

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
PUC-SP
Faculdade de Direito

Rafael Ramos Micheli

USO ANTERIOR DE MARCA E SEGURANÇA JURÍDICA: uma análise à luz dos impactos
no sistema atributivo de direitos

Graduação em Direito

São Paulo
2024

Rafael Ramos Micheli

USO ANTERIOR DE MARCA E SEGURANÇA JURÍDICA: uma análise à luz dos impactos
no sistema atributivo de direitos

Trabalho de conclusão do curso (TCC)
apresentado à banca examinadora da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, como
exigência parcial para obtenção do título de
BACHAREL em Direito, sob a orientação do
Prof. Dr. Marcus Elidius Michelli de Almeida.

São Paulo

2024

SUMÁRIO

1. RESUMO.....	4
2. METODOLOGIA.....	6
3. OBJETIVO GERAL.....	7
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	7
5. MARCAS.....	8
5.1. Propriedade intelectual e propriedade industrial: conceituação e diferenciação.....	8
5.2. Marcas: conceituação e legislação aplicável.....	11
5.3. Marcas: formas de apresentação e graus de proteção.....	18
5.4. Marcas: principiologia.....	24
5.5. Sistema atributivo de direitos e direito de precedência.....	28
5.6. Análise da jurisprudência, com foco no Recurso Especial 1.464.975-PR, à luz do direito de precedência.....	35
6. SEGURANÇA JURÍDICA.....	42
6.1. Noção de segurança jurídica.....	42
6.2. Elementos para a caracterização da (in)segurança jurídica.....	45
7. SEGURANÇA JURÍDICA E MARCAS: O VÍNCULO ENTRE OS TEMAS.....	47
8. CONCLUSÃO.....	50
REFERÊNCIAS.....	52

1. RESUMO

MICHELI, Rafael Ramos. **USO ANTERIOR DE MARCA E SEGURANÇA JURÍDICA:** uma análise à luz dos impactos no sistema atributivo de direitos.

O presente trabalho possui como objetivo o exame dos efeitos gerados pelo uso anterior de marca ou direito de precedência, previsto no Art. 129, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial (LPI), no contexto da segurança jurídica do sistema atributivo de direitos, adotado pelo Brasil no tocante ao registro de marca.

De modo a viabilizar o propósito pretendido, em um primeiro momento, levando em conta que o tema ‘propriedade intelectual’, no qual o tópico ‘marcas’ está inserido, é um ramo estranho ao cotidiano da maioria dos profissionais e dos estudiosos de Direito, a proposta é apresentar ao leitor os conceitos primordiais da área, com a conceituação de propriedade intelectual, marcas, sistema atributivo de direitos e uso anterior, bem como expor a legislação aplicável à esfera marcária, tanto na seara constitucional como na infraconstitucional.

Em seguida, apresentadas as noções basilares do direito marcário, o tema ‘segurança jurídica’ passa a ser analisado, com a sua conceituação e implicações atuais.

Expostas as definições de marcas e segurança jurídica, o próximo passo é estabelecer o ponto de contato entre os aludidos itens.

Após a fixação do ponto de contato, é estabelecido se a hipótese de uso anterior de marca gera ou não um cenário de insegurança jurídica no direito marcário brasileiro.

No que diz respeito à relevância do estudo do tema, embora o direito de precedência já tenha sido objeto de decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos julgamentos do Recurso Especial 1.464.975-PR e do Recurso Especial 1.673.450-RJ, até o momento, o tema não está pacificado pelos Tribunais pátrios e pela jurisprudência administrativa, sendo possível constatar posicionamentos divergentes acerca do Art. 129, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial (LPI).

Ademais, a pertinência do exame minucioso do direito de precedência no âmbito marcário está vinculada à ausência de obras doutrinárias, de monografias e de artigos em geral a respeito de propriedade intelectual e, mais especificamente, marca, tópico este muitas vezes marginalizado pelos estudiosos do Direito e, quando abordado, restrito à reprodução e à interpretação da letra da lei, sem uma averiguação detalhada acerca da sua relação com institutos jurídicos diversos.

Por fim, ainda, deve-se ressaltar que o presente trabalho não busca estabelecer critérios inalteráveis acerca do cabimento da alegação do direito de precedência no âmbito marcário, mas sim examinar quais são os efeitos gerados pelo entendimento atual legal e jurisprudencial na esfera patrimonial e de direitos dos titulares de registros de marca.

Palavras-chave: Marca; Direito de precedência; Segurança jurídica.

2. METODOLOGIA

Com o intuito de satisfazer a finalidade do presente trabalho, qual seja, o exame dos efeitos gerados pelo uso anterior de marca no contexto da segurança jurídica do sistema atributivo de direitos, três frentes de pesquisa foram adotadas ao longo do projeto: (I) doutrinária, (II) legal e (III) jurisprudencial.

As fontes I e II, isto é, doutrinária e legal, foram empregadas com o propósito de fixar os conceitos essenciais de marca e segurança jurídica. Neste contexto, o que se pretendia era uma aplicação simultânea das aludidas fontes, já que, em diversos momentos do estudo, como será constatado adiante, a mera reprodução da legislação não foi suficiente para proporcionar a compreensão de determinados elementos.

No que diz respeito à fonte III, ou seja, a jurisprudencial, tendo em vista que esta consiste justamente na aplicação das fontes I e II ao domínio prático da matéria, somente foi possível iniciar a sua pesquisa e posterior detalhamento após o exaurimento e a devida fixação dos componentes doutrinários e legais.

Por último, superadas todas as etapas supramencionadas, foram reexaminadas as conclusões obtidas em cada um dos tópicos, de modo a alcançar a conclusão geral pretendida no projeto.

3. OBJETIVO GERAL

O presente trabalho, em geral, busca identificar qual o entendimento predominante nas esferas administrativa e judicial acerca do direito de precedência ao uso de marca. Além disso, com base nas informações obtidas ao longo da pesquisa e da análise de julgados, pretende averiguar os efeitos gerados no domínio dos titulares de marcas, bem como as suas consequências mais globais, quais sejam, aquelas verificadas no sistema atributivo de marcas como um todo.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Como objetivos específicos, a pesquisa possui a proposta de:

- a) Estabelecer os conceitos essenciais relativos à propriedade intelectual, à propriedade industrial, a marcas e ao direito de precedência, de modo a viabilizar o pleno entendimento do estudo;
- b) Analisar a jurisprudência administrativa, isto é, as decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a respeito do uso anterior de marca, avaliando os momentos oportunos para a alegação e os meios probatórios;
- c) Analisar a jurisprudência dos tribunais brasileiros, de modo a verificar, em sede judicial, a maneira por meio da qual o direito de precedência é comprovado e utilizado como fundamento;
- d) Estabelecer os conceitos essenciais relativos à segurança jurídica, assim como examinar o que se entende, hoje, como insegurança jurídica em grau jurisprudencial;
- e) Por fim, associar as noções assentadas no tocante ao direito de precedência e à segurança jurídica, com o objetivo de precisar a maturidade do sistema brasileiro em relação ao tema e propor eventuais alterações para pacificar um contexto eventualmente conflitante.

5. MARCAS

5.1. Propriedade intelectual e propriedade industrial: conceituação e diferenciação

Antes de qualquer conceituação específica do que pode ser entendido como marca, é necessário situar o gênero do qual a espécie “marca” faz parte. Para tanto, faz-se necessário abordar as noções de propriedade intelectual e propriedade industrial.

Iniciando por propriedade intelectual (PI), esta pode ser compreendida como o ramo do Direito que possui como propósito a proteção dos bens imateriais derivados da criação humana, sejam eles de cunho artístico, literário, científico ou tecnológico. A razão de ser da propriedade intelectual, como pode ser extraído da conceituação realizada acima, possui caráter dúplice: o reconhecimento da propriedade ao criador ou inventor e a viabilização da exploração econômica da criação em questão.

No tocante à origem histórica da propriedade intelectual, NEWTON SILVEIRA é esclarecedor ao associá-la à invenção da imprensa e à Revolução Industrial:

“Somente, porém, com a invenção da imprensa por Gutemberg e seu desenvolvimento, o qual permitiu a difusão das ideias pela multiplicação de exemplares, e com a Revolução Industrial (que alguns autores fazem remontar à Inglaterra, à França e aos Estados alemães do século XVI), que implicou a passagem da forma de produção artesanal para a industrial por meio da máquina, é que a humanidade passou a perceber que aquilo que foi criado pelo inventor ou escritor não se exauria no exemplar materialmente executado, era algo além dele, era uma forma que podia ser reproduzida e representar riqueza.

Dali até a assinatura de duas grandes convenções internacionais, a de Paris de 1883 e a de Berna de 1886 – visando a primeira à proteção da propriedade industrial e a segunda, à das obras literárias e artísticas – (...)” (SILVEIRA, Newton, 2018, p. 10)

Superado o esclarecimento inicial do que pode ser compreendido como propriedade intelectual, faz-se imprescindível assinalar que a PI não é um conjunto inseparável de direitos. Com efeito, a propriedade intelectual possui três divisões principais: propriedade industrial, direito autoral e proteção *sui generis*.

A primeira delas, isto é, a propriedade industrial, inserida no ramo do Direito Comercial, diz respeito à categoria que engloba os bens imateriais relacionados à indústria e à atividade comercial. Sua proteção depende da concessão de um título pelo Estado, que ocorre a partir do pagamento de taxas e confere ao titular do direito a exclusividade de fabricar,

comercializar, importar, usar, vender e ceder. Trata-se do domínio que compreende patentes, desenhos industriais, indicações geográficas, segredos industriais e marcas, justamente um dos objetos principais deste trabalho.

O direito autoral, por sua vez, está dentro do campo da propriedade intelectual, mas fora da propriedade industrial, sendo entendido como o conjunto de direitos destinados a regular as relações jurídicas decorrentes da criação de obras intelectuais protegidas, sejam elas de ordem moral ou patrimonial (PRESTES BRAGA, Cristiano, 2018, p. 10).

Melhor explorando o conceito acima, obras ou criações intelectuais são compreendidas como as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro.

A proteção *sui generis*, por outro lado, é uma ramificação bem específica da propriedade intelectual, a qual alcança a topografia de circuitos integrados e de cultivares, assim como de conhecimentos tradicionais e de exploração genética. Em outras palavras, trata-se da esfera intermediária entre a propriedade industrial e o direito autoral.

São essas, portanto, as subdivisões da propriedade intelectual.

Para além das noções fixadas, deve-se pontuar que a PI, nas suas categorias ‘propriedade industrial’ e ‘direito autoral’, está arrolada como direito fundamental pelo Art. 5º, incisos XXVII, XXVIII e XXIX, da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Confira-se:

Art. 5º

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;

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;

Como pode ser verificado a partir da interpretação combinada dos incisos supramencionados, o legislador constitucional, ao abordar o tema “propriedade intelectual”, buscou tutelar o autor e o inventor de obras intelectuais e inventos industriais, conferindo proteção e o direito exclusivo à utilização das criações, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Por outro lado, a Carta Magna brasileira, em seus Arts. 1º, IV, e 170, IV, também alçou à categoria de fundamento constitucional a tutela da livre iniciativa e da concorrência:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

IV - livre concorrência;

Tem-se, por consequência, um cenário de aparente antinomia entre as normas constitucionais, uma vez que, ao mesmo tempo em que a CF/88 estabelece preceitos de proteção aos bens e investimentos de PI, incentiva a livre iniciativa e concorrência.

Neste contexto, o saudoso DENIS BORGES BARBOSA, em sua obra “Bases constitucionais da propriedade intelectual”, faz menção à existência de uma “tensão constitucional” entre as aludidas proteções, propondo, de modo a superá-la, a aplicação do princípio da razoabilidade e a exata delimitação do que está dentro do campo de preservação da propriedade intelectual no âmbito da Constituição Federal:

“O direito de competir a que se refere o art. 1º da nossa Carta é o direito de livre cópia das criações técnicas e estéticas. A chave da propriedade intelectual é que fora dos limites muito estritos da proteção concedida, o público tem direito livre de copiar” (BARBOSA, Denis Borges, 2007, p. 7)

“Ocorre que a Constituição é um sistema, e não uma coleção de imperativos desconexos. Quando há colisão entre dois direitos constitucionais igualmente valiosos, impõe-se a regra da razoabilidade, ponderação, ou balanceamento, uma das mais augustas e elaboradas técnicas do direito constitucional.

(...)

Dois óbvios resultados derivam da aplicação do princípio da razoabilidade: um, na formulação da lei ordinária que realiza o equilíbrio, que deve – sob pena de inconstitucionalidade ou lesão de princípio fundamental - realizar adequadamente o equilíbrio das tensões constitucionais; a segunda consequência é a de que a interpretação dos dispositivos que realizam os direitos de

exclusiva deve balancear com igual perícia os interesses contrastantes.” (BARBOSA, Denis Borges, 2007, p. 7-16)

Nota-se, por conseguinte, que, com o objetivo de solucionar o aparente conflito entre a restrição trazida pela proteção aos bens de PI e a liberdade de concorrência, dois pontos essenciais devem ser observados: a interpretação no caso concreto há de possibilitar o balanceamento entre interesses contrastantes e, ainda, fora dos limites estritos da proteção concedida pelas espécies de categorias da propriedade intelectual, existe o livre direito de copiar, o qual prestigia a livre iniciativa.

Em face de todo o exposto no presente capítulo, o que se pretende que seja levado em consideração para o prosseguimento do estudo é a diferenciação realizada entre propriedade industrial, direito autoral e proteção *sui generis*, bem como em qual dos referidos nichos as marcas estão inseridas.

Para além disso, não pode ser olvidada a repercussão constitucional da propriedade intelectual no tocante à necessidade de proteção e ao dever de convivência com a livre iniciativa.

5.2. Marcas: conceituação e legislação aplicável

Superados os conceitos iniciais, imprescindíveis para o desenvolvimento do trabalho, e estabelecido o ramo da propriedade intelectual ao qual as marcas pertencem, faz-se oportuno e necessário definir o que é marca, valendo-se para tanto de três fontes distintas: a (i) **doutrinária**, já utilizada no tópico anterior e de enorme proveito para a fixação dos elementos basilares aqui pretendidos; (ii) a **administrativa**, isto é, o Manual de Marcas, que representa a consolidação de diretrizes e procedimentos de análise de marcas, bem como instruções para formulação de pedidos de registro e acompanhamento de processos. Trata-se, em outros termos, do documento responsável por direcionar o exame de marcas no âmbito administrativo, e; (iii) a **legal**, ou seja, a lei aplicável às marcas, que será apresentada adiante.

Iniciando pela fonte administrativa, o Manual de Marcas, em sua 3ª edição e 6ª revisão, assim define marca:

“Marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.

De acordo com a legislação brasileira, são passíveis de registro como marca todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais (...)” (3ª Edição, 6ª Revisão, Manual de Marcas)

De modo complementar, no âmbito doutrinário, NEWTON SILVEIRA conceitua marca da seguinte maneira:

“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 marca. Assim, a natureza da marca decorre de sua finalidade. O sinal deve simplesmente ser capaz de preencher tal finalidade. É importante considerar que o sinal ou nome não é produto, acresce-se a ele.” (SILVEIRA, Newton, 2018, p. 13)

Já no que diz respeito à fonte legal, deve-se esclarecer, *prima facie*, que a Lei no. 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial - LPI) é a responsável por regular direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, inclusive no tocante à concessão de registro de marca, conforme pode ser extraído de seu Art. 2º, inciso II:

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 desleal.
VI - concessão de registro para jogos eletrônicos.

Para além do esclarecimento acima, quanto à conceituação de marca, tópico discutido no presente momento do trabalho, a LPI, em seu Art. 122, define o que é marca de um modo curioso, adotando um critério excludente na parcela final de sua redação. Confira-se:

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

A partir do exame combinado das noções oferecidas pelas três fontes supramencionadas, em suma, podemos afirmar que ‘marca’ é um sinal distintivo visualmente perceptível, capaz de identificar um produto ou serviço e, ainda, não englobado pelas proibições legais.

Embora aparente ser uma conceituação relativamente simples, fato é que a aludida definição de marca encontra diversas sutilezas em seus elementos específicos, merecendo cada um deles uma análise detida.

No que toca ao sinal distintivo visualmente perceptível, observa-se uma escolha do legislador por afastar a registrabilidade de sons ou cheiros como marcas, limitando-se a admitir sinais captados pela visão humana.

Ademais, em complemento à necessidade de constituir um sinal visualmente perceptível, a marca deve possuir elementos que permitam o preenchimento da sua finalidade, qual seja, a identificação de produtos e/ou serviços.

No tocante à parcela final da redação do Art. 122 da Lei da Propriedade Industrial, um sinal não compreendido nas proibições legais pode ser entendido como aquele que não incorre em qualquer das 23 (vinte e três) hipóteses proibitivas do Art. 124 da LPI.

Tendo em vista o amplo rol do dispositivo em questão, para fins metodológicos, não é interessante transcrevê-lo neste momento, uma vez que diversos incisos não serão aproveitados no decorrer do presente estudo. De todo modo, para que o leitor tenha um panorama das proibições contidas no Art. 124, a título exemplificativo, é possível mencionar a vedação ao registro de cores, salvo se combinadas de modo distintivo e peculiar; de sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; de obras protegidas por outros direitos de propriedade intelectual, e; de reprodução ou imitação de marca alheia registrada, suscetível de causar confusão ou associação indevida. Eventuais impedimentos específicos e distintos dos já mencionados, quando necessários, serão apresentados adiante.

Esclarecidos todos os elementos essenciais para a caracterização de uma marca, um ponto que não pode ser ignorado é o dever do preenchimento de três condições para a registrabilidade do sinal. São elas: licitude, distintividade e disponibilidade. Apenas com a presença simultânea destes três requisitos, o registro será possível.

Ademais, como será constatado no decurso da pesquisa, é proveitoso desde já esclarecer que a controvérsia relativa ao direito de precedência diz respeito à disponibilidade de um sinal, ou seja, da sua aptidão a ser registrado como marca.

Por último neste tópico, em relação à legislação aplicável a marcas no sistema interno, a partir dos dispositivos transcritos e analisados, restou demonstrado que a Constituição Federal de 1988 (CF/88) e a Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial - LPI) representam instrumentos legais essenciais no âmbito marcário. Ademais, em âmbito administrativo, foi verificado que o Manual de Marcas constitui uma verdadeira referência para guiar examinadores, procuradores e usuários em geral no procedimento de análise de marcas.

Tais diplomas, todavia, não satisfazem as condições necessárias para o completo entendimento do complexo ecossistema de marca existente no Brasil. Com efeito, sem a devida elucidação da posição que o Brasil ocupa no cenário global da propriedade industrial, parece impossível compreender o tema do presente trabalho em todos os seus pormenores.

Desse modo, para que o propósito pretendido no parágrafo supra seja atingido, é necessário fazer referência à Convenção da União de Paris, ao Acordo TRIPs, bem como ao Protocolo de Madri, todos acordos internacionais ratificados pelo Brasil e com significativa influência em nossa composição legal atual concernente à propriedade industrial.

Em primeiro lugar, **a Convenção da União de Paris (CUP)**, criada em 1883 e com o Brasil sendo um dos seus signatários originais, foi a responsável pela origem do Sistema Internacional da Propriedade Industrial, constituindo a tentativa inaugural de harmonizar os diversos sistemas jurídicos nacionais em relação aos direitos de propriedade industrial. Desde a sua concepção, em 1883, a CUP passou por diversas revisões periódicas, sendo a mais recente a de Estocolmo, em 1967.

No que diz respeito à importância da CUP no domínio marcário, três aspectos devem ser destacados: o tratamento nacional, a repressão à concorrência desleal e as disposições específicas acerca de marcas.

No tocante ao tratamento nacional, a Convenção da União de Paris, em seu Art. 2º, estabelece em sua redação mais atual que *“Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente*

Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.” Trata-se, em outras palavras, de uma garantia conferida aos nacionais de outros países de receberem o mesmo tratamento que o país da União atribui aos seus nacionais, evitando privilégios. Possui extrema relevância, uma vez que assegura aos potenciais titulares de marcas um tratamento paritário quando do exame marcário.

Já com relação à repressão à concorrência desleal, a CUP exerceu um papel elogiável ao precisar o que seria um ato de concorrência desleal, bem como os compromissos que deveriam ser assumidos pelos países da União para a proteção efetiva contra a concorrência desleal. Confira-se:

Art. 10o bis (1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

Art. 10o bis (2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

Art. 10o bis (3) Deverão proibir-se particularmente:

1º Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

2º As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

3º As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.

No cenário marcário, faz-se interessante destacar a previsão do Art 10º bis (3), 1º, da CUP de que atos suscetíveis de estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente constituem atos de concorrência desleal, o que significa dizer que o uso de uma marca pertencente a outro titular sem autorização consiste, sem dúvidas, em um ato de concorrência desleal.

Para finalizar a análise da Convenção da União de Paris, deve-se destacar que a CUP, em seus diversos dispositivos, prevê cenários nos quais os seus países-membros deverão recusar ou invalidar registros de marca que violem determinados preceitos. É o caso do Art. 6º bis (1), por exemplo. Referidas conjunturas, inicialmente estabelecidas no plano internacional,

encontram correspondência no Art. 124 do LPI, o que demonstra a intersecção necessária entre sistema jurídico nacional e sistema jurídico internacional.

O Acordo TRIPs (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio), por seu turno, foi o responsável por, além de conter dispositivos sobre procedimentos para o “enforcement” de direitos de propriedade intelectual, estabelecer padrões mínimos de proteção a serem cumpridos pelos seus membros com relação a direito autoral, indicações geográficas, desenhos industriais, patentes, circuitos integrados, informação confidencial e marcas.

Assinado em 1994 e com entrada em vigor para o Brasil em 1995, a partir de sua promulgação por meio do Decreto nº 1.355, o acordo TRIPs forneceu as diretrizes para a criação da Lei 9.279/1996, a já mencionada Lei da Propriedade Industrial, na medida em que, em adição à reprodução de algumas das disposições da CUP, definiu o que poderia ser entendido como marca, facultando aos membros a exigência da percepção visual como uma condição para o registro; estabeleceu exceções aos direitos conferidos para uma marca, e; admitiu a possibilidade dos sistemas internos reconhecerem direitos baseados no uso:

ARTIGO 15 - Objeto da Proteção

1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

ARTIGO 16 - Direitos Conferidos

1. O titular de marca registrada gozará do direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso possa resultar em confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão. Os direitos descritos acima não prejudicarão quaisquer direitos prévios existentes, nem afetarão a possibilidade dos Membros reconhecerem direitos baseados no uso.

ARTIGO 17 - Exceções

Os Membros poderão estabelecer exceções limitadas aos direitos conferidos para uma marca, tal como o uso adequado de termos descritivos, desde que tais exceções levem em conta os legítimos interesses do titular da marca e de terceiros.

O **Protocolo de Madri**, por fim, dispõe a respeito do depósito e registro de marcas de modo unificado, evitando que os requerentes tenham que solicitar o registro de seus sinais país por país.

Embora seja menos relevante do ponto de vista conceitual em comparação com a CUP e o Acordo TRIPs, o Protocolo de Madri, incorporado pelo Brasil de modo formal tão somente em 26 de junho de 2019, pode ser compreendido como o acordo que representa a concretização da noção de um Sistema Internacional de Propriedade Industrial no cenário de marcas, já que integra os países em torno de uma ordenação comum, possibilitando ao potencial titular da marca, com um único processo e em um único idioma, registrar o seu sinal em diversos países e nas mais variadas classes.

Como aspectos potencialmente negativos do Protocolo de Madri, pode-se mencionar a inexistência de um sistema unificado para a apresentação de recursos nos casos de indeferimento de pedido de registro de marca, bem como a dispensa da pessoa domiciliada no exterior de constituir um procurador no país para representá-la, o que colide com o Art. 217 da LPI:

Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

No que diz respeito ao uso anterior de marca, tema central deste estudo, é necessário salientar que o Protocolo de Madri é silente neste ponto, deixando a critério das legislações nacionais o estabelecimento de disposições acerca do direito de precedência aplicável.

Em face de todos os aspectos abordados no presente capítulo, o que deve ser tido em consideração para o prosseguimento do estudo, em resumo, é (i) a conceituação de marca; (ii) as três condições necessárias para viabilizar o registro do sinal (licitude, distintividade e disponibilidade), e; (iii) a legislação aplicável a marcas no sistema interno brasileiro, o que inclui a Constituição Federal de 1988 (CF/88), a Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial - LPI), a Convenção da União de Paris (CUP), o Acordo TRIPs, bem como o Protocolo de Madri. Ademais, embora não possa ser qualificado como um diploma legal, no âmbito marcário, o Manual de Marcas exerce um papel de inegável importância em sede administrativa, não podendo ser ignorado.

5.3. Marcas: formas de apresentação e graus de proteção

Realizada a fixação das noções iniciais do que pode ser entendido como ‘marca’, assim como apresentada a legislação aplicável ao tema, como próximo passo, é necessário esclarecer quais são as formas de apresentação de marcas admitidas no Brasil até o momento, com os seus variados graus de proteção/ distintividade.

Ao iniciar o exame pelas formas de apresentação das marcas, podemos classificá-las em: nominativa, figurativa, mista, tridimensional e de posição. Tal classificação pode ser extraída a partir da análise do Art. 122 da Lei da Propriedade Industrial:

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Como já destacado no tópico 5.2 deste estudo, de acordo com a faculdade conferida pelo Art. 15 do acordo TRIPs, no Art. 122 da LPI, o legislador nacional optou por condicionar o registro de marca à existência de um sinal visualmente perceptível, o que, por consequência, gerou o afastamento da registrabilidade de sons ou cheiros como marcas.

Partindo para a conceituação de cada uma das categorias de marcas, a primeira a ser abordada é a **marca nominativa ou verbal**, assim definida pelo Manual de Marcas:

“Marca nominativa, ou verbal, é o **sinal constituído por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos**, desde que esses elementos não se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa.” (3ª Edição, 6ª Revisão, Manual de Marcas, p. 18)

A marca nominativa, portanto, é aquela constituída apenas por elementos nominativos, sejam eles palavras, letras, neologismos e números combinados, sendo possível mencionar como exemplo:

TREZENTOS E OITENTA	CORONA	VARIG	XIX	Atlântica	IRREVERENTE & CIA	9 E 1/5
---------------------	--------	-------	-----	-----------	-------------------	---------

A **marca figurativa ou emblemática**, por seu turno, pode ser compreendida como o sinal constituído por desenho, imagem, figura e/ou símbolo; qualquer forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo; palavras compostas por letras de alfabetos distintos da língua vernácula, e; ideogramas.

Exemplos clássicos de marca figurativa são os símbolos da Rede Globo e da Mercedes:



Já a **marca mista ou composta** é aquela constituída pela combinação de elementos figurativos e nominativos ou, ainda, formada por elementos nominativos com grafia apresentada de forma fantasiosa e/ ou estilizada.

Em outras palavras, a marca mista é a fusão dos elementos das marcas nominativa e figurativa.

Avançando, a **marca tridimensional**, em síntese, pode ser entendida como todo sinal constituído pela forma plástica distintiva em si, com a capacidade de individualizar os produtos ou serviços que pretende especificar.

A aludida conceituação, todavia, não pode ser considerada acabada sem a menção à proibição legal contida no Art. 124, XXI, da Lei da Propriedade Industrial (LPI):

*Art. 124. Não são registráveis como marca:
XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;*

Verifica-se, portanto, que o sinal tridimensional, de modo a ser passível de registro, além das condições supramencionadas, não pode constituir a forma necessária (inerente à natureza do objeto, sem a qual é impossível a produção), comum ou vulgar do produto

(habitualmente utilizada por diversos fabricantes) ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de seu efeito técnico (imprescindível ao funcionamento ou auxiliar do desempenho).

Ademais, no tocante ao exame de marcas tridimensionais, é necessário salientar, também, que determinados elementos não serão considerados na análise da marca tridimensional, sendo o foco a forma plástica do objeto em exame. É o que define o Manual de Marcas no seguinte excerto:

“Elementos que não conferem distintividade ao sinal tridimensional

a) Cores, imagens e rótulos apostos ao objeto: *a análise de marca tridimensional se aterá sempre à forma plástica do objeto em exame, sendo imprescindível que o formato do mesmo apresente alguma(s) característica(s) peculiar(es) em relação à forma comum.* Portanto, elementos nominativos ou figurativos aplicados por meio de impressão à superfície do objeto tridimensional – imagens, rótulos ou indicações de cores – não serão considerados como fatores capazes de atribuir-lhe cunho distintivo, uma vez que não interferem em sua forma plástica.

b) Relevos: marcas tridimensionais em cuja superfície constarem elementos figurativos em relevo (desenhos, padrões ou texturas) terão seu cunho distintivo avaliado caso a caso, na medida em que tais elementos podem, conforme sua singularidade e intensidade, interferir significativamente ou não na forma plástica do objeto em análise.

c) Elementos ocultos ou não imediatamente perceptíveis: não serão considerados como aspectos distintivos os detalhes da marca que não puderem ser percebidos/observados e, portanto, identificados pelo consumidor, não interferindo no ato da aquisição do produto ou serviço assinalado.” (3ª Edição, 6ª Revisão, Manual de Marcas, p. 238)

Por último no que diz respeito à classificação da apresentação de marcas, temos a **marca de posição**, incorporada ao sistema marcário brasileiro por meio da Portaria INPI/PR nº 8/2022, que, em consonância com os requisitos constantes no Art. 122 da LPI, dispôs em seu Art. 84 que:

Art. 84. Será registrável como marca de posição o conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que:

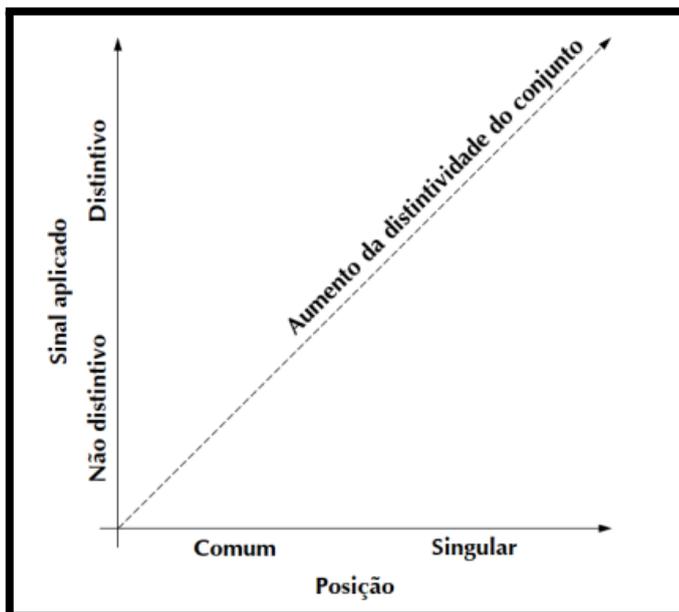
I – seja formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte; e

II – a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional.

Parágrafo único. O não atendimento ao disposto no caput ensejará o indeferimento do pedido enquanto marca de posição.

Em face da disposição supra, marca de posição, por conseguinte, é aquela formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de determinado suporte, desde que tal aplicação possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional, resultando, ao final, em um conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços. A referida

conceituação pode ser representada graficamente na imagem abaixo, extraída do Manual de Marcas:



Para além da conceituação realizada no último parágrafo, deve-se salientar que a avaliação de registrabilidade de marcas de posição possui contornos peculiares e complexos, responsáveis por tornar o exame incerto e gerar uma variação decisória extrema caso a caso.

Isto porque, no Manual de Marcas, o INPI impõe como condições inafastáveis para o registro a singularidade da posição e a distintividade do sinal em si na aplicação a determinado suporte, o que, ao final do dia, desloca a decisão à convicção do examinador, uma vez que, embora tenha critérios para definir o que é um sinal distintivo de forma isolada, peca ao ser demandado na análise do conjunto, o que, no caso de marcas de posição, possui caráter primordial.

Exploradas todas as classificações de apresentação de marcas ora admitidas no ordenamento brasileiro, bem como realizados alguns apontamentos, torna-se oportuno passar ao estudo dos variados graus de proteção/ distintividade, os quais, longe de excluírem a importância da catalogação das apresentações de marcas, com efeito, enriquecem o exame, elucidando os sinais que estão sujeitos ou não à apropriação exclusiva no mercado.

Antes de ingressar na ponderação pretendida, contudo, é indispensável fazer referência ao Art. 124, VI, da Lei 9.279/96 (LPI), que, de forma diversa dos graus de proteção a serem conceituados adiante, versa sobre os sinais irregistráveis, isto é, aqueles que não possuem qualquer medida de tutela:

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; ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

No mesmo sentido da previsão legal acima, dispõe o Manual de Marcas que:

“Para aferir se um sinal é genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, é indispensável levar em consideração se o mesmo guarda vínculo direto e imediato com os produtos ou serviços que visa distinguir. Se o vínculo for indireto e longínquo, a condição não está presente e a proibição não se aplica, podendo se tratar de marca fantasiosa ou de marcas evocativas ou sugestivas, que são, em princípio, tecnicamente registráveis.

(...)

Para aferição da incidência da proibição, é verificado se o sinal efetivamente designa uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção do bem ou prestação dos serviços.

Considera-se sinal empregado comumente para designar as características abaixo, aquele cujo uso reiterado resultou em sua consagração na linguagem comercial corrente para denominar uma característica do produto ou do serviço.” (3ª Edição, 6ª Revisão, Manual de Marcas, p. 126-128)

De forma complementar às contribuições da LPI e do Manual de Marcas, PRISCILA KEI SATO é precisa ao esclarecer que o inciso VI do Art. 124 demonstra a intenção do legislador em proibir a usurpação de vocabulário pertencente ao domínio público, o que gera, em última instância, uma tutela à liberdade social e a prevenção do exercício abusivo do direito de monopólio. Confira-se:

“A temporariedade desses direitos é explicada pela teoria adotada, porque o direito de autor e a patente limitam a liberdade social, como todo direito de monopólio (ou exclusivo).

No caso do direito à marca, que tende a ser perpétuo, vários princípios limitam a sua extensão.

(...)

O art. 124, VI, da Lei 9.279/1996, por exemplo, dispõe sobre a irregistrabilidade de sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir. Esse dispositivo, assim como os demais incisos do artigo citado, demonstram a intenção do legislador em proibir a usurpação de vocabulário pertencente ao domínio público, quando utilizado em seu sentido comum e não fantasioso.” (SATO, Priscila Kei, 2013, p. 13)

Dilucidados todos os pontos de cuidado em relação à fronteira entre o Art. 124, VI, da LPI e os graus de distintividade, sendo estes concernentes à maior ou menor capacidade de

um sinal funcionar como marca, faz-se oportuno adentrar na categorização de graus de distintividade de sinais registráveis.

A primeira classe a ser apreciada está vinculada aos **sinais evocativos ou sugestivos**, formados por elementos nominativos ou figurativos que sugerem ou aludem a características dos produtos ou serviços sem os descreverem diretamente. Neste caso, embora guardem proximidade conceitual ou façam referência indireta aos produtos ou serviços assinalados, os sinais demandam algum esforço intelectual do público-alvo para relacioná-los, sendo, por conseguinte, passíveis de registro.

A respeito deste tema, ao analisar e admitir a registrabilidade do sinal **DAMASCO** para especificar “*serviços de restaurante*”, o INPI foi muito bem no Parecer Normativo INPI/PROC/CAJ nº 14/2005, entendendo à época que:

De fato, no momento em que um determinado comerciante/produtor ou prestador de serviços retira do patrimônio comum determinada palavra/símbolo ou expressão que, a princípio, mantém relação indireta com a sua atividade mercantil, porém é capaz de individualizar seu produto ou serviço como um sinal marcário, conotando um caráter fantasioso ao sinal, posto que apenas, evoca ou sugere, de forma indireta, uma determinada idéia, entendemos ser perfeitamente possível a registrabilidade de tal elemento como marca sugestiva/evocativa, a título exclusivo, àquele que primeiro assim a requerer.

A seguir, a segunda classe a ser estudada é a concernente aos **sinais arbitrários**, ou seja, todo sinal com significado que não possui relação com os produtos ou serviços que pretende designar.

Por fim, tem-se os **sinais fantasiosos**, os quais não possuem qualquer significado intrínseco, isto é, não são retirados do vernáculo.

A doutrina, ainda, insere as marcas de alto renome e as notoriamente conhecidas como modalidades inseridas na classificação por grau de distintividade. É o caso de MARIA ANTONIETA LYNCH DE MORAES e PERLLA LEITE ANDRADE SILVA:

“A doutrina classifica as marcas, quanto ao grau de distintividade, em marcas de alto renome e marcas notoriamente conhecidas.

Denomina-se marca de alto renome aquela amplamente conhecida pelo público consumidor geral, isto é, são de alto renome as marcas conhecidas por quem consome os produtos/serviços identificados por elas e por quem não consome. Diante dessa “popularidade”, essa marca recebe proteção legal em todo ramo de atividade, sendo exceção do princípio da especialidade. Denomina-se marca notoriamente conhecida aquela bastante conhecida no seu ramo mercantil pelo público consumidor específico, isto é, por quem consome os produtos/serviços identificados por ela. Visando protegê-la de quem comercializa produtos idênticos, semelhantes, ou afins, o legislador determinou sua proteção independentemente de existir registro no território, razão pela qual configura exceção ao princípio da territorialidade.” (MORAES, Maria Antonieta Lynch de. SILVA, Perlla Leite Andrade, 2019, p.8)

Com a devida vênia, embora a apontada inserção possa ser compreendida, não parece ser a escolha mais acertada, na medida em que o alto renome e o notório conhecimento, como pode ser extraído dos seus conceitos, estão associados de forma mais intensa ao conhecimento do público consumidor do que a distintividade em si do sinal.

De forma derradeira neste tópico, de modo a não deixar qualquer dúvida acerca da utilidade das classificações minuciosas desenvolvidas ao longo desta subdivisão, como será percebido adiante, para efeitos de relevância na esfera do direito de precedência, cerne do presente estudo, tal alegação no campo de sinais sugestivos ou evocativos não provoca efeitos de grande monta, já que tais sinais possuem um grau de proteção naturalmente mais limitado. Por outro lado, no caso de sinais fantasiosos, detentores de um nível maior de distintividade, a alegação do direito de precedência, caso procedente, pode alterar completamente um cenário aparentemente consolidado.

5.4. Marcas: principiologia

Ao passo que a presente pesquisa se aproxima de um dos seus temas principais, qual seja, o direito de precedência e o seu papel no sistema marcário brasileiro, passa a ser inevitável abordar os princípios fundamentais que regem o direito de marcas, não tratados até o momento por mera conveniência metodológica.

Para tanto, o critério adotado por ISABELA CARARO LOPES e TARCÍSIO TEIXEIRA, em estudo conjunto denominado “PROTEÇÃO DA MARCA – RETROSPECTIVA E ATUALIDADE”, parece ser o melhor, já que, apesar de compreender mais princípios em comparação com o Manual de Marcas, assimila o direito marcário com maior riqueza de detalhes.

De acordo com o referido estudo, da legislação afeta à propriedade industrial:

“(…) é possível observar que as marcas devem observar alguns princípios: da especialidade, da territorialidade, da disponibilidade, da interdependência, da afinidade, da celebridade, da distintividade, da veracidade e da anterioridade.” (LOPES, Isabela Cararo. Teixeira, Tarcísio, 2016, p.3)

O Manual de Marcas, por seu turno, considera princípios aplicáveis ao direito de marcas:

“São três os princípios fundamentais que regem o direito de marcas:

- Territorialidade
- Especialidade
- Sistema atributivo” (3ª Edição, 6ª Revisão, Manual de Marcas, p. 20)

Iniciando a conceituação pelos princípios comuns aos dois métodos, (i) o **princípio da territorialidade**, contido no Art. 129 da LPI, dispõe que o registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) confere uma proteção que não ultrapassa os limites territoriais do país. Em outras palavras, o direito ao uso exclusivo da marca registrada é restrito ao espaço físico do Brasil. Confira-se:

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 148.

A exceção ao princípio da territorialidade é a proteção conferida à marca notoriamente conhecida, nos termos do Art. 126 da LPI e do Art. 6º bis (I), da CUP:

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

Art. 6º bis

(I) 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 notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

A partir da análise das previsões acima, é possível notar que, no caso de marca notoriamente conhecida no Brasil, outro sinal que venha a infringir tal marca pode ser recusado ou invalidado independentemente de estar previamente depositado ou registrado no Brasil.

Em seguida, tem-se (ii) **o princípio da especialidade**, isto é, o mandamento nuclear marcário de que a proteção conferida ao titular da marca engloba produtos ou serviços correspondentes à atividade desempenhada pelo requerente, distinguindo-os de outros idênticos ou similares.

LÉLIO DENICOLI SCHMIDT completa a conceituação do princípio da especialidade da seguinte maneira:

“Esse aspecto foi bem retratado no § 7º do art. 39 da Diretiva da União Europeia 2015/2436, segundo o qual “os produtos e serviços não devem ser considerados afins pelo fato de constarem da mesma classe da Classificação de Nice”, mas “os produtos e serviços não devem ser considerados distintos pelo fato de constarem de classes diferentes dessa mesma classificação”.

O princípio da especialidade permite que a mesma marca seja registrada por pessoas distintas, desde que para produtos ou serviços totalmente diferentes. O STJ já ressaltou que a aplicação do princípio da especialidade “não se esgota na classe na qual se encontra registrado o bem jurídico em questão”, pois “há a exclusividade em relação aos produtos, mercadorias ou serviços cobertos pela marca, e não, especificamente, em relação à classe, mera divisão burocrática (...)” (SCHMIDT, Lélío Denicoli, 2018)

Verifica-se, assim, que o princípio da especialidade não diz respeito à tutela outorgada à determinada classe de produtos ou serviços, mas sim, à uma órbita de produtos ou serviços afins, não compreendendo, por outro lado, produtos ou serviços totalmente diferentes.

A exceção ao princípio da especialidade, por seu turno, é a marca de alto renome, prevista no Art. 125 da LPI, e entendida como aquela que possui proteção em todos os segmentos mercadológicos. De modo diverso da marca notoriamente conhecida, requer registro prévio perante o INPI e o reconhecimento da autarquia federal.

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Ao sairmos do escopo do Manual de Marcas e focarmos exclusivamente no critério adotado por ISABELA CARARO LOPES e TARCÍSIO TEIXEIRA, os dois próximos

princípios a serem examinados são o (iii) **o princípio da afinidade** e (iv) **o princípio da celebridade**, que nada mais representam do que decorrências lógicas do princípio da especialidade.

No tocante ao princípio da afinidade, trata-se da noção já sublinhada de que os produtos ou serviços especificados por determinado sinal podem levar o consumidor à confusão por conta de sua função, destino, gênero ou, nas palavras de LÉLIO DENICOLI SCHMIDT, da “aura periférica” da marca.

O princípio da celebridade, no que lhe toca, reúne as marcas notoriamente conhecidas e as de alto renome sob o mesmo guarda-chuva, qualificando-as como detentoras de proteção mais ampla, extrapolando o princípio da especialidade.

Seguindo, tem-se (v) **o princípio da disponibilidade**, que, apesar de não estar intimamente vinculado ao direito de precedência, como será demonstrado em seguida, possui enorme relevância com dito objeto de estudo, remetendo à ideia de que, para ser registrado, o sinal deve estar livre da existência de outro sinal distintivo protegido a qualquer título.

Neste mesmo contexto, encontra-se (vi) **o princípio da interdependência**, o qual diz respeito às implicações do uso de determinado sinal como marca, impedindo que terceiros se utilizem do mesmo signo marcário como nome empresarial ou como nome de domínio.

No tocante à colidência entre marca e nome empresarial, novamente em um Parecer preciso (Parecer AGU/ PGF/ PFE/ INPI/ COOPI nº 005/2012), o INPI dispôs que:

21. De acordo com o acórdão, cabe tratar o conflito entre marca e nome empresarial de forma semelhante à resolução da contenda entre duas marcas. Trata-se de um postulado relevante apto a nortear futuros conflitos sobre o mesmo tema, o que justifica a transcrição abaixo:

“A nova lei, portanto, ao deixar de lado a linguagem parcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772/71 – corresponde na lei anterior ao inciso V, do art. 124 da nova Lei de Propriedade Industrial –, marca acentuado avanço, concedendo ao conflito entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de colidência entre marcas, em atenção ao princípio constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência.”³

Percebe-se, portanto, que as reverberações verificadas entre marca e nome empresarial foram ratificadas pelo INPI, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, é claro, pelo Art. 124, V, da LPI:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

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;

Para além do referido princípio, pode-se mencionar (vii) **o princípio da distintividade**, o qual, conquanto amplamente abordado quando da classificação de marcas de acordo com o seu grau de distintividade, merece ser sintetizado como a imposição de que a marca cumpra uma função minimamente diferenciadora para que possa ser registrada.

Ao final deste tópico do estudo, está (viii) **o princípio da veracidade**, compreendido como o preceito que contempla a determinação de que uma marca não pode suscitar equívocos nem constituir publicidade enganosa. Neste sentido, encontram-se as disposições do Art. 124, X, e do Art. 128, § 1º, da LPI, tratando este último da veracidade no tocante à atividade efetiva e lícita explorada pelo requerente do sinal marcário:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e lícitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

Antes de encerrar este item, apenas a título de nota ao leitor, para que este não pense que os princípios do sistema atributivo e da anterioridade foram esquecidos ou desprezados, novamente, trata-se de conveniência metodológica. Tais princípios serão abordados a seguir em cotejo com o direito de precedência.

5.5. Sistema atributivo de direitos e direito de precedência

Neste tópico, os objetivos principais são a conceituação do direito de precedência e a fixação da sua posição no sistema marcário brasileiro. Antes de definir o direito de

precedência, todavia, é necessário explicar o que significa sistema atributivo de direito, já que o referido direito é uma exceção ao aludido sistema.

Em suma, o sistema em questão adota o caráter atributivo de direito, ou seja, a propriedade e a garantia ao uso exclusivo da marca somente são adquiridas através do registro perante o órgão público responsável (no caso, perante o INPI).

O sistema atributivo de direito encontra a sua correspondência legal no Art. 129, *caput*, da LPI:

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 148.

Como pode ser observado a partir do exame do dispositivo legal supramencionado, o legislador brasileiro fez uma opção clara pela obtenção da propriedade da marca apenas após a expedição válida do registro.

Neste mesmo sentido, o Manual de Marcas prevê que:

“O sistema de registro de marca adotado no Brasil é atributivo de direito, isto é, sua propriedade e seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro, conforme define o art. 129 da LPI.” (3ª Edição, 6ª Revisão, Manual de Marcas)

Na contramão do sistema atributivo, encontra-se o sistema declaratório, adotado nos países anglo-saxões, no qual o direito de propriedade sobre a marca é reconhecido a partir do seu uso no comércio, isto é, mediante uma situação de fato.

Percebe-se, portanto, que, enquanto o sistema atributivo observa a regra *first to file*, ou seja, aquele que primeiro depositou a marca, em regra, será o detentor do direito de propriedade, o sistema declaratório, por seu turno, contempla o mandamento do *first to use*, prestigiando uma situação fática.

No tocante às diferenças entre os sistemas atributivo e declaratório, aliás, é preciosa a contribuição encontrada na obra “Propriedade Industrial Aplicada: Reflexões para o Magistrado”:

“Como corolário do sistema atributivo, ao examinar os pedidos de registro de marca, o examinador deve aplicar o princípio conhecido como *first to file*, ou seja, o direito será concedido àquele que primeiro depositou a marca no INPI.

No sistema declaratório, adotado nos países anglo-saxões, o direito de propriedade sobre a marca é reconhecido a partir do seu uso no comércio. Nesse caso, o direito de propriedade é reconhecido a partir de uma situação de fato, isto é, a apropriação do sinal depende exclusivamente de uma ação afirmativa do interessado.

O Estado só irá interferir se houver a necessidade de dirimir conflitos entre dois usuários de marcas idênticas ou semelhantes (analisando, inclusive, o âmbito geográfico de atuação de cada titular), ou, ainda, se o titular quiser portar um título declaratório do seu direito.” (Confederação Nacional da Indústria, 2013, p. 114)

Além dos pontos já salientados, como pode ser verificado a partir do exame crítico do trecho acima, uma outra discrepância entre os sistemas atributivo e declaratório é a interferência do Estado. Enquanto no primeiro, o Estado possui papel de destaque (no caso do Brasil, por meio de uma autarquia federal), constituindo instância necessária para a aquisição do direito de propriedade sobre a marca, no segundo, o Estado só interfere se provocado para dirimir conflitos entre usuários de marcas idênticas e/ou semelhantes, ou, ainda, caso o usuário queira um título declaratório do seu direito.

Dessa maneira, longe de querer fixar qual ordenação está certa ou errada, é interessante destacar, apenas, que a escolha pelo caráter atributivo ou declaratório vai além de uma mera conveniência, englobando também a opção do legislador por determinado grau de participação do Estado no sistema marcário.

Ademais, no que diz respeito especificamente ao sistema atributivo de direitos, embora a propriedade da marca só seja adquirida pelo registro, o titular do pedido de registro (depositante/ requerente) já detém alguns direitos. A título de exemplo, é possível mencionar o rol de direitos previstos no Art. 130 da LPI, quais sejam, o de ceder, licenciar e zelar pela integridade material ou reputação do pedido de registro de marca. Confira-se:

*Art. 130. Ao titular da marca ou ao **depositante** é ainda assegurado o direito de:*

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Superados os esclarecimentos necessários relativos aos sistemas atributivo e declaratório, torna-se oportuno ingressar na conceituação do direito de precedência, segundo o qual o utente de boa-fé detém a possibilidade de, sob determinadas condições, fazer

prevalecer o uso anterior de determinado sinal sobre pedido de registro de marca depositado, impugnando-o com base no uso anterior. É o que pode ser extraído, inclusive, do Art. 129, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial (LPI):

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.

A aludida disposição legal, além de constituir evidente exceção à regra *first to file*, própria do sistema atributivo de direitos, como já reportado, é uma decorrência da autorização conferida pelo Art. 16 do Acordo TRIPs (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio) aos seus países-membros:

ARTIGO 16 - Direitos Conferidos

1. O titular de marca registrada gozará do direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso possa resultar em confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão. Os direitos descritos acima não prejudicarão quaisquer direitos prévios existentes, nem afetarão a possibilidade dos Membros reconhecerem direitos baseados no uso.

Em complemento às disposições encontradas nas legislações nacional e internacional, o Instituto Dannemann Siemsen (IDS), na obra paradigmática “Comentários à Lei da Propriedade Industrial”, adota uma perspectiva histórica extremamente interessante para examinar o direito de precedência. Veja-se:

“Dispositivo semelhante já se encontrava nos Códigos de 1945, de 1967 e de 1969 (respectivamente, Decreto-lei n. 7.903/45, art. 96; Decreto-lei n. 254/67, art. 82; Decreto-lei n. 1.005/69, art. 104), de modo que durante o período de vigência daqueles diplomas legais vigorou no Brasil, o impropriamente chamado, “sistema misto” de proteção à marca. Na verdade, este dispositivo não constitui um modo de aquisição do direito, mas tão somente o reconhecimento do uso anterior, de boa-fé, como capaz de obstar o registro com violação dos princípios que regem a propriedade industrial.

Já o Código de 1971, que vigorou por mais de duas décadas, modificou o regime até então vigente, suprimindo o dispositivo que conferia o direito de precedência, o que acabou por incentivar uma verdadeira indústria de depósitos, cujos interessados não tinham direito à marca pretendida, trazendo para o Brasil uma imagem negativa como um país que não assegurava uma proteção adequada à propriedade industrial, já que a norma inscrita no Art. 123 da revogada Lei n. 5.772/71 não se mostrou eficaz na repressão à concorrência desleal. (IDS, 2013, p. 299)

Decreto-Lei 7.903/45

Art. 96. Não poderá gozar da proteção deste Código a reprodução ou imitação de marca de terceiros, não registrada, mas em uso, devidamente comprovado, desde que o respectivo

utente, impugnando o registro pedido como suscetível de o prejudicar, requeira o da sua marca dentro de sessenta dias, contados da data da impugnação.

§ 1º Ocorrendo a impugnação caberá ao Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial decidi-la, deferindo ou não o pedido, com recurso, em ambos os casos, dentro do sessenta dias.

§ 2º Quando apresentada, em grau de recurso a impugnação, caberá ao Conselho de Recursos da Propriedade Industrial o julgamento, suscetível de recurso extraordinário nos termos e forma da lei, para o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, cuja decisão porá fim à instância administrativa.

§ 3º Em qualquer caso, ficara sobreestado o andamento dos processos relativos às marcas em litígio, até que se decida sobre a impugnação. procedendo-se depois quanto ao registro das marcas, concedendo-o ou denegando, conforme fôr, afinal, julgada a Impugnação.

§ 4º Dessa decisão não caberá mais recurso administrativo, se a impugnação tiver sido julgada pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio em recurso extraordinário.

Decreto-Lei 254/67

Art. 82. Não será ainda registrável a marca que constituir reprodução ou imitação de marca de terceiros ainda que não registrada, mas em uso comprovado, desde que o respectivo utente, impugnando o registro solicitado e suscetível de o prejudicar, requeira o registro de sua marca dentro de noventa dias, contados da data da impugnação.

§ 1º Oferecida a impugnação caberá ao Diretor-Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial decidí-la, deferindo ou não o pedido, com recurso, em ambos os casos, dentro de noventa dias.

§ 2º Quando reiterada em grau de recurso a impugnação, caberá ao Conselho de Recursos da Propriedade Industrial o respectivo julgamento em decisão que porá fim à instância administrativa, quando unânime.

§ 3º Em qualquer caso, ficará sobrestado o andamento dos processos relativos ao registro das marcas em litígio, até que se decida sobre a impugnação, prosseguindo-se depois quanto àqueles registros.

Decreto-lei n. 1.005/69

Art. 104. Aquêlê que pretenda oferecer impugnação a pedido de registro de marca, de título de estabelecimento, de expressão ou sinal de propaganda, sòmente poderá fazê-lo durante a tramitação do processo registrando, no máximo até sessenta dias da data da publicação do despacho do Diretor-Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial que conceder o registro impugnado, desde que requeira, concomitantemente, o registro a que se julgue com direito.

§ 1º Oferecida a impugnação, será notificado o registrante para apresentar réplica no prazo de sessenta dias.

§ 2º Do despacho do Diretor-Geral do Departamento que decidir sobre a impugnação caberá recurso ao Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, dentro do prazo de sessenta dias.

§ 3º Da data da notificação do recurso correrá o prazo de sessenta dias para apresentação de réplica.

§ 4º Apresentada a impugnação, ficará suspenso o andamento dos processos relativos aos pedidos de registros em litígio, até que se decida sobre a mesma, após o que serão tais processos examinados e decididos em conjunto, o que se observará também com relação a todos os outros eventualmente apontados como colidentes.

De fato, é pertinente a anotação do IDS acerca da extensão do direito de precedência em nossa legislação, sendo, inclusive, anterior ao Acordo TRIPs, o que indica o prestígio alcançado por referido instituto no sistema marcário brasileiro, sendo replicado ao longo dos anos (exceção feita ao Código de 1971).

De igual modo, foi bem o IDS ao apontar que o fato de o direito de precedência ser contemplado pela legislação não transforma o sistema atributivo em um sistema misto, mas sim conserva a dominância do caráter atributivo e comporta uma exceção à regra.

Para além da conceituação do direito de precedência, é necessário salientar que tal exceção, para ser aplicada, demanda o preenchimento de alguns requisitos, os quais podem ser extraídos do Art. 129, § 1º, da LPI e do Manual de Marcas:

“Constitui-se exceção à regra o usuário de boa fé que comprovar a utilização anterior, há pelo menos 6 (seis) meses, de marca idêntica ou semelhante, para o mesmo fim, capaz de causar confusão ou associação indevida, nos termos do § 1º do Art. 129 da LPI.

(...)

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 ou petição de nulidade administrativa protocolada em face de registro de marca de titularidade de terceiros, anexando 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 LPI.” (3ª Edição, 6ª Revisão, Manual de Marcas, p. 23)

São eles: (i) o uso de boa-fé de marca idêntica ou semelhante, no País, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim; (ii) o uso há, pelo menos, 6 meses em relação à data de prioridade ou depósito, e; (iii) a efetivação do depósito de um pedido de registro para a marca sobre a qual se reivindica direito de precedência, na forma do Art. 158, § 2º, da LPI.

Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.

Apesar de o terceiro requisito, qual seja, a necessidade de efetivação de um pedido de registro não estar contido na redação do parágrafo 1º do Art. 129, a doutrina entende que, por força da regra geral prestigiar o sistema atributivo de direitos, a alegação do direito de precedência, sob pena de sequer ser conhecida, deve ser acompanhada por um pedido de registro para a marca em disputa. É o caso do IDS na obra “Comentários à Lei da Propriedade Industrial”:

“Outro requisito a ser cumprido pelo requerente é a efetivação do depósito de um pedido de registro para a marca sobre a qual se reivindica direito de precedência. **Embora a obrigatoriedade de tal depósito não tenha sido expressamente prevista pelo legislador, entendemos que ela está implicitamente contida na sistemática vigente.**

Adotar entendimento diverso seria não só distorcer a norma contida no dispositivo, como também olvidar-se da regra geral que, como visto, preconiza o sistema atributivo de direitos. Logo, se o requerente não comprovar o depósito após o oferecimento da impugnação, esta não deve sequer ser conhecida pelo INPI.” (IDS, 2013, p. 300)

Por fim neste tópico, um outro ponto extremamente interessante no que se refere ao direito de precedência e que por muitos pode passar despercebido, diz respeito ao local e à forma exigidos para a comprovação de tal prerrogativa.

No tocante ao local, em uma análise minuciosa do Art. 129, § 1º, da LPI, é possível observar que, ao determinar a necessidade de uso do sinal no **País** há, pelo menos 6 meses, o legislador privilegiou dois elementos: o primeiro deles, evidentemente, é o princípio da territorialidade, segundo o qual a proteção conferida ao registro validamente expedido não ultrapassa os limites territoriais do país. Já o segundo, que demanda um esforço maior para ser compreendido, trata-se do favorecimento conferido ao requerente nacional.

Ora, é inquestionável que o requerente nacional, se demandado, terá mais facilidade que o depositante internacional (via Protocolo de Madri, por exemplo) para comprovar o uso anterior no Brasil e, por consequência, preencher os requisitos para a aplicação do direito de precedência em relação a determinado sinal.

Muitas vezes, o solicitante internacional, embora já utilize a marca há um tempo em outros países, pretende expandir sua atuação ao território brasileiro, mas ainda não a emprega em nossas terras, o que acaba dando azo ao cenário em que determinada pessoa física ou jurídica nacional, sem má-fé, passe a empregar o mesmo ou semelhante sinal, gerando, no futuro, a aplicação do direito de precedência ao caso concreto.

Dessa maneira, mesmo que por via indireta, o Art. 2º da Convenção da União de Paris (CUP), por exemplo, termina violado, na medida em que os nacionais dos outros países da União não recebem as mesmas vantagens conferidas aos nacionais do Brasil:

Art. 2º

(1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem

prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.

No que tange à forma de comprovação do direito de precedência, por sua vez, entendem a jurisprudência e a doutrina de que o uso deve se dar em escala comercial, isto é, o requerente do direito de precedência deve demonstrar que utiliza a marca em meio a uma atividade comercial devidamente estabelecida, não sendo suficiente a utilização esporádica ou casual. Neste sentido, novamente o Instituto Dannemann Siemsen:

“Mas qual a amplitude do uso que deve ser comprovada? **A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que o uso deve se dar em escala comercial. Utilizações esporádicas ou casuais, portanto, não são suficientes para conferir a prerrogativa inerente ao direito de precedência**, sendo estritamente necessário que o requerente prove que vem utilizando a marca em meio a uma atividade comercial devidamente estabelecida. Do contrário, correr-se-ia o risco de se criar uma indústria de “reserva de marcas”, na qual utentes meramente nominais ou casuais poderiam impugnar pedidos de registro de terceiros que efetivamente pretendem estabelecer um comércio sobre o signo distintivo, o que, além de não se coadunar com os ideais de justiça, estaria em pleno desacordo com os princípios norteadores do Direito marcário.” (IDS, 2013, p. 299-300)

5.6. Análise da jurisprudência, com foco no Recurso Especial 1.464.975-PR, à luz do direito de precedência

Para encerrar o capítulo referente a marcas, é preciso dar destaque à questão que gerou mais controvérsia até hoje no tocante ao direito de precedência, qual seja, o momento de exercício do aludido direito.

No passado, alguns doutrinadores entendiam que o direito de precedência deveria ser exercido obrigatoriamente antes da concessão do registro, ou seja, quando da apresentação de oposição em âmbito administrativo ou por via judicial, com uma ação que atacasse o deferimento do pedido. Para a referida corrente, então, não havia que se falar em requerimento de nulidade administrativa (Processo Administrativo de Nulidade - PAN) ou ação judicial declaratória de nulidade de registro.

Por outro lado, corrente diversa já sustentava que a existência de um direito de precedência potencial viciava um registro eventualmente concedido, o que daria ensejo a um PAN, nos termos dos Arts. 168 e 169 da LPI, ou mesmo uma ação judicial de nulidade de registro, respaldada, além de outros dispositivos, no inciso XXXV do Art. 5º da Constituição Federal de 1988 (CF/88).

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:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Lei da Propriedade Industrial

Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.

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.

A título de exemplo da divergência existente, faz-se relevante mencionar duas decisões discrepantes do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o qual detém reconhecida expertise no ramo da propriedade industrial:

Ementa: “PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. NOME EMPRESARIAL. MARCA. COLIDÊNCIA. ART. 124, INCISOS V E XXIII, LPI. 1. O sistema brasileiro de marcas adota o tipo atributivo, o que significa dizer que o direito de uso exclusivo sobre a marca e a consequente prerrogativa de impedir terceiros de utilizarem sinais iguais ou semelhantes em meio a produtos ou serviços congêneres são adquiridos através de um registro validamente expedido, e não pelo mero uso, conforme se dá nos países adeptos do sistema declarativo. Assim, a exclusividade sobre a utilização da marca cabe, em regra, a quem primeiro efetuar o registro perante a autarquia marcária. 2. In casu, embora a constituição da autora tenha se dado em 1961, ou seja, de forma bem anterior à constituição da ora apelante, foi esta quem diligenciou no sentido de registrar primeiro o signo em questão, tendo efetuado o depósito em 11/08/1994. Por outro lado, a autora somente o fez em 16/04/2003, mais de 9 (nove) anos após o depósito realizado pela ora apelante. 3. Nome comercial e marca estão submetidos a regimes jurídicos diferentes, com alcance e âmbitos de proteção diversos. O registro perante o INPI é o único que confere direito de exclusividade sobre um determinado signo com alcance nacional, considerando que o sistema adotado pela legislação pátria não privilegia o regime da ocupação ou da utilização prolongada como meio aquisitivo da propriedade de uma marca. Por outro lado, a tutela do nome comercial somente ocorre em âmbito nacional mediante registro complementar nas Juntas Comerciais de todos os Estados-membros, o que me parece não ter ocorrido no caso em tela. 4. **O chamado direito de precedência, consagrado no art. 129, § 1º, da LPI (“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”), assegura somente o direito de precedência ao registro e não o direito ao registro. O legislador, ao fazer a distinção descrita no aludido dispositivo, teve uma intenção clara e expressa, qual seja, a de que o direito somente pudesse ser exercido antes de haver registro, o que significa dizer que se trata de um direito a ser exercido no âmbito do processo administrativo instaurado perante o INPI.** 5. É inaplicável ao caso vertente a proibição inserta no inciso XXIII do art. 124 da LPI, uma vez que as empresas em confronto são sediadas em regiões diferentes do Brasil, não sendo possível afirmar categoricamente que a ora apelante não poderia desconhecer, em razão de sua atividade, a anterior constituição da autora. A distância geográfica das sedes das aludidas, torna deveras remota a hipótese de que o público consumidor seja induzido a erro. É certo que qualquer uma das duas empresas pode crescer a ponto de se tornar uma empresa nacional, mas o presente julgamento há que ser realizado a partir do status quo deste momento. 6. Apelação e remessa necessária providas.

Acórdão: Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas: Decidem os membros da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar provimento à apelação e à remessa necessária, nos termos do voto da relatora.”

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2011 (data do julgamento).

(Apelação Cível n. 2004.51.01.534863-8, Relatora Desembargadora Liliane Roriz, Tribunal Regional Federal, 2ª Região, 2ª Turma Especializada, publicada no e-DJF2R - Caderno Judicial TRF, em 05/09/2011)

Ementa: “DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO DECORRENTE DO PRÉ-USO. ART. 129, § 1º DA LEI 9.279-96.

I. Demonstrado nos autos que o segundo apelado (Sabor de Fruta Sucos Ltda.), em momento anterior ao deferimento do registro anulando PIZZA PARK, de titularidade do apelante (Pizzaria Pires Ltda.), já se utilizava, de boa-fé, da mesma expressão para identificar o seu serviço, a ele deve ser reconhecido o direito de precedência ao registro, a teor do disposto no art. 129, § 1º da Lei 9.279-96, que é exceção ao sistema atributivo adotado pelo direito marcário pátrio.

II. Diante do princípio da sucumbência, responde a parte vencida pelo pagamento das despesas processuais decorrentes do exercício da função jurisdicional.

III. Apelações e remessa necessária desprovidas”.

(TRF-2 - AC: 375375 RJ 2004.51.01.513244-7, Relator: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES, Data de Julgamento: 26/09/2006, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data: 30/05/2007 - Página: 314)

Alinhado à primeira corrente, estava, também, o brilhante DENIS BORGES BARBOSA:

“Tendo a lei ordinária optado pela segunda alternativa dentre as alvitradas, o arcabouço constitucional aplica-se de forma que **o direito de precedência só possa se exercer antes de constituído regularmente a propriedade alheia e, ainda, de que tal faculdade deva exercer-se com a mínima lesão ao interesse do outro criador e do público, ou seja, na primeira oportunidade em que o primeiro usuário pudesse insurgir-se. Desta feita, o direito de precedência só pode ser arguido antes que o pedido de marca tenha se tornado efetivamente registro**”. (BARBOSA, Denis Borges. Proteção das Marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 398).

Neste mesmo contexto, no âmbito do INPI, desde a emissão do Despacho n. 08/2009, proferido nos autos dos Processos INPI nº 52400.002296/2007 e INPI nº 52400.000842/22, encontrava-se firmado o entendimento de que a alegação do direito de precedência somente seria admitida até a concessão do registro de marca, por meio da oposição administrativa, no prazo previsto no Art. 158 da Lei n. 9.279/96.

Desse modo, esgotado o prazo para a apresentação de oposição e concedido o registro de marca, seria vedada ao usuário de boa-fé a possibilidade de arguição do direito de precedência em sede de Processo Administrativo de Nulidade - PAN.

Tal posição, todavia, foi afastada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando da análise do tema, admitindo a invocação do direito de precedência mesmo após a concessão do registro de marca e, por consequência, privilegiando a opinião da segunda corrente.

Neste sentido, o julgamento do Recurso Especial nº 1.464.975 - PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, foi determinante para a virada de chave acerca do direito de precedência, oportunidade por meio da qual, com a análise do registro da marca PADRÃO GRAFIA, fixou-se, por unanimidade, que o aludido direito poderia ser reivindicado mediante processo administrativo de nulidade ou pela via judicial, com o ajuizamento de ação de nulidade de registro:

“No que concerne especificamente ao registro de marcas, é consabido que o sistema adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro é o atributivo de direito, ou seja, a propriedade e o uso exclusivo são adquiridos somente pelo registro. É o que dispõe o caput do art. 129 da Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI).

(...)

Por outro lado, o § 1º do art. 129 excepciona as normas mencionadas, dispondo que toda pessoa 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 afim, tem direito de precedência ao registro. Dessume-se, assim, que LPI protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito ao registro. Vale referir que, se esse direito de precedência for manifestado como oposição ao pedido de registro – impugnação administrativa –, o utente de boa-fé deve observar os prazos, procedimento e requisitos contidos na LPI, sobretudo os previstos nos arts. 158 a 160.

Contudo, se o interessado vier a reivindicar esse direito 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).

Na hipótese, o que se depreende é que a recorrida, diante da morosidade no julgamento de seu processo administrativo, decidiu ajuizar a presente ação com o intuito de tornar efetivo seu direito de precedência.”

Recurso Especial nº 1.464.975-PR (2014/0160468-6), Rel. Ministra Nancy Andrighi, data do julgamento (por unanimidade): 01/12/2016

Ademais, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.673.450 - RJ, também de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que envolveu a definição se os registros da marca FRANZ ALIMENTOS deveriam ou não ser anulados em virtude do nome empresarial anterior “CHOCOLATES FRANZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – ME” e em razão do direito de precedência ao registro alegado, novamente a Turma Julgadora, desta vez fazendo referência ao Recurso Especial nº 1.464.975 - PR, reiterou que o direito de precedência poderia ser exercido após a concessão do registro da marca, seja perante o INPI, seja pela via judicial, implicando a hipótese contrária em uma indevida restrição do acesso à Justiça e em uma inviabilização do uso de tal instituto. Confira-se:

“Consignou-se no acórdão recorrido que o direito de precedência ao registro previsto no art. 129, §1º, da Lei 9.279/96, somente poderá ser exercido na seara administrativa, isto é, antes da concessão do registro, de modo que, nada tendo sido feito pela recorrida perante o INPI, não faria ela jus à proteção conferida aos usuários anteriores de boa-fé.

Entretanto, este entendimento não está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, que já reconheceu a possibilidade de o direito de precedência ser exercido após a concessão do registro da marca, seja perante o INPI, seja pela via judicial. Nesse sentido: REsp 1.464.975/PR, 3ª Turma, DJe 14/12/2016.

Admitir como correto o posicionamento adotado no acórdão recorrido implicaria, em primeiro lugar, em indevida restrição do acesso da recorrente à Justiça sem amparo legal ou constitucional, vulnerando o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Além disso, o fato de o sistema adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro ser o atributivo de direito, em que a propriedade e o uso exclusivo são adquiridos somente pelo registro, não significa dizer que a exceção a essa regra - direito de precedência ao registro - deva sofrer excessivas restrições ou limitações que, em última análise, inviabilizariam o uso deste instituto.

Assim, a interpretação que se deve fazer do art. 129, §1º, da Lei 9.279/96 não pode ser compreendida como uma restrição de meios para o exercício deste direito, impedindo que o usuário anterior de boa-fé busque o Poder Judiciário diante de lesão ou ameaça a direito.

A regra é excepcional apenas porque modifica a lógica de que o direito é atribuído pelo INPI ao titular, mas não porque apenas poderia ser exercida por esta ou por aquela via, de modo que a fundamentação adotada pelo acórdão recorrido para negar o direito de precedência à recorrente não pode subsistir.

A despeito disso, a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de não reconhecer a existência de direito de precedência ao registro em favor da recorrente, deve ser mantida por outros e diferentes fundamentos. Nesse sentido, é preciso destacar que o art. 129, §1º, da Lei 9.279/96 deve ser interpretado sistematicamente, levando-se em consideração, sobretudo, o que dispõe a proibição legal contida no art. 124, XIX, da Lei 9.279/96:

(...)

Isso porque o direito pleiteado pela recorrente, de preceder aos registros da recorrida, implica, obrigatoriamente, na prévia avaliação acerca da possibilidade de convivência entre os sinais distintivos. Se porventura for possível a convivência, não há porque um preceder ao outro, na medida em que ambos ocuparão cada qual o seu espaço. Se, todavia, não for possível a coexistência e apenas um deles puder ocupar um determinado espaço, deverá ser avaliado quem tem o direito de preferência.”

Recurso Especial nº 1.673.450-RJ (2017/0055508-4), Rel. Ministra Nancy Andrichi, data do julgamento (por unanimidade): 19/09/2017.

Seguindo o entendimento firmado pelo STJ, o INPI, por meio do Parecer CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU nº 043/2021, garantiu que o direito de precedência, previsto no Art. 129, § 1º, da Lei n. 9.279/96 poderia ser apreciado em sede administrativa pelo INPI, seja através de oposição, na forma do Art. 158, ou mesmo como fundamento para a apresentação de processo administrativo de nulidade - PAN, na forma do Art. 168.

Na ocasião, além da manifestação acima, o INPI fez relevantes menções à redação do Art. 129, § 1º, da LPI, bem como à Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

“17. Compreensão diversa foi alcançada, entretanto, no PARECER/PROC/CJCONS Nº 22/08, de lavra do Procurador Federal Ricardo Luiz Sichel, então Chefe da Divisão de Orientação

Jurídica, no sentido de admitir a possibilidade de arguição do direito de precedência no âmbito de PAN e em sede judicial.

18. Vale destacar a seguinte passagem da referida manifestação: “Da leitura dos textos legais acima, verifica-se que, quando da vigência do Decreto-lei nº1005/69, impunha a norma legal que o direito de precedência fosse exercitado no momento da impugnação do pedido de registro. Já na vigência da Lei nº 5.772/71 não havia a previsão legal do referido direito, sendo certo que o artigo 101 fixava a base legal para a apresentação da revisão administrativa. **Já a lei atual, tem-se que inexistente norma, estipulando o momento em que possa ser arguido o direito de precedência, como a norma, que rege o cancelamento administrativo, não possui a limitação anterior.**

(...)

Exatamente em função desse silêncio legal, não pode ser ignorado o pretexto constitucional inscrito no inciso II do artigo 5º que reza:

(...)

Do texto constitucional decorre o preceito que o administrado somente pode vir a ser exigido um determinado comportamento se este estiver previamente fixado e determinado no ordenamento jurídico, sob pena de violação de um dos mais basilares direitos individuais. (...)

Desta forma, evidencia-se que não cabe ao INPI fixar aquilo que não foi efetuado pela Lei, razão pela qual não há que se falar em limitação do direito ao exercício do aludido direito, podendo o mesmo ser exercido em qualquer fase da instância administrativa ou perante o Judiciário”.

(...)

21. Tal entendimento, no sentido de admitir a alegação do direito de precedência em sede administrativa mesmo após a concessão do registro escuda-se no Enunciado n. 473 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“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 judicial”) e constituiu-se, smj, na visão do subscritor da presente manifestação, conclusão inafastável para a questão apresentada pela CGREC.

22. Isso porque, de fato, em primeiro lugar, **inexistente limitação expressa na LPI quanto ao momento de arguição do direito de precedência, à vista do comando contido no § 1º do artigo 129.**

Parecer CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU nº 043/2021 – Trata da arguição de direito de precedência (artigo 129, § 1º, da Lei nº 9.279/96) em sede de Processo Administrativo de Nulidade - PAN.

Verifica-se, portanto, que, com fundamento na mudança de postura capitaneada pelo STJ, o INPI também ajustou a sua conduta em relação ao momento de alegação do direito de precedência, passando a admiti-la em sede de oposição e/ou em sede de PAN.

Por último, apenas para oferecer uma prévia ao leitor do que será tratado adiante, deve-se fazer referência ao artigo intitulado “STJ Profere Importante Acórdão sobre Momento para Arguição do Uso Anterior de Marca”, de autoria de Felipe Dannemann Lundgren, o qual, apesar de reconhecer o prestígio conferido ao verdadeiro ‘criador’ da marca por meio das decisões do STJ, realizou um apontamento primordial no tocante à segurança jurídica:

“Por outro lado, a aplicação mais “ampliada” do previsto no §1º do artigo 129 da LPI cria maior insegurança jurídica, uma vez que um registro marcário só se consolida, ou seja, só se torna efetivamente imune a eventuais direitos de terceiros, decorrentes do uso anterior da marca de boa fé, após cinco anos da data de concessão do registro pelo INPI. Dependendo do tempo de tramitação do pedido de registro de marca no INPI (que, atualmente, é demorado), esse prazo pode se tornar demasiadamente longo.

Consequentemente, cresce a importância, por parte dos titulares de marcas registradas no Brasil, de uma adequada coleta e armazenamento de documentos comprovando o uso da marca em território brasileiro, já que isso pode ser fundamental em eventual disputa com terceiros que aleguem direito anterior de uso sobre o sinal.” (LUNDGREN, Felipe Dannemann, 2017, Instituto Dannemann Siemsen)

6. SEGURANÇA JURÍDICA

6.1. Noção de segurança jurídica

De antemão, antes de realizar qualquer conceituação, é necessário pontuar que a segurança jurídica deve ser tida como um fundamento geral de todo o ordenamento jurídico.

Na esteira da afirmação acima, o Art. 2º, *caput*, da Lei n. 9.784/99, de 29 de janeiro de 1999, diploma legal este responsável por estabelecer as normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta, elenca a segurança jurídica como um dos princípios encarregados de guiar a conduta da Administração Pública.

Confira-se:

*Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, **segurança jurídica**, interesse público e eficiência.*

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

- I - atuação conforme a lei e o Direito;*
- II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei;*
- III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;*
- IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;*
- VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;*
- VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;*
- VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;*
- IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;*
- X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;*
- XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;*
- XII - impulso, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados;*
- XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.*

Para além da previsão legal acima, em âmbito jurisprudencial, quando do julgamento do Mandado de Segurança nº 24.268-0/MG, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento de que a segurança jurídica, enquanto forma de proteção à confiança no comportamento, constitui pedra angular do Estado de Direito. Confira-se a ementa do caso:

EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Cancelamento de pensão especial pelo Tribunal de Contas da União. Ausência de comprovação da adoção por instrumento jurídico adequado. Pensão concedida há vinte anos. 3. Direito de defesa ampliado com a Constituição de 1988. Âmbito de proteção que contempla todos os processos, judiciais ou administrativos, e não se resume a um simples direito de manifestação no processo. 4. Direito constitucional comparado. Pretensão à tutela jurídica que envolve não só o direito de manifestação e de informação, mas também o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. 5. Os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pela Constituição, aplicam-se a todos os procedimentos administrativos. 6. O exercício pleno do contraditório não se limita à garantia de alegação oportuna e eficaz a respeito de fatos, mas implica a possibilidade de ser ouvido também em matéria jurídica. 7. **Aplicação do princípio da segurança jurídica, enquanto subprincípio do Estado de Direito.** Possibilidade de revogação de atos administrativos que não se pode estender indefinidamente. Poder anulatório sujeito a prazo razoável. Necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. 8. Distinção entre atuação administrativa que independe da audiência do interessado e decisão que, unilateralmente, cancela decisão anterior. Incidência da garantia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal ao processo administrativo. 9. **Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica.** Presença de um componente de ética jurídica. Aplicação nas relações jurídicas de direito público. 10. Mandado de Segurança deferido para determinar observância do princípio do contraditório e da ampla defesa (CF art. 5º LV).

Em face do exposto, percebe-se claramente que, nas esferas legal e jurisprudencial, a segurança jurídica é reconhecida como um mandamento nuclear fundamental do ordenamento brasileiro, não podendo ser ignorada.

Demonstrada a relevância da segurança jurídica, agora sim ingressando na conceituação, esta pode ser compreendida a partir de duas perspectivas distintas: objetiva e subjetiva.

O prisma objetivo da segurança jurídica, em um primeiro momento, diz respeito à vedação à aplicação retroativa de nova interpretação aos atos estatais, de modo a impedir que tais condutas prejudiquem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (Art. 5º, XXXVI, da CF/88).

Ao abordar a aludida esfera objetiva, MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, como participante da Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto de que resultou a Lei n. 9.784/99, assim justifica a existência do princípio da segurança jurídica:

“O princípio se justifica pelo fato de ser comum, na esfera administrativa, haver mudança de interpretação de determinadas normas legais, com a consequente mudança de orientação, em caráter normativo, afetando situações já reconhecidas e consolidadas na vigência de orientação anterior. Essa possibilidade de mudança de orientação é inevitável, porém gera insegurança jurídica, pois os interessados nunca sabem quando a sua situação será passível de contestação pela própria Administração Pública. Daí a regra que veda a aplicação retroativa. O princípio tem que ser aplicado com cautela, para não levar ao absurdo de impedir a Administração de anular atos praticados com inobservância da lei. Nesses casos, não se trata

de mudança de interpretação, mas de ilegalidade, esta sim a ser declarada retroativamente, já que atos ilegais não geram direitos.” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, 2020, p. 252).

Como pode ser verificado, de acordo com a autora, o princípio da segurança jurídica se justifica como um meio de prevenir que a Administração Pública, a partir da mudança de orientação em determinado tema, afete situações já reconhecidas e consolidadas na vigência de orientação anterior.

MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, ainda, é precisa ao destacar que a segurança jurídica se presta para o fim de tutelar os casos em que há mudança de interpretação, não possuindo qualquer compatibilidade com os cenários de ilegalidade, nos quais a retroatividade é plenamente admissível.

Já no tocante ao aspecto subjetivo, deve-se recorrer aos ensinamentos de ALEXANDRE MAZZA, que assim sintetiza:

“Seu conteúdo volta-se à garantia de estabilidade, ordem, paz social e previsibilidade das atuações estatais. Alinha-se à finalidade primeira da ordem jurídica que é propiciar segurança e estabilidade no convívio social, evitando mudanças abruptas, sobressaltos e surpresas decorrentes de ações governamentais.” (MAZZA, Alexandre, 2019, p. 297)

JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO complementa da seguinte maneira:

“o homem necessita de segurança para conduzir, planificar e conformar autônoma e responsabilmente a sua vida. Por isso, desde cedo se consideravam os princípios da segurança jurídica e proteção à confiança como elementos constitutivos do Estado de direito. Estes dois princípios – segurança jurídica e proteção à confiança – andam estreitamente associados, a ponto de alguns autores considerarem o princípio da proteção da confiança como um subprincípio ou como uma dimensão específica da segurança jurídica. Em geral, considera-se que a segurança jurídica está conexada com elementos objetivos da ordem jurídica – garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito – enquanto a proteção da confiança se prende mais com as componentes subjetivas da segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos actos”. (CANOTILHO, J. J. Gomes, 2000, p. 256)

Percebe-se, desse modo, que o aspecto subjetivo da segurança jurídica está vinculado à noção de que seu conteúdo demanda uma previsibilidade/ calculabilidade proveniente do ato estatal, o que, por consequência, limita a liberdade do Estado de alterar sua conduta ou modificar atos que produzam vantagens ao particular e atribui repercussões patrimoniais a referidas alterações.

Para além da conceituação da segurança jurídica em si, outros elementos comumente associados ao princípio em questão e que não podem ser olvidados neste exame, na medida em que contribuem para formar a ideia integral de segurança jurídica, são os da boa-fé e da proteção à confiança legítima.

A boa-fé, em sua esfera objetiva, está ligada à noção de que, nas relações jurídicas, as partes devem proceder corretamente, de acordo com a lei e com o direito.

A proteção à confiança legítima, por seu turno, carrega consigo a tutela da confiança depositada pelos particulares na manutenção de determinado comportamento estatal, estando, assim, intimamente vinculada ao aspecto subjetivo da segurança jurídica.

Por fim neste tópico, faz-se interessante esclarecer o contexto histórico em que o princípio da segurança jurídica, na sua esfera subjetiva (*vertrauensschutz*), surgiu, criação esta verificada na jurisprudência alemã no período após a 2ª Guerra Mundial, no caso conhecido como o da “Viúva de Berlim”.

Na ocasião em questão, uma mulher, após a morte de seu marido, que era funcionário público, se mudou de Berlim Oriental para Berlim Ocidental, sob a promessa de recebimento de determinado benefício. Após um ano do recebimento do benefício, tal vantagem foi retirada por conta da incompetência do servidor responsável pela assinatura do ato. Ao analisar o caso, o Superior Tribunal Administrativo de Berlim, todavia, fez prevalecer a proteção à confiança e à legalidade, determinando a manutenção do benefício da viúva.

Em face de todo o exposto neste tópico, para o desenvolvimento do estudo, deve-se ter em mente que a segurança jurídica compreende diversos prismas, trazendo em sua compreensão a vedação à aplicação retroativa de nova interpretação aos atos estatais, impedindo que tais condutas prejudiquem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, assim como a garantia de estabilidade, ordem, paz social e previsibilidade.

6.2. Elementos para a caracterização da (in)segurança jurídica

Superada a conceituação do princípio da segurança jurídica, sua importância no ordenamento jurídico brasileiro e todos os elementos englobados por tal mandamento nuclear, o próximo passo é examinar quais são os itens necessários para afirmar se a (in)segurança jurídica está presente ou não em determinada situação.

Nesse sentido, o primeiro elemento a ser mencionado é a garantia da estabilidade jurídica, responsável por conferir a previsibilidade do direito e a garantia de que direitos alcançados não podem ser desrespeitados.

Outro elemento que deve ser citado é a segurança de orientação e realização do direito, com a vedação à retroatividade das normas e a estabilidade dos atos administrativos.

Por último, um elemento igualmente essencial para a caracterização da segurança jurídica é a garantia de previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos atos do poder público, isto é, os atos do poder público, além de uniformidade e razoabilidade na sua elaboração, devem proporcionar efeitos previsíveis aos indivíduos.

Todos os elementos mencionados acima podem ser extraídos do Artigo “Características da segurança jurídica no Brasil”, de autoria de Marco Túlio Reis Magalhães, o qual sintetiza de forma precisa que, no fundo, a segurança jurídica requer: i) fiabilidade, clareza, racionalidade e transparência do poder público, e; ii) segurança nas disposições e nos efeitos jurídicos dos atos dos cidadãos.

Os aludidos subsídios são importantes, também, para se evitar a banalização da segurança jurídica. Isso porque, atualmente, é muito comum em peças processuais a afirmação de que determinada situação, se mantida, geraria um cenário de insegurança jurídica, fato este que, embora ocorra em alguns casos, nem sempre é verificado.

Assim, é interessante e relevante buscarmos a fixação de elementos básicos para verificarmos se há ou não segurança jurídica, sem os quais correr-se-á o risco de esvaziar um princípio tão importante, que permeia todo o ordenamento jurídico.

7. SEGURANÇA JURÍDICA E MARCAS: O VÍNCULO ENTRE OS TEMAS

Em vista de todo o exposto, tanto no âmbito marcário quanto na esfera da segurança jurídica, faz-se oportuno retomar a indicação de Felipe Dannemann Lundgren no artigo “STJ Profere Importante Acórdão sobre Momento para Arguição do Uso Anterior de Marca”, qual seja, o fato de que, supostamente, a aplicação mais “ampliada” do §1º do artigo 129 da LPI criaria maior insegurança jurídica, uma vez que um registro marcário só se consolida, ou seja, só se torna efetivamente imune a eventuais direitos de terceiros, decorrentes do uso anterior da marca de boa-fé, após 05 anos da data de concessão do registro pelo INPI.

Do ponto de vista prático, possui fundamento a indagação de Felipe Dannemann, na medida em que, de fato, o Art. 129, §1º, da LPI possibilita o desfazimento/ anulação de um ato administrativo validamente expedido, isto é, do registro de marca validamente expedido.

No entanto, com o intuito de verificar se há violação do princípio da segurança jurídica, proposta do presente estudo, torna-se necessário verificar se os elementos apresentados no último tópico estão presentes neste caso.

Dessa maneira, o primeiro passo é verificar se a previsão do Art. 129, §1º, da LPI, bem como se as decisões verificadas quando dos julgamentos do Recurso Especial nº 1.464.975 - PR e do Recurso Especial nº 1.673.450 - RJ, representaram alguma quebra de uniformidade no ordenamento jurídico brasileiro e, também, na perspectiva internacional.

E a resposta é não. Isso pois, como apresentado, dispositivo semelhante ao Art. 129, §1º, da LPI já estava presente nos Códigos de 1945, de 1967 e de 1969. O cenário em questão foi mudado unicamente durante a vigência do Código de 1971, o qual suprimiu o dispositivo que conferia o direito de precedência, previsão esta que logo se mostrou perigosa, já que viabilizou uma verdadeira indústria de depósitos, cujos interessados não tinham direito à marca pretendida, trazendo para o Brasil, por consequência, uma imagem negativa, como um país que não garantia uma proteção adequada à propriedade industrial.

Nesse mesmo sentido, em âmbito internacional, que possui especial relevância na matéria de propriedade industrial, desde o Acordo TRIPs (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio), foi admitida a possibilidade

dos países-membros reconhecerem direitos baseados no uso, hipótese esta que foi internalizada pelo Brasil na LPI.

Assim, da perspectiva da uniformidade e da previsibilidade, não é correto afirmar que ocorreu a violação do princípio da segurança jurídica.

No que diz respeito aos efeitos gerados na esfera patrimonial dos titulares de registros marcários, questiona-se se o direito de precedência, ao ser reivindicado mediante processo administrativo de nulidade ou pela via judicial, com o ajuizamento de ação de nulidade de registro, violaria a segurança jurídica.

E, novamente, a resposta é não. Isso porque, em primeiro lugar, o Art. 129, §1º, em sua redação, não indica qualquer restrição ao momento de alegação do direito de precedência, sendo plenamente possível a sua demonstração, além de oposição, em sede de PAN ou no âmbito judicial.

De igual modo, nos julgamentos do Recurso Especial nº 1.464.975 - PR e do Recurso Especial nº 1.673.450 - RJ, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) não criou um cenário extralegal de suscitação do direito de precedência. Com efeito, o STJ, em face da divergência jurisprudencial outrora existente, apenas esclareceu que tal direito poderia ser reivindicado mediante processo administrativo de nulidade (arts. 168 a 172 da LPI) ou com o ajuizamento de ação de nulidade de registro (arts. 173 a 175 da LPI), hipóteses estas já contidas na LPI.

Dessa maneira, é incorreto afirmar que adotou-se uma aplicação mais ampliada ou que deixasse os titulares dos registros de marcas em uma situação mais vulnerável, sendo que, na verdade, foi reconhecido ao direito de precedência o mesmo que já ocorria, por exemplo, no caso do Art. 124, XIX (alegação de reprodução ou imitação de marca alheia registrada, suscetível de causar confusão ou associação), isto é, a possibilidade de instauração de PAN ou do ajuizamento de ação judicial.

Não houve, portanto, qualquer novidade inesperada aos detentores de marcas, mas uma adequação de entendimento.

Nessa perspectiva, da mesma forma, não se pode afirmar que a estabilidade em relação a eventuais direitos de terceiros ocorre somente após 05 anos da concessão do registro de marca. Na verdade, assim que o registro é validamente expedido, com a garantia de gozo de todos os direitos, tem-se a estabilidade, a qual, todavia, está sujeita a exceções, ressalvas estas previstas em lei e em harmonia com o histórico legal da propriedade industrial.

Ao analisar evento análogo ao ora apresentado, Almiro do Couto e Silva, fazendo referência à *La Jurisprudence Administrative de 1892 a 1929*, Paris, 1929, vol. II, p. 105-106, é claro e sucinto ao elucidar o poder de desfazimento ou de anulação dos atos administrativos na perspectiva temporal:

“Mas será que o poder de desfazimento ou de anulação da Administração poderá exercer-se indefinidamente e em qualquer época? Será que jamais as situações criadas por decisões desse gênero não se tornarão estáveis? Quantos perigos para a segurança das relações sociais encerram essas possibilidades indefinidas de revogação e, de outra parte, que incoerência, numa construção jurídica que abre aos terceiros interessados, para os recursos contenciosos de anulação, um breve prazo de dois meses e que deixaria à Administração a possibilidade de decretar a anulação de ofício da mesma decisão, sem lhe impor nenhum prazo’. E conclui: ‘Assim, todas as nulidades jurídicas das decisões administrativas se acharão rapidamente cobertas, seja com relação aos recursos contenciosos, seja com relação às anulações administrativas; uma atmosfera de estabilidade estender-se-á sobre as situações criadas administrativamente.’ (*La Jurisprudence Administrative de 1892 a 1929*, Paris, 1929, vol. II, p. 105-106.)” (COUTO E SILVA, Almiro do. Os princípios da legalidade da administração pública e da segurança jurídica no estado de direito contemporâneo. *Revista da Procuradoria-Geral do Estado*. Publicação do Instituto de Informática Jurídica do Estado do Rio Grande do Sul, V. 18, nº 46, 1988, p.11-29)

8. CONCLUSÃO

Levando em conta toda a exposição realizada ao longo do presente trabalho, faz-se importante pontuar que o direito de precedência, adotado pelo Brasil como uma exceção ao sistema atributivo de direitos, não constitui uma figura alienígena ou fragilizadora no ordenamento pátrio.

Com efeito, o direito de precedência é uma figura que já estava presente na legislação nacional em anos anteriores, isto é, nos Códigos de 1945, de 1967 e de 1969, bem como no Acordo TRIPs na esfera internacional, de modo a reconhecer um direito fundado no uso de boa-fé da marca.

Nesse sentido, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos julgamentos do Recurso Especial nº 1.464.975 - PR e do Recurso Especial nº 1.673.450 - RJ não provocou qualquer alteração perigosa, mas sim uma adequação ao que era compreendido como momento oportuno de alegação do direito de precedência, tornando-o uma faculdade a ser eventualmente exercida no terreno administrativo, por meio de oposição e/ou de PAN, ou, ainda, pela via judicial, a partir do ajuizamento de uma ação de nulidade de registro.

Nesse mesmo contexto, afirmar que a suposta ampliação realizada pelo STJ representaria uma maior insegurança jurídica, apesar de representar uma indagação interessante, do ponto de vista técnico, ou seja, a partir do exame dos elementos necessários para a caracterização da insegurança jurídica, é algo incorreto.

Isso porque, na verdade, assim que o registro de marca é validamente expedido, com a garantia de gozo de todos os direitos previstos no Art. 129 da LPI, tem-se a estabilidade, a qual, de fato, está sujeita a exceções, previstas em lei e com a possibilidade de serem arguidas, em regra, no período de 05 anos da concessão do registro, sendo o direito de precedência apenas uma das mais variadas exceções.

Para além da abordagem do direito de precedência e a sua relação com a segurança jurídica, objetos centrais do estudo, o trabalho buscou destrinchar o que é marca, seus princípios aplicáveis, suas diversas categorias, repercussão constitucional, relação com a livre concorrência e iniciativa, bem como a diferença entre sistema atributivo e sistema

declaratório, pontos estes sem os quais não seria possível entender o direito de precedência, o qual, embora seja uma ‘agulha no palheiro’ nesse oceano de conteúdo que é o direito marcário, possui uma importância fundamental para os titulares de marcas, que não podem ignorá-lo.

Por fim, fundamentalmente, a pretensão desta monografia era apresentar aos leitores, acostumados com áreas mais tradicionais do Direito, as nuances de um ramo em ascensão, com peculiaridade e dificuldades, as quais devem ser debatidas com profundidade e com conhecimento técnico da matéria.

REFERÊNCIAS

1. Acordo TRIPs - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 12 abril 1994. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>.
2. ARONNE, R. **Propriedade intelectual e direitos reais**. Revista do Direito, n. 28, p. 211-249, 25 jul. 2007.
3. 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.
4. BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: uma perspectiva semiológica**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
5. CANOTILHO, J. J. Gomes. **Direito constitucional e teoria da Constituição**. Coimbra: Almedina, 2000.
6. Confederação Nacional da Indústria. Publicação: **propriedade industrial aplicada: reflexões para o magistrado**. – Brasília : CNI, 2013.
7. Convenção da União de Paris para proteção da propriedade industrial - Convention of the Union of Paris. 20 março 1883. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/CUP.pdf>.
8. COUTO E SILVA, Almiro do. **Os princípios da legalidade da administração pública e da segurança jurídica no estado de direito contemporâneo**. Revista da Procuradoria-Geral do Estado. Publicação do Instituto de Informática Jurídica do Estado do Rio Grande do Sul, V. 18, nº 46, 1988.
9. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 1943- **Direito administrativo** / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. – 33. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020.
10. DUARTE, Melissa F.; BRAGA, Prestes C. **Propriedade intelectual**. Grupo A, 2018. *E-book*. ISBN 9788595023239. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023239/>.
11. IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. **COMENTÁRIOS À LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL** / IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. - 3ª edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.
12. INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial – Pesquisa de jurisprudência.
13. LOPES, Isabela Cararo. **PROTEÇÃO DA MARCA – RETROSPECTIVA E ATUALIDADE**. Mark protection – retrospective and present Revista de Direito Empresarial | vol. 15/2016 | p. 171 - 186 | Maio - Jun / 2016 DTR\2016\17344.

14. LUNDGREN, Felipe Dannemann. **STJ Profere Importante Acórdão sobre Momento para Arguição do Uso Anterior de Marca**. Instituto Dannemann Siemsen. 2017. Disponível em: <https://ids.org.br/stj-profere-importante-acordao-sobre-momento-para-arguicao-do-uso-anterior-de-marca/>.
15. MAGALHÃES, Marco Túlio Reis. **Características da segurança jurídica no Brasil**. Consultor Jurídico. 2013. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2013-jun-22/observatorio-constitucional-caracteristicas-seguranca-juridica-brasil/>.
16. Manual de Marcas (3ª. Edição e 6ª. Revisão de janeiro/2023).
17. MAZZA, Alexandre. **Manual de direito administrativo** / Alexandre Mazza. – 9. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019.
18. MORAES, Maria Antonieta Lynch de; SILVA, Perlla Leite Andrade. **Marcas: função, princípios e classificação**. *Revista dos Tribunais [recurso eletrônico]*. São Paulo, n. 1004, jun. 2019. Disponível em: <https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/37262>.
19. Parecer AGU/ PGF/ PFE/ INPI/ COOPI nº 005/2012. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/legislacao/>.
20. Parecer CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU nº 043/2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/copy_of_PARECER043_2021CGPI_PFE_INPI_PGF_AGU.pdf.
21. Parecer Normativo INPI/PROC/CAJ nº 14/2005. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/legislacao/>.
22. Protocolo de Madri - Sistema de Madrid para o registro internacional de marcas. 27 junho 1989. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d10033.htm e https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/Resolucao_247_2019_ProtocolodeMadri.pdf.
23. Recurso Especial Nº 1.464.975 - PR (2014/0160468-6). Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201401604686&dt_publicacao=14/12/2016.
24. Recurso Especial nº 1.673.450-RJ (2017/0055508-4), Rel. Ministra Nancy Andrighi, data do julgamento (por unanimidade): 19/09/2017. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201700555084&dt_publicacao=26/09/2017.
25. SATO, Priscila Kei. **Natureza jurídica do direito referente aos bens incorpóreos e ação judicial para abstenção de uso**. *Revista de Processo*, São Paulo, v.31, n.139, set. 2006.

26. SCHMIDT, Lélío D. **A distintividade das marcas : secondary meaning, vulgarização e teoria da distância, 1ª edição.** Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013. E-book. ISBN 9788502197701. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502197701/>. Acesso em: 08 set. 2024.
27. SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Registro da marca. Enciclopédia jurídica da PUC-SP.** Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Comercial. Fábio Ulhoa Coelho, Marcus Elidius Michelli de Almeida (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/225/edicao-1/registro-da-marca>
28. SILVEIRA, Newton. **Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes** / Newton Silveira. – 6. ed., rev. e ampl. – Barueri [SP]: Manole, 2018.
29. WIPO – World Intellectual Property Organization; General Course on Intellectual Property.