalidades de assinalação da marca: apenas nos limites do mercado ao qual a marca é dedicada⁹².

Logo, a proteção conferida à marca recai exclusivamente aos produtos e serviços correspondentes às atividades econômicas exercidas pelo requerente, de forma a distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa⁹³.

Dessa maneira, tem-se que o direito marcário permite, desde que para atividade distinta, a apropriação de marca já registrada⁹⁴.

⁸⁸ ALMEIDA, Michele Copetti. Registro de Marcas: propulsor para o desenvolvimento? *In*: BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. p. 203-231.

⁸⁹ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Manual de Marcas**. Brasília: INPI, 2022. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca. Acesso em: 8 out. 2022.

⁹⁰ CONVENÇÃO DE PARIS (CUP). **Convenção de Paris para a Proteção de Propriedade Intelectual**. Bruxelas: CUP, 1883. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf. Acesso em: 8 out. 2022.

⁹¹ BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007.

⁹² BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: uma Perspectiva Semiológica**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 227.

⁹³ INPI, *op.cit.*

⁹⁴ BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. **As Bases Jurídicas Da Propriedade Industrial e a Sua Interpretação**. 2006. 163 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. p. 67.

Contudo, ao princípio da especialidade a Lei da Propriedade Industrial estabelece uma exceção: “Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, **em todos os ramos de atividade**”⁹⁵.

Assim, conforme a legislação estabelece, quando for considerada de alto renome, à marca será assegurada proteção em todos os segmentos mercadológicos.

Dessa feita, também aclarado o princípio da especialidade, no próximo item, será tema de elucidação o princípio do sistema atributivo.

9 O SISTEMA ATRIBUTIVO VERSUS O DIREITO DE PRECEDÊNCIA

No Brasil, segundo a primeira parte do art. 129 da Lei n. 9.279/96⁹⁶, o sistema marcário adotado é considerado o “atributivo de direito”⁹⁷.

Art. 129. **A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido**, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148⁹⁸.

O sistema atributivo de direito se contrapõe ao sistema conhecido como “declarativo de direito”, no qual tem o direito sobre a marca aquele que primeiro a utiliza, servindo o registro apenas como uma simples “declaração” de propriedade⁹⁹.

Nesse sentido, como ensina Denis Borges Barbosa, o sistema “atributivo de direito” é aquele em que a exclusividade nasce do registro, e o “declarativo” é o que a propriedade advém do uso, sendo este apenas homologado pelo registro¹⁰⁰.

No mesmo sentido, segundo Michele Copetti Almeida, é evidente que, conforme disposto no art. 129 da LPI, a garantia de titularidade sobre determinada marca se dá através do seu registro válido. Logo, de regra, aquele que primeiro depositar o pedido será o titular do registro¹⁰¹.

Todavia, a esse princípio, igualmente, existe exceção: o direito de precedência do usuário de boa-fé anterior, que, a partir do parágrafo seguinte, será objeto de cotejo.

Constitui-se como exceção ao princípio do sistema atributivo de direito, nos termos do §1º do art. 129 da Lei da Propriedade Industrial, o usuário de boa-fé que demonstrar, na data do depósito ou prioridade, o uso anterior da marca idêntica ou similar para a mesma finalidade há pelo menos seis meses¹⁰².

⁹⁵ BRASIL. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 10 out. 2022. (grifou-se).

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. p. 206.

⁹⁸ BRASIL, *op. cit.* (grifou-se).

⁹⁹ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Manual de Marcas**. Brasília: INPI, 2022. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca. Acesso em: 8 out. 2022.

¹⁰⁰ BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: uma Perspectiva Semiológica**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 380.

¹⁰¹ ALMEIDA, Michele Copetti. Registro de Marcas: propulsor para o desenvolvimento? *In*: BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. p. 203-231.

¹⁰² INPI, *op. cit.*

§ 1º 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.

Com relação ao pré-uso, lembra Denis Borges Barbosa que, sob o Decreto-Lei n. 7.903/45¹⁰³, bem como sob os demais Códigos posteriores, ressalvando-se o de 1971, o uso anterior de uma marca por terceiro constituía impedimento ao registro, desde que houvesse a devida manifestação dentro do prazo para impugnação e, de mesma forma, o interessado requeresse o registro para si¹⁰⁴.

Afirma-se, ainda, que foi com o Código de 1971 que o sistema de registro de marca tornou-se “atributivo de direito”, uma vez que ele, até então, desconsiderava a concessão de direitos em função do pré-uso¹⁰⁵.

No entanto, entende-se que a Lei da Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96¹⁰⁶) trouxe a vigor novamente o sistema estabelecido pelo Código de 1945, permitindo que o usuário anterior de boa-fé possa, desde que respeitando um prazo determinado, postular pela marca¹⁰⁷.

Dessa forma, no entendimento de Denis Borges Barbosa, além de ser reivindicado o direito de precedência dentro de um prazo determinado, deve o uso anterior ser certo, quanto à sua existência e data, bem como a anterioridade ser conhecida do público¹⁰⁸.

Outrossim, da leitura do §1º do art. 129 da LPI, verifica-se um requisito quanto ao local do pré-uso, que necessariamente deve ocorrer em território nacional.

§ 1º 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 registro¹⁰⁹.

De mesmo modo, entende-se que o direito constitucional de requerer o registro e propriedade de uma marca, em detrimento de outro titular de idêntico direito, é limitado fatalmente por um prazo determinado. Para esse autor, essa situação retrata um conflito constitucional entre: o direito a pedir marcas e o princípio da segurança jurídica, estabelecido entre os direitos fundamentais da Constituição¹¹⁰.

Por conseguinte, elucidado o direito de precedência e o sistema atributivo de direito, no próximo subitem será objeto de análise o marco temporal limite para requerer o direito de precedência com base no princípio do usuário anterior de boa-fé.

¹⁰³ BRASIL. **Decreto-Lei n. 7.903, de 27 de agosto de 1945. Código** da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Presidência da República, 1945. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del7903.htm. Acesso em: 7 nov. 2022.

¹⁰⁴ BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: uma Perspectiva Semiológica**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ BRASIL. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 10 out. 2022.

¹⁰⁷ BARBOSA, *op. cit.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ BRASIL, *op. cit.* (grifou-se).

¹¹⁰ BARBOSA, *op. cit.*

9.1 MARCO TEMPORAL LIMITE PARA ARGUIÇÃO DO DIREITO DE PRECEDÊNCIA: O ANTIGO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO INPI

Neste subitem, pretende-se analisar o antigo posicionamento do INPI com relação ao marco temporal limite para a arguição do direito de precedência no âmbito marcário.

Quanto ao tema, percebe-se, a partir da redação do item 2.4.3 do Manual de Marcas, 2ª edição, que o INPI adotava o entendimento de que, para o exercício do direito de precedência ao registro, o requerente deveria, obrigatoriamente, apresentar oposição ao pedido de registro de marca de terceiro, bem como demonstrar suficientemente o uso da marca em território nacional, conforme disposto a seguir¹¹¹.

Art. 129. [...]

§ 1º 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”.

Assim, quando preenchidos os requisitos acima, pode ser reivindicado o direito de precedência ao registro, devendo, para tanto, o requerente apresentar oposição ao pedido de registro formulado por terceiros, instruindo-a de provas suficientes para caracterizar o uso no país, na conformidade do disposto no § 1º do art. 129 da LPI e fazendo prova do depósito do pedido de registro da marca, nos termos da LPI¹¹².

Portanto, de acordo com a orientação supramencionada, entende-se que, à época, o limite temporal para arguição do direito de precedência ao registro era até o momento oportuno para a apresentação de oposição.

Dessa feita, compreendido o antigo posicionamento do INPI com relação à matéria, no próximo item, será tema de análise o julgado paradigmático sobre esse assunto.

10 ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL N. 1.464.975 – PR (2014/0160468-6) E O NOVO ENTENDIMENTO DO INPI

No presente item, será objeto de exame a decisão referente ao Recurso Especial n. 1.464.975 – PR (2014/0160468-6)¹¹³, julgado que revolucionou o entendimento sobre o marco temporal limite para a arguição do direito de precedência ao registro de marca, e o novo entendimento firmado pelo INPI em relação ao tema.

Inicialmente, trata-se de ação anulatória de registro de marca ajuizada por Padrão Grafia Industrial e Comercial Ltda., em face de Seriprint Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda. e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

¹¹¹ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Manual de Marcas**. Brasília: INPI, 2022. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca. Acesso em: 8 out. 2022.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n. 1.464.975 – PR (2014/0160468-6)**. Recurso Especial. Ação Anulatória de Registro. Marca. Direito de Precedência. Embargos de Declaração. Omissão, Contradição ou Obscuridade. Não Indicação. Súmula 284/STF. Harmonia entre o Acórdão Recorrido e a Jurisprudência do STJ. Prequestionamento. Ausência. Súmula 211/STJ. Recorrente: Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Recorrido: Padrão Grafia Industrial e Comercial LTDA. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. 1 dez. 2016. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201401604686&dt_publicacao=14/12/2016. Acesso em: 13 dez. 2022.

Na ação distribuída em 08/08/2011, a autora Padrão Grafia Industrial e Comercial Ltda. pleiteava a anulação do registro da marca PADRÃO GRAFIA que fora concedido pelo INPI à Seriprint Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda., com base em seu direito de precedência do uso da marca em questão¹¹⁴.

Em primeiro grau, julgou-se procedente o pedido, reconhecendo-se a nulidade do registro de titularidade da empresa Seriprint, e determinando ao INPI a publicação da anulação através da Revista da Propriedade Industrial (RPI)¹¹⁵.

A sentença fora mantida em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). Publicado o acórdão, foram rejeitados os embargos de declaração interpostos pelo INPI¹¹⁶.

Ato contínuo, o INPI, em sede de Recurso Especial, alegou, entre outros apontamentos não necessários ao presente trabalho, não poder ser o registro em questão anulado, tendo em vista que este foi concedido de forma legal à Seriprint Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda., bem como que o direito de precedência deve ser indicado pelo interessado antes da concessão efetiva do registro, ressaltando-se os casos em que se comprove a má-fé¹¹⁷.

Assim, introduzido o julgado em tela, e compreendida a controvérsia que permeava o referido Recurso Especial, será, a partir do próximo parágrafo, o voto da ministra relatora Nancy Andrighi, obra de cotejo.

Preliminarmente, ressalta-se que, segundo o voto da ministra relatora, “ficou assentado pelos juízes de primeiro e segundo graus, no particular, que o nome empresarial PADRÃO GRAFIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. **é utilizado pela recorrida desde o ano de 1993**”¹¹⁸.

De mesma forma, em primeira e segunda instância, verificou-se que a marca PADRÃO GRAFIA, bem como logotipo semelhante ao da Seriprint, era “**de uso regular e contínuo pela recorrida desde 1997**, tendo sido por ela, inclusive, pleiteado o respectivo registro marcário em 28/1/2003”¹¹⁹.

No mesmo sentido, observou-se que a empresa Seriprint Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda. requereu o registro da marca objeto da controvérsia em 26/05/2000, tendo este sido concedido apenas em 08/08/2006¹²⁰.

Segundo a ministra Nancy, é indubitável que o sistema adotado pelo ordenamento jurídico nacional é o sistema atributivo de direito, bem como que,

¹¹⁴ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n. 1.464.975 – PR (2014/0160468-6)**. Recurso Especial. Ação Anulatória de Registro. Marca. Direito de Precedência. Embargos de Declaração. Omissão, Contradição ou Obscuridade. Não Indicação. Súmula 284/STF. Harmonia entre o Acórdão Recorrido e a Jurisprudência do STJ. Prequestionamento. Ausência. Súmula 211/STJ. Recorrente: Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Recorrido: Padrão Grafia Industrial e Comercial LTDA. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. 1 dez. 2016. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201401604686&dt_publicacao=14/12/2016. Acesso em: 13 dez. 2022.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

segundo os incisos V e XIX da Lei da Propriedade Industrial – Lei n. 9.279/96¹²¹, é vedado¹²²:

[...] o registro de marca que reproduza ou imite marca alheia registrada ou elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiro, suscetível de causar confusão ao consumidor¹²³.

No entanto, para a ministra, a LPI, em seu §1º do art. 129, é clara em excepcionar os dispositivos supramencionados, concedendo o direito de precedência ao utente de boa-fé que, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim¹²⁴.

Dessa forma, em face do exposto, entendeu-se que, se o direito de precedência for arguido em sede de oposição ao pedido de registro, o utente de boa-fé deverá respeitar os procedimentos, prazos e requisitos ensinados pela Lei da Propriedade Industrial¹²⁵.

Todavia, firmou-se o entendimento de que, caso o utente queira pleitear o direito de precedência após o registro, “poderá fazê-lo mediante processo administrativo de nulidade (arts. 168 a 172 da LPI) ou optar pela via judicial e ajuizar ação de nulidade de registro (arts. 173 a 175 da LPI)”¹²⁶.

Assim, referindo-se ao que fora posto pelo Tribunal de origem, o qual considerou inviável a coexistência entre ambas as marcas, bem como entendeu que a empresa recorrida fazia uso da marca, de boa-fé, há mais de seis meses antes do depósito do pedido de registro feito pela Seriprint, a ministra relatora Nancy Andrichi entendeu por manter a decisão do acórdão impugnado, o que, por unanimidade, fora concordado pelos demais ministros¹²⁷.

No entanto, embora tenha o STJ decidido dessa forma, o INPI manteve o seu antigo entendimento com relação ao marco temporal limite para arguição do direito de precedência ao registro até 03/11/2021¹²⁸, data em que foi publicado na RPI 2652 o

¹²¹ BRASIL. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 10 out. 2022.

¹²² *Id.* Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n. 1.464.975 – PR (2014/0160468-6)**. Recurso Especial. Ação Anulatória de Registro. Marca. Direito de Precedência. Embargos de Declaração. Omissão, Contradição ou Obscuridade. Não Indicação. Súmula 284/STF. Harmonia entre o Acórdão Recorrido e a Jurisprudência do STJ. Prequestionamento. Ausência. Súmula 211/STJ. Recorrente: Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Recorrido: Padrão Grafia Industrial e Comercial LTDA. Relatora: Ministra Nancy Andrichi. 1 dez. 2016. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201401604686&dt_publicacao=14/12/2016. Acesso em: 13 dez. 2022.

¹²³ *Id.* **Recurso Especial n. 1.464.975 – PR (2014/0160468-6)**. Recurso Especial. Ação Anulatória de Registro. Marca. Direito de Precedência. Embargos de Declaração. Omissão, Contradição ou Obscuridade. Não Indicação. Súmula 284/STF. Harmonia entre o Acórdão Recorrido e a Jurisprudência do STJ. Prequestionamento. Ausência. Súmula 211/STJ. Recorrente: Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Recorrido: Padrão Grafia Industrial e Comercial LTDA. Relatora: Ministra Nancy Andrichi. 1 dez. 2016. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201401604686&dt_publicacao=14/12/2016. Acesso em: 13 dez. 2022.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Id.* Advocacia Geral da União. **Parecer n. 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**. Procurador Federal Marco Fioravante Villela Di Iulio. 22 set. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt->

Parecer¹²⁹ com efeito normativo da Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial¹³⁰, o qual concluiu o seguinte entendimento:

Diante de todo o exposto, à vista da consulta formulada pela CGREC, a Procuradoria, em estrito juízo de legalidade, manifesta-se no sentido de que o direito de precedência previsto no artigo 129, § 1º da Lei n. 9.279/96 possa ser arguido em sede administrativa mesmo após a concessão do registro de marca, constituindo fundamento para a apresentação de Processo Administrativo de Nulidade – PAN, na forma do artigo 168 da Lei¹³¹.

No mesmo sentido, verificou-se a aplicação do Enunciado n. 473 da Súmula do Supremo Tribunal Federal¹³²:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial¹³³.

Portanto, feitos os esclarecimentos quanto ao Recurso Especial n. 1.464.975 – PR (2014/0160468-6)¹³⁴ e o novo entendimento adotado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial em relação ao marco temporal limite para a arguição do direito de precedência ao registro, no próximo item serão tecidas as considerações finais.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, conclui-se que o direito de propriedade industrial, um dos ramos da propriedade intelectual, destina-se a proteger a exclusividade do uso, por parte do titular, das criações industriais e dos sinais distintivos.

[br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PARECER_043_2021_CGPI_PFE_INPI_PGF_AGU.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PARECER_043_2021_CGPI_PFE_INPI_PGF_AGU.pdf). Acesso em: 6 out. 2022.

¹²⁹ BRASIL. Advocacia Geral da União. **Parecer n. 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**.

Procurador Federal Marco Fioravante Villela Di Iulio. 22 set. 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PARECER_043_2021_CGPI_PFE_INPI_PGF_AGU.pdf. Acesso em: 6 out. 2022.

¹³⁰ BAOCCHI, Enzo. **Direito do usuário anterior de boa-fé**: INPI muda entendimento sobre a arguição do direito de precedência ao registro de marca. Migalhas, 2021. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/355188/direito-do-usuario-anterior-de-boa-fe-inpi-muda-entendimento>. Acesso em: 13 out. 2022.

¹³¹ BRASIL. Advocacia Geral da União, *op. cit.*

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Id.* Supremo Tribunal Federal. **Enunciado n 473**. Brasília: STF, 2012. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/sumariosumulas.asp?base=30&sumula=1602> Acesso em: 3 nov. 2022.

¹³⁴ *Id.* **Recurso Especial n. 1.464.975 – PR (2014/0160468-6)**. Recurso Especial. Ação Anulatória de Registro. Marca. Direito de Precedência. Embargos de Declaração. Omissão, Contradição ou Obscuridade. Não Indicação. Súmula 284/STF. Harmonia entre o Acórdão Recorrido e a Jurisprudência do STJ. Prequestionamento. Ausência. Súmula 211/STJ. Recorrente: Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Recorrido: Padrão Grafia Industrial e Comercial LTDA. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. 1 dez. 2016. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201401604686&dt_publicacao=14/12/2016. Acesso em: 13 dez. 2022.

Observou-se que o direito de propriedade industrial é um ramo do direito bastante internacionalizado e que se encontra regulado, no Brasil, através da Lei da Propriedade Industrial – Lei n. 9.279/96¹³⁵.

Assim, afirma-se que, entre os objetos de proteção da propriedade industrial, estão as marcas, patentes de invenção ou modelo de utilidade, desenhos industriais e indicações geográficas.

Não obstante, entende-se que as marcas podem ser definidas como sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, capazes de distinguir produtos e serviços idênticos, semelhantes ou afins de origem distinta.

De mesma maneira, examinou-se o entendimento posto com relação ao mandamento constitucional referente à função social das marcas, positivado através do art. 5º, inciso XXIX da Constituição Federal¹³⁶. Conforme esse dispositivo constitucional, entende-se que a marca deve atender o interesse social e promover o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

No mesmo sentido, verificou-se que o procedimento para registro de marca é regulado pela Lei da Propriedade Industrial (LPI – Lei n. 9.279/96¹³⁷), sendo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial o órgão competente para registros de marcas.

De mesma forma, observou-se os requisitos e princípios norteadores do registro de marca, sendo corrente o entendimento de que o sistema marcário brasileiro é regido pelo sistema atributivo de direito, ou seja, de que é a partir do certificado validamente expedido que se obtém a titularidade sobre uma marca, tendo prioridade sobre o registro aquele que requerer primeiro.

No entanto, verificou-se que, tendo em vista que ainda muito se desconhece a necessidade e importância do registro de marca, o legislador optou por estabelecer no artigo 129, §1º da Lei da Propriedade Industrial – Lei n. 9.279/96¹³⁸, uma exceção ao princípio do sistema atributivo de direito, qual seja, o direito de precedência do utente de boa-fé anterior.

Acerca dessa temática, observou-se que muitos foram os debates quanto ao momento limite para arguição do direito de precedência ao registro de marca. Para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, por longo período, o direito de precedência apenas poderia ser pleiteado até a concessão do registro, ou seja, apenas poderia ser arguido em sede de oposição ao pedido de registro de terceiro.

Todavia, verificou-se que, de forma diferente, entendeu o Supremo Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.464.975 – PR (2014/0160468-6)¹³⁹, que o direito de precedência poderia ser arguido, inclusive, em sede de ação judicial.

¹³⁵ BRASIL. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 10 out. 2022.

¹³⁶ *Id.* [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 8 nov. 2022.

¹³⁷ *Id.* **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 10 out. 2022.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Id.* Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n. 1.464.975 – PR (2014/0160468-6)**. Recurso Especial. Ação Anulatória de Registro. Marca. Direito de Precedência. Embargos de Declaração. Omissão, Contradição ou Obscuridade. Não Indicação. Súmula 284/STF. Harmonia entre o Acórdão Recorrido e a Jurisprudência do STJ. Prequestionamento. Ausência. Súmula 211/STJ. Recorrente: Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Recorrido: Padrão Grafia Industrial e Comercial LTDA. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. 1 dez. 2016. Disponível em:

Segundo a ministra relatora Nancy Andrighi, caso venha o direito de precedência ser arguido em sede de oposição, os prazos e regramentos específicos desse instituto deverão ser observados. No entanto, caso queira pleitear o direito de precedência após o registro, o utente de boa-fé anterior poderá requerê-lo mediante Processo Administrativo de Nulidade ou, por via judicial, através de ação de nulidade.

Contudo, mesmo embora tenha o Supremo Tribunal de Justiça decidido dessa maneira, observou-se que, apenas em 03/11/2021, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a partir da publicação na RPI 2652, do Parecer nº 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, passou a estar em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal de Justiça, preenchendo o lapso que havia com relação à temática.

Portanto, observou-se que fora a partir da publicação do Parecer supramencionado que, em conformidade com o fundamento posto no Enunciado n. 473 do Supremo Tribunal Federal¹⁴⁰, reconheceu-se, de forma unificada entre o Supremo Tribunal de Justiça e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a possibilidade de ser o direito de precedência do usuário anterior de boa-fé ao registro de marca, arguido tanto em sede de oposição ao pedido de registro de marca quanto em sede de processo administrativo de nulidade, ou através de ação judicial de nulidade.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Michele Copetti. Registro de Marcas: propulsor para o desenvolvimento? *In*: BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. p. 203-231.

AQUINO, Leonardo Gomes de. **Propriedade Industrial**: Belo Horizonte: D'Plácido, 2017.

ARROSI, Letícia Soster; SANTOS JÚNIOR, Walter Godoy; SOUSA, Mariana Almirão de. (org.). **Propriedade Intelectual**: Uma homenagem ao Professor Doutor Newton Silveira. São Paulo: Dialética, 2021.

BAOCCHI, Enzo. **Direito do usuário anterior de boa-fé**: INPI muda entendimento sobre a arguição do direito de precedência ao registro de marca. Migalhas, 2021. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/355188/direito-do-usuario-anterior-de-boa-fe-inpi-muda-entendimento>. Acesso em: 13 out. 2022.

BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações institucionais. JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos (coord.). **Propriedade Intelectual**: Criações Industriais, Segredos de Negócios e Concorrência Desleal. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 2-97.

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201401604686&dt_publicacao=14/12/2016. Acesso em: 13 dez. 2022.

¹⁴⁰ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Enunciado n 473**. Brasília: STF, 2012. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/sumariosumulas.asp?base=30&sumula=1602> Acesso em: 3 nov. 2022.

BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: uma Perspectiva Semiológica**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. **As Bases Jurídicas da Propriedade Industrial e a sua Interpretação**. 2006. 163 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.

BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007.

BRANCO, Gilberto *et al.* **Propriedade intelectual**. Curitiba: Aymar, 2011.

BRASIL. Advocacia Geral da União. **Parecer n. 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**. Procurador Federal Marco Fioravante Villela Di Iulio. 22 set. 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PARECER_043_2021_CGPI_PFE_INPI_PGF_AGU.pdf. Acesso em: 6 out. 2022.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 8 nov. 2022.

BRASIL. **Decreto-Lei n. 7.903, de 27 de agosto de 1945. Código da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Presidência da República, 1945. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del7903.htm. Acesso em: 7 nov. 2022.

BRASIL. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 10 out. 2022.

BRASIL. Portal Brasileiro de Dados Abertos. **Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI**. Brasília: Dados.gov.br., 2022. Disponível em: <https://dados.gov.br/organization/about/instituto-nacional-da-propriedade-industrial-inpi>. Acesso em: 12 out. 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n. 1.464.975 – PR (2014/0160468-6)**. Recurso Especial. Ação Anulatória de Registro. Marca. Direito de Precedência. Embargos de Declaração. Omissão, Contradição ou Obscuridade. Não Indicação. Súmula 284/STF. Harmonia entre o Acórdão Recorrido e a Jurisprudência do STJ. Prequestionamento. Ausência. Súmula 211/STJ. Recorrente: Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Recorrido: Padrão Grafia Industrial e Comercial LTDA. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. 1 dez. 2016. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201401604686&dt_publicacao=14/12/2016. Acesso em: 13 dez. 2022.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **ADI 5529 DF**. Relator: Dias Toffoli. 12 maio 2021. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stf/1273342619>. Acesso em: 24 out. 2022.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Enunciado n 473**. Brasília: STF, 2012. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/sumariosumulas.asp?base=30&sumula=1602> Acesso em: 3 nov. 2022.

BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. **REsp: 1543826 RJ 2015/0173736-6**. 4ª Turma. Relator: Luis Felipe Salomão. 5 ago. 2021. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/1269425069> Acesso em 3 nov. 2022.

BRASIL. Tribunal Regional Federal. **01326975920134025101 0132697-59.2013.4.02.5101**. 2ª Turma. Relator: André Fontes. 5 dez. 2016. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/trf-2/839289022/inteiro-teor-839289025> Acesso em: 3 nov. 2022.

BRASIL. Tribunal Regional Federal. **AC: 435612 RJ 2006.51.01.504728-3**. 1ª Turma. Relator: Aluisio Goncalves de Castro Mendes. 5 maio 2009. Disponível em <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/trf-2/4957881> Acesso em: 3 nov. 2021.

BRASIL. Tribunal Regional Federal. **AC: 50042341120124047003 PR 5004234-11.2012.4.04.7003**. 4ª Turma. Relator: Vivian Josete Pantaleão Caminha. 16 jul. 2013. Disponível em <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/trf-4/903543898>. Acesso em: 3 nov. 2021.

BÜHRING, Marcia Andrea (org.). **Função Socioambiental da Propriedade**. Caxias do Sul: EDUCS, 2016.

CONVENÇÃO DE PARIS (CUP). **Convenção de Paris para a Proteção de Propriedade Intelectual**. Bruxelas: CUP, 1883. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf. Acesso em: 8 out. 2022.

FIGUEIREDO, Natália de Lima. **Poder da Marca Interações entre direito antitruste e direito industrial**. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Manual de Marcas**. Brasília: INPI, 2022. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca. Acesso em: 8 out. 2022.

JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. (coord.). **Propriedade Intelectual: Criações Industriais, Segredos de Negócios e Concorrência Desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007.

MARCA DASLU é comercializada por R\$ 10 milhões em leilão em SP. **G1 São Paulo**, 7 jun. 2022. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/06/07/marca-daslu-e-vendida-por-r-10-milhoes-em-leilao-em-sp.ghtml>. Acesso em: 24 out. 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI).

Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

Assinada em Estocolmo em 14 de Julho de 1967, e modificada em 28 de Setembro de 1979. Genebra: OMPI, 1979. Disponível em: www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf. Acesso em: 9 nov. 2022.

PAESANI, Liliana Minardi. **Manual de Propriedade Intelectual:** Direito de Autor. Direito da Propriedade Industrial. Direitos Intelectuais Sui Generis. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

SILVEIRA, Newton. **Propriedade Intelectual:** Propriedade Industrial, Direito De Autor, Software, Cultivares, Nome Empresarial, Abuso De Patentes. 5. ed. Barueri: Manole, 2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (TJDFT).

Propriedade intelectual. Brasília: TJDFT, 2021. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-entrevistas/artigos/2021/propriedade-intelectual>. Acesso em: 9 nov. 2022.