



FACULDADE NACIONAL DE DIREITO



UFRJ

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS  
FACULDADE NACIONAL DE DIREITO**

**RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO  
MARCÁRIO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.464.975/PR APRECIADO PELO  
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**LUCAS RAMIRES PÊGO**

**Rio de Janeiro**

**2021/1**



FACULDADE NACIONAL DE DIREITO



UFRJ

**LUCAS RAMIRES PÊGO**

**RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO  
MARCÁRIO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.464.975/PR APRECIADO PELO  
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Monografia de final de curso elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação da **Prof.<sup>a</sup> Dr.<sup>a</sup> Veronica Lagassi.**

**Rio de Janeiro**

**2021/1**

## CIP - Catalogação na Publicação

RP376r Ramires Pêgo, Lucas  
Reconhecimento do direito de precedência ao  
registro marcário no Recurso Especial nº  
1.464.975/PR apreciado pelo Superior Tribunal de  
Justiça / Lucas Ramires Pêgo. -- Rio de Janeiro,  
2021.  
107 f.

Orientadora: Veronica Lagassi.  
Trabalho de conclusão de curso (graduação) -  
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade  
Nacional de Direito, Bacharel em Direito, 2021.

1. Propriedade Industrial. 2. Marcas. 3. Direito  
de Precedência. I. Lagassi, Veronica, orient. II.  
Titulo.

**LUCAS RAMIRES PÊGO**

**RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO  
MARCÁRIO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.464.975/PR APRECIADO PELO  
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Monografia de final de curso elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação da **Prof.<sup>a</sup> Dr.<sup>a</sup> Veronica Lagassi.**

Data da Aprovação: 06/10/2021

Banca Examinadora composta pela Dr.<sup>a</sup> Veronica Lagassi, Dra.<sup>a</sup> Juliana Siqueira, Dr.<sup>a</sup> Flavia Zanini e Dr. Allan Jorge.

**Rio de Janeiro**

**2021/1**

Aos meus pais, minha base e precedência...

## AGRADECIMENTOS

Como já preceituava Sêneca, um dos mais célebres advogados, escritores e intelectuais do Império Romano, não há caminho fácil da Terra às estrelas. Assim, ainda que seja intitulada de monografia, a construção de um trabalho de conclusão de curso nunca ocorre em apenas duas mãos e, principalmente, nunca ocorre somente em alguns meses. É resultado de anos de esforços e de aprendizados, bem como é fruto do apoio de muitas pessoas que passam pela nossa vida durante esses anos de graduação.

A princípio, agradeço e tenho imensa gratidão a Deus, por ser minha fé em todo esse processo e por preencher a minha vida com pessoas maravilhosas e que facilitaram todo o meu caminho até este momento.

Agradeço aos meus pais, Vanda e Luis, que em todos esses anos não mediram esforços para que eu tivesse uma boa educação e fosse um ser humano digno e ético. Obrigado por terem me dado a vida e todos os dias serem minha razão para viver.

À minha irmã, Laura, a quem acompanho o crescimento e tanto me orgulha. Ao Edson e sua família, que também é a minha, por quem nutro grande companheirismo. Aos meus mais próximos amigos, obrigado por toda cumplicidade, reciprocidade e sensatez em momentos de aflição.

Agradeço aos meus parentes, em especial aos meus avós paternos, Geraldo e Lourdes, pelas orações, e tio José Augusto, durante esses anos de graduação, em tudo e de todas as formas possíveis me ajudaram. Não teria conseguido passar por esses anos de graduação sem o apoio dos meus colegas da graduação - manifesto minha especial gratidão a todos nesse momento finalístico.

Àqueles que conheci no Rio de Janeiro e que foram fundamentais para a minha vivência em uma cidade que aprendi a amar e considerar como mais uma casa.

Aos colegas do escritório Luiz Leonardos & Advogados, em especial à minha equipe, por todo aconselhamento, suporte e por despertar meu interesse pela Propriedade Intelectual. Agradeço pelos valiosos aprendizados adquiridos por profissionais que se dedicam inegavelmente à profissão, a qual caminho nesse sentido.

À UFRJ, minha eterna casa e berço de aprendizagem. Difícil expressar em palavras minha gratidão e motivo de louvor em fazer parte do corpo social dessa instituição que “respira” pesquisa, ensino, extensão e estimula a inovação.

Finalizo os agradecimentos dirigindo-me às professoras Veronica Lagassi – líder do DEPI, grupo de estudo em Direito Econômico, Propriedade Intelectual e Sustentabilidade, do

qual sou membro, e Kone Cesário – orientadora da LAPI, Liga Acadêmica de Propriedade Intelectual da UFRJ, ação de extensão que tive a alegria em fundar com amigas da faculdade. Agradeço às docentes por estimularem meu senso crítico para trabalhos acadêmicos, pesquisa, extensão, e aperfeiçoamento da escrita e oratória. Jamais esconderei minha admiração e lealdade às Senhoras. Penso que a maior e mais nobre missão de um professor está em inspirar seus alunos, e isso minhas professoras fazem, involuntariamente, a todos. Agradeço por ressignificarem o curso de Direito para mim.

A todos, meus mais sinceros agradecimentos.

*“Quando eu contei os meus sonhos para alguém  
Me disseram: “São grandes demais para você”  
Quando falei onde queria chegar  
Me disseram: “Pare por aqui não vá além”  
Mas com Deus foi bem diferente  
Ele me disse: “Vá em frente eu contigo estou”  
Quando eu senti medo de seguir  
Ele disse: “Prossiga eu te fiz para ser um vencedor”  
Desde então eu nunca mais me limitei  
Eu guardei no coração as palavras de Deus  
Descobri que os planos Dele para mim  
São muito maiores que os meus.”*



## RESUMO

PÊGO, Lucas Ramires. **Reconhecimento do direito de precedência ao registro marcário no Recurso Especial nº 1.464.975/PR apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça**. 2021. 107 fls. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.

O presente estudo trata do direito de precedência ao registro marcário, por meio da análise de julgado sobre o tema e que trouxe novas abordagens para o reconhecimento do instituto. Por meio do recurso metodológico do tipo jurisprudencial e com base em pesquisa qualitativa quanto aos fins e bibliográfica quanto aos meios, será permitido compreender a complexidade e os detalhes das informações obtidas sobre o direito de precedência no Brasil. Faz-se essencial, para tanto, a análise do instituto em farta literatura, assim como a interpretação de normas do direito pátrio sobre o tema, em especial sob a guarida de leis, decretos, acordos e convenções. A fim de restringir o escopo, em seu desenvolvimento, discorrerá acerca da importância dos princípios para a interpretação do direito das marcas, bem como das medidas imprescindíveis à proteção deste signo, sendo pertinente, no atual cenário econômico e social, que as pessoas físicas e jurídicas se cientifiquem no que diz respeito ao tratamento pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do direito de precedência no país. Analisará, na sequência, os pressupostos para que o legítimo interessado faça jus ao seu direito e como a lei o protege expressamente quando do uso regular de marca objeto de depósito efetuado por terceiro, o que garante, desde que observados certos requisitos, o direito ao registro. Conclui-se que, de maneira geral, diante da ausência de previsão clara, inexistente marco temporal para o exercício do instituto. Assim, deve e pode o seu titular, se assim entender, exercê-lo quer administrativamente, quer judicialmente, em decorrência do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Atenta-se no bojo do trabalho para o fato de que a busca da justiça sempre foi algo afeto ao Direito. Não há dúvidas, portanto, que, mesmo não adentrando no mérito e nas implicações posteriores do caso, verossímil presumir que o acórdão proferido no Recurso Especial nº 1.464.975/PR trouxe importante inovação na apreciação da questão em tela, o que tem repercussões jurídicas e reflete de maneira geral nos agentes econômicos e nos consumidores.

**Palavras-chave:** Propriedade Industrial; Marcas; Direito de Precedência.

## ABSTRACT

This study deals with the right of precedence to trademark registration, through the analysis of judgment on the subject, which brought new approaches to the recognition of the institute. Through the methodological resource of the jurisprudential type and based on qualitative research regarding the purposes and bibliographical regarding the means, it will be possible to understand the complexity and details of the information obtained about the right of precedence in Brazil. It is essential, therefore, the analysis of the institute in abundant literature, as well as the interpretation of national law norms on the subject, especially under the protection of laws, decrees, agreements and conventions. In order to restrict the scope, in its development, it will discuss the importance of the principles for the interpretation of trademark law, as well as the essential measures for the protection of this sign, being relevant, in the current economic and social scenario, that individuals and to become aware of the treatment by the Executive, Legislative and Judiciary Powers of the right of precedence in the country. It will then analyze the assumptions for the legitimate interested party to be entitled to its right and how the law expressly protects it when the regular use of a trademark deposited by a third party, which guarantees, provided that certain requirements are observed, the right to record. It is concluded that, in general, given the absence of a clear forecast, there is no time frame for the exercise of the institute. Thus, the holder must and can, if he so wishes, exercise it either administratively or judicially, as a result of the principle of non-removal of jurisdiction. In the core of the work, attention is paid to the fact that the search for justice has always been something that affects the Law. There is no doubt, therefore, that, even without going into the merits and subsequent implications of the case, it is likely to assume that the judgment handed down in Special Appeal No. 1.464.975/PR brought an important innovation in the assessment of the issue at hand, which has legal repercussions and reflects generally on economic agents and consumers.

**Keywords:** Industrial Property; Trademarks; Right of Precedence.

## LISTA DE FIGURAS

<b>Figura 01</b> – Exemplos de postagens da Nubank.....	22
<b>Figura 02</b> – Exemplos de postagens da Tiffany & Co.....	49
<b>Figura 03</b> – Notícia em jornal com título “STJ mantém nulidade de registro de marca”.....	57
<b>Figura 04</b> - Imagem anexa ao documento nº 02.1 juntado pela Padrão Grafia à Inicial.....	59
<b>Figura 05</b> - Apresentação mista da marca “PADRÃO GRAFIA” - Processo nº 825311390....	59
<b>Figura 06</b> - Processo nº 825311390, referente à marca mista “PADRÃO GRAFIA”, na classe NCL(8) 40.....	60
<b>Figura 07</b> – Imagem anexa ao documento nº 02 juntado pela Autora à Inicial.....	61
<b>Figura 08</b> – Processo nº 822279169, referente à marca mista “PADRÃO GRAFIA”, na classe NCL(7) 16.....	62
<b>Figura 09</b> – Quadro comparativo apresentado pela Autora em sua Inicial.....	64
<b>Figura 10</b> – Quadro comparativo apresentado pela Notificante.....	66
<b>Figura 11</b> – Marcas da Autora e da 1ª Ré.....	85
<b>Figura 12</b> - Consulta feita por meio do Darts-ip sobre casos envolvendo direito de precedência.....	88
<b>Figura 13</b> - Comparação das logos da Autora e 1ª Ré.....	90

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

<b>ART.</b>	Artigo.
<b>ARTS.</b>	Artigos.
<b>CPC</b>	Código de Processo Civil.
<b>CRFB</b>	Constituição da República Federativa do Brasil.
<b>CUP</b>	Convenção da União de Paris.
<b>DF</b>	Distrito Federal.
<b>ETC</b>	Etcetera.
<b>INC.</b>	Inciso.
<b>INPI</b>	Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
<b>LPI</b>	Lei brasileira da Propriedade Industrial nº 9.279/96.
<b>LTDA.</b>	Sociedade Limitada.
<b>N. °</b>	Número.
<b>NCL</b>	Classe internacional.
<b>OAB</b>	Ordem dos Advogados do Brasil.
<b>P.</b>	Página.
<b>PAN</b>	Procedimento Administrativo de Nulidade.
<b>PR</b>	Paraná.
<b>RESP</b>	Recurso Especial.
<b>RPI</b>	Revista da Propriedade Industrial.
<b>SR.</b>	Senhor.
<b>SRA.</b>	Senhora.
<b>STF</b>	Supremo Tribunal Federal
<b>STJ</b>	Superior Tribunal de Justiça.
<b>TRF4</b>	Tribunal Regional Federal da Quarta Região.

## LISTA DE SÍMBOLOS

§ Parágrafo.

1.º Primeiro.

2.º Segundo.

3.º Terceiro.

4.<sup>a</sup> Quarta.

5.º Quinto.

6.º Sexto.

I Um.

II Dois.

III Três.

IV Quatro.

VI Seis.

XVIII Dezoito.

XX Vinte.

XXI Vinte e um.

XXXII Trinta e dois.

XXXV Trinta e cinco.

## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO</b> .....	15
<b>CAPÍTULO I – Criação da marca</b> .....	<b>20</b>
Seção I – Marca como signo.....	21
§ 1 - Condições de validade das marcas.....	23
Seção II – Aquisição dos direitos sobre a marca.....	26
§ 1 - Sistemas de aquisição dos direitos sobre a marca.....	29
§ 2 - Sistema brasileiro.....	30
Seção III – A importância do princípio para a interpretação do direito marcário.....	31
§ 1 – Princípio da livre iniciativa.....	34
§ 2 – Princípio da livre concorrência.....	35
<b>CAPÍTULO II – Proteção conferida às marcas pelo registro</b> .....	<b>39</b>
Seção I – Direito de uso exclusivo.....	41
§ 1 – Princípio da territorialidade e Princípio da especialidade.....	41
<b>CAPÍTULO III – Direito de precedência ao registro</b> .....	<b>45</b>
Seção I – Natureza do direito de precedência ao registro.....	45
Seção II – Pressupostos materiais do direito de precedência ao registro.....	47
§ 1 – Pressupostos relativos ao signo usado: signo registrável.....	48
§ 2 – Pressupostos relativos ao uso do signo.....	53
<b>CAPÍTULO IV – Julgado que consagrou o direito de precedência ao registro marcário no Brasil</b> .....	<b>57</b>
Seção I – Análise do Caso.....	58
<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS</b> .....	<b>95</b>
<b>REFERÊNCIAS</b> .....	<b>99</b>

## INTRODUÇÃO

O ordenamento jurídico pátrio vigente embasa-se pelo princípio atributivo, no qual a propriedade de uma marca deve ser atribuída preferencialmente àquele que primeiro solicitar seu registro validamente expedido pelo órgão competente, o que assegura ao seu titular o uso exclusivo em todo o território nacional.

Com efeito, a Lei brasileira da Propriedade Industrial n.º 9.279/96 (LPI) dispõe, em seu artigo 129, que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, conforme as disposições da Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos artigos 147 e 148.

Além, o parágrafo primeiro e segundo do artigo 129 preconizam que, toda pessoa, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usasse no País, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Por sua vez, o parágrafo segundo prevê que, esse direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Depreende-se que a regra geral da Lei que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial no Brasil confere prioridade de registro àquele que primeiro depositar o pedido correlato. Contudo, o parágrafo primeiro em referência excepciona a norma mencionada, por meio do direito de precedência marcário, o qual, conforme salienta a doutrina, consiste em um instituto para proteger os possuidores de marcas não registradas que defendam os seus interesses contra os prejuízos de sua própria negligência.

Malgrado a Lei preveja e haja julgados positivos no sentido de reconhecer o direito de precedência, a discussão atinente à aplicação deste instituto cinge-se à indefinição, seja administrativamente, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) – autarquia federal responsável pela concessão de registros de marcas em território brasileiro -, seja judicialmente.

De fato, o ponto controverso relativo à aplicação desse instituto se refere ao limite temporal em que pode ser arguido. Em sede administrativa, para uma corrente, o direito de precedência ao registro só poderá ser suscitado até a fase de oposição ao pedido de registro marcário.

Todavia, para uma segunda corrente, o reconhecimento do direito de precedência poderá se dar mesmo após a concessão do registro, ou seja, pela via do procedimento administrativo de nulidade (PAN), ou mesmo no judiciário, na forma da ação de nulidade competente, nos termos, respectivamente, dos artigos 168 e 174 da LPI, os quais dispõem acerca da nulidade de um registro, quando tiver sido concedido com infringência da lei infraconstitucional, e da ação de nulidade, que poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

É verdade que a Lei n. ° 9.279/96 não estabeleceu os procedimentos de aplicação do instituto, razão da controvérsia instalada sobre o tema. Faz-se essencial destacar que o próprio INPI já defendeu a aplicação do artigo 129, § 1.º, sustentando que o pleito do direito de precedência ao registro de marca poderá se dar mesmo após a concessão do registro da concorrente.

Contudo, em diversos processos, o INPI converge para a tese estabelecida pela primeira corrente, o que confere uma leitura restritiva ao instituto, porquanto se trata de uma exceção à regra estabelecida pelo princípio atributivo. Alega a Autarquia que admitir que esse direito venha ser oposto mesmo após a concessão do registro irá, além de privilegiar e favorecer pessoas a partir de suas próprias torpezas, produzir um ambiente de insegurança jurídica e temeridade a qualquer negócio sustentado naquela marca registrada, eis que esta estará sujeita a questionamentos judiciais até o 5.º ano após a sua concessão.

Vale observar que a hipótese em exame em nada deve ser confundida com aquela fixada na inteligência do artigo 6.º bis, item 3, da Convenção da União de Paris (CUP) - que prevê a não fixação de prazo para se reclamar a anulação das marcas registradas de má-fé -, haja vista que, ao INPI repousar-se nessa interpretação legal parte da premissa da inexistência de má-fé, daí porque falar-se em regra do artigo 129 da LPI.



Por mais que a aplicação desse posicionamento pudesse levar a algumas situações de aparente injustiça e gerasse grande polêmica no meio especializado, não há como negar que o entendimento do INPI possuía sólido embasamento técnico.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.º 1.464.975/PR, em 01/12/2016, sob a relatoria da Sra. Ministra Nancy Andrichi, reconheceu a nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência, concedendo à empresa que ajuizou a ação o direito de uso da marca que já fazia há mais de seis meses antes mesmo da concessão do bem intangível da outra empresa, que teve o registro anulado.

No caso concreto analisado pela Corte Superior, o limbo girava em torno da possibilidade de anulação da marca “PADRÃO GRAFIA”, concedida pelo INPI à sociedade Seriprint Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda., com base no uso anterior da mesma marca por parte da empresa Padrão Grafia Industrial e Comercial Ltda. em território brasileiro; ou seja, o ponto nevrálgico para a decisão era definir se deve ou não ser anulado o registro em virtude do direito de precedência alegado.

Considerado por muitos como um importante Acórdão sobre o momento para arguição do uso anterior de marca, o STJ adotou interpretação mais flexível, prestigiando o direito de acesso à justiça previsto no artigo 5.º, inciso XXXV, da Carta Magna.

Outrossim, em seu Voto, a Sra. Ministra consignou que o exame do âmbito de exploração de produtos e da área de atuação no mercado das empresas litigantes conduz à conclusão de que a coexistência de ambas as marcas é inviável, pois feriria os ditames protetivos da Lei brasileira da Propriedade Industrial.

Em suma, a decisão unânime da Corte Superior, no caso sob apreciação, considerou o entendimento de que as hipóteses de aplicação do artigo 129, § 1.º, da LPI, são mais amplas, o que permite o reconhecimento da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência, tanto pela via judicial quanto administrativa, assim como a inviabilidade de coexistência das marcas no mesmo ramo de atuação.

Neste diapasão, resta cristalino que a exegese da aplicação do instituto no bojo do caso em comento trouxe relevância ao assunto e impactou diversos âmbitos relativos à propriedade

intelectual no Brasil, como nas atividades do INPI, eis que essa foi a primeira vez que o STJ se manifestou expressamente sobre o instituto. Desse modo, torna-se crucial apresentar considerações acerca do direito de precedência marcário, o qual é regulamentado pela Lei brasileira da Propriedade Industrial de 1996, analisando seu reconhecimento na apreciação do Recurso Especial n.º 1.464.975/PR pelo STJ, precedente este que, conforme será demonstrado, evidencia uma possível mudança de paradigma da referida Corte Judicial.

Por meio deste estudo, será possível analisar o instituto do direito de precedência ao registro marcário à luz do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial n.º 1.464.975/PR, de forma a identificar e delimitar as controvérsias que ocorrem nas searas administrativa e judicial relativas à aplicação do instituto e como o reconhecimento da nulidade do registro de marca com fundamento no direito trouxe importante inovação na apreciação da questão em tela.

Privilegia neste trabalho a teleologia do instituto como instrumento de defesa do consumidor, pois, mesmo sem requerer previamente a concessão do ativo intangível perante o INPI, o titular de boa-fé que fazia uso de sinal designativo de produto e/ou serviço não só poderia zelar pela integridade material e reputação da marca, como também, em respeito aos consumidores, viabilizar que estes façam jus ao direito e a possibilidade de identificar, com clareza, os produtos e serviços que melhor atendam às suas expectativas.

De forma a estruturar o estudo, no capítulo I, serão trazidas iniciais considerações acerca da marca como signo distintivo e as condições imprescindíveis para sua validade (seção I). Na sequência, abordar-se-ão os sistemas existentes de aquisição dos direitos sobre a marca, para depois tratar, de forma específica, do sistema brasileiro (seção II). Finalizando, salientará a importância do princípio para a interpretação do direito no âmbito marcário, com ênfase aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência (seção III).

No capítulo II, a proteção conferida às marcas pelo registro, o direito de uso exclusivo e princípios da territorialidade e da especialidade, serão objetos de análise (seção I). Quanto ao capítulo III, buscará definir a natureza do direito de precedência ao registro (seção I). Na sequência, abordar-se-ão os pressupostos materiais do instituto (seção II).

Por fim, no capítulo IV, em sua única seção, serão definidas as principais características das partes litigantes e a análise do caso submetido à apreciação pela Corte Superior brasileira, com ênfase para argumentações ventiladas, teses, apontamentos e discussões acerca do direito de precedência ao registro marcário (seção I).

## CAPÍTULO I - CRIAÇÃO DA MARCA

A princípio, não é de hoje que se torna perceptível a importância de uma marca como objeto de trabalho e estudo em distintos campos de conhecimento. Por consequência, a depender do âmbito que se faz presente, ganha diferentes abordagens e significados. Mas, por que isso acontece?

De acordo com a sua semântica, marca pode significar:

Mar.ca. Substantivo feminino. Sinal que serve para que se reconheça uma coisa, para distingui-la de outra, para identificar uma função: fazer uma marca no livro. [...] Traço distintivo: a marca do operário, do autor. Prova, testemunho: deixar marcas de afeição. De marca, de primeira qualidade: vinho de marca. Marca de fábrica ou marca registrada, nome, símbolo ou sinal especial de um comerciante ou de um fabricante (DICIO, 2021).

Ou seja, com a industrialização e a ampliação das relações de comércio e serviços, a importância das marcas foi crescendo, passando a ter “*aspectos sociais, econômicos, políticos e pedagógico-culturais exigidos e regulamentados pelo ordenamento jurídico*” (BRANT, 2012, p. 19).

No segmento mercadológico, para designar uma atividade própria, o titular de uma marca utiliza palavra (s) ou figura (s) que simplificam a identificação dos produtos e serviços que assinala. Já em outras áreas, como no *design*, por exemplo, a abordagem é relacionada mais diretamente à identidade visual.

Notório que a marca torna-se “*um valioso ativo para as empresas, exercendo papel fundamental para o desenvolvimento econômico de um país*” (MOREIRA, 2006, p. 8).

Igualmente, entende Tavares:

É através da marca que a empresa promete e entrega ao cliente um valor superior ao encontrado no mercado. Quando as empresas fazem isso contínua e consistentemente, tendem a ser mais lembradas, desenvolvem a preferência e contam com a lealdade do consumidor, são mais protegidas da concorrência e fortalecem o poder de barganha com os canais de distribuição e com os fornecedores.

[...]

A marca estabelece um relacionamento e uma troca de intangíveis entre pessoas e produtos. O produto é o que a empresa fabrica, o que o consumidor compra é a marca. Os produtos não podem falar por si: a marca é que dá o significado e fala por eles (1998, p. 17).

Tocante ao presente estudo, o aspecto jurídico da marca terá um maior enfoque, eis que, ao mesmo tempo que configura elemento crucial no comércio, cuja especial característica vem a ser a natureza legal da relação de significação, desempenha a capacidade de promover a associação de bens e serviços.

### **Seção I – Marca como signo**

Dizer que uma marca representa um produto ou serviço de diversas formas, seja por um nome, um símbolo, uma forma não convencional e/ou a combinação destes elementos e sensações, indica ser essa um signo.

Por seu turno, ser uma marca um símbolo significa dar a ela não só um segundo sentido, o que mostra ao consumidor muito mais que um certo produto ou serviço, mas também uma ideia de associação, de complementação - vide sua origem grega oriunda na palavra *symbollein*, que quer dizer juntar (CARVALHO, 2009, p. 449).

Ser a marca um sinal tende a prestar informação sobre um objeto, por exemplo, ou uma ideia específica, enquanto o símbolo tende a despertar uma série de percepções. Para Carvalho (2009, p. 449), por meio dos sinais “*o comprador do produto ou serviço por elas identificado aprende, com a experiência, a associar essas marcas com determinadas características*”.

Sinteticamente, Mendonça (1959, p. 215) afirma que as marcas:

Consistem em sinais gráficos ou figurativos, destinados a individualizar os produtos de uma empresa industrial ou as mercadorias postas à venda em uma casa de negócio, dando a conhecer sua origem ou procedência, e atestando a atividade e o trabalho de que são resultado.

À vista disso, um dos fatores indispensáveis para que um sinal marcário garanta seu valor, na medida que possa individualizar produtos ou serviços no mercado, encontra-se nas informações visuais que o cérebro decifra.

Sendo a cor, a título de identificação, percebida mais rapidamente do que símbolos institucionais, como textos e ícones, bem como lida em menos tempo do que a própria logo de

um produto (CAIVANO; LÓPEZ, 2007, p. 4), por exemplo, consiste em instrumento de grande valia para as empresas se destacarem com suas marcas e diferenciarem dos demais nos segmentos mercadológicos que atuam.

Gonsales (2018, p. 71-72), em estudo cruzado entre a semiótica e o uso da cor no *design* de marca, disserta:

Nas redes sociais, nas propagandas, nas lojas, entre incontáveis produtos, sons, cheiros, movimentos, ícones, alertas de mensagens, o olhar dos indivíduos-consumidores pode ser capturado por uma marca quando ela se salienta visualmente do seu contexto por meio da cor. O modo atento, aqui proposto, reporta-se à capacidade da cor em tornar visível e capturar a atenção para as materializações marcárias.

Para ser assimilado o valor que a cor pode exercer comercialmente, tem-se a *fintech* Nubank, que faz uso do roxo em sua identidade visual e comunicação virtual. Sua estratégia a tornou bem-sucedida e amplamente conhecida pelos consumidores, o que permite associações inéditas da marca à uma cor até o momento inutilizada dentro do eixo concorrencial:

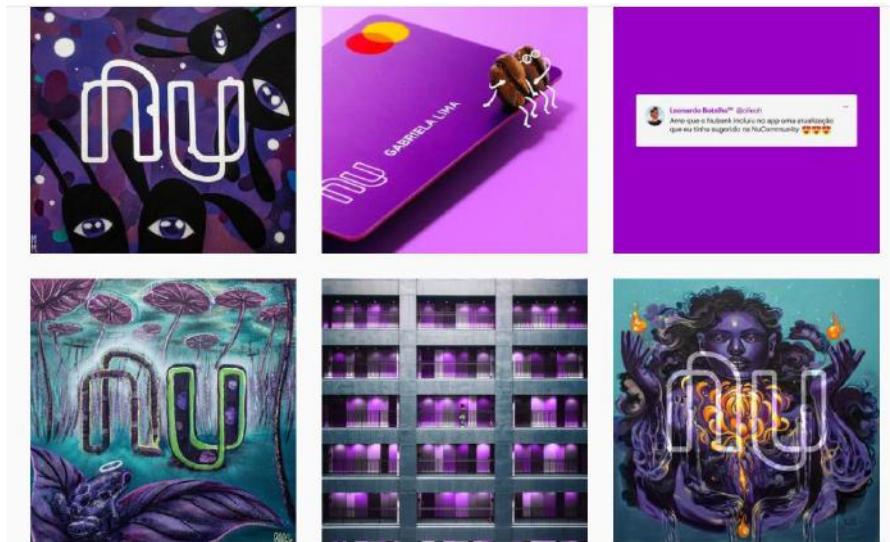


Figura 01 – Exemplos de postagens da Nubank.  
Fonte: Rede social da Nubank: maio de 2021.

Verifica-se que a marca Nubank tornou-se distintiva em suas duas modalidades, ou seja, é capaz de distinguir o serviço assinalado dentre os dos concorrentes e, ao mesmo tempo, fixa na percepção do público de forma a apontar o serviço em questão (BARBOSA, 2013, p. 76). De maneira análoga, Wilf (1999, p. 1) entende que: “*ao associar um símbolo a um objeto, o público contribui à autoria de marcas*” - tradução livre.

Cesário (2020, p. 19) vai mais além; conclui que a marca insere na categoria de signos com a capacidade de individualizar objetos aos olhos do receptor. Para a autora, tudo o que é perceptível aos sentidos pode constituir um signo, uma indicação para o consumidor, e, conseqüentemente, pode cumprir a função de marca.

Na mesma esteira, Barbosa (2006, p. 44-48) aduz que o público, ao reagir à publicidade, ou por iniciativa própria, vai criando sentido para a marca, num processo que alguns descrevem como de autoria coletiva. Dessa forma, a curiosa descrição da marca como uma obra expressiva, cujo autor – coletivo – é o público é, sem dúvida, uma metáfora; mas do amplo poder heurístico.

Perez e Bairon (2009, p. 148) defendem que:

A marca é também uma representação, uma vez que incorpora valores atribuídos e posicionamentos conceituais manifestados em produtos tangíveis e serviços; são passíveis de uma percepção secundária, despertada por outra (percepção sinestésica), dos múltiplos públicos para os quais se destina.

Dessa forma, entende-se que a marca, em sentido próprio, é uma união entre sinal e os produtos que têm ligação e são compreendidos pelos consumidores (FERNÁNDEZ-NOVOA, 2004, p. 28-29). Por conta de sua distintividade e qualidades necessárias, o público é capaz de identificá-la, fator que se torna decisivo para a prevalência no mercado.

## **§ 1 - Condições de validade das marcas**

A depender da lei do país que concede o registro, isto é, onde o registro é atributivo de propriedade, faz-se necessário que o signo, para poder ser registrado como marca, apresente certas características. Tais requisitos constituem condições de validade de uma marca (MORO, 2003, p. 57).

Coelho (2002, p. 158) entende que “*o registro de marca está sujeito a três condições: a) novidade relativa; b) não-colidência com marca notória; c) desimpedimento*”.

Gusmão divide o tema em condições positivas e negativas, e as quais inspiraram o INPI – autarquia federal, ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que analisa os requisitos necessários para o registro de uma marca, bem como aqueles que não podem estar presentes, em processo prévio pertinente -, na elaboração de suas Diretrizes (GUSMÃO, 1990, p. 83-131).

Para Moro (2003, p. 57-58):

O sistema brasileiro baseia-se, principalmente, nas condições negativas de validade das marcas. Mais especificamente, baseia-se nos casos em que não pode ser um signo registrado como marca. Estes casos estão exaustivamente enumerados na lei. Logo, uma marca, para ser válida, não poderá ser enquadrada em qualquer dos motivos de recusa do registro.

Acerca das condições positivas, pode-se destacar aquelas que devem estar presentes nos signos registráveis como marca, tais como, a disponibilidade, distintividade, liceidade e veracidade. Essas condições são alertadas pela doutrina como também condições negativas de validade da marca, eis que o sistema brasileiro só comporta motivos absolutos e suficientes de recusa de registro (GUSMÃO, 1990, p. 85-93).

Imagine uma fábrica que produz tecidos pleitear o registro marcário com nome “*tecidos*”. Certamente, sua solicitação não vigorará, uma vez que não se pode registrar uma marca que denomina o próprio produto. Como bem salienta Moro (2003, p. 58), “*em outras palavras, um signo que apresente qualquer destas características não poderá ser, de forma alguma, submetido a registro como marca*”.

Exemplificando, a lei em vigor que dispõe sobre direitos e obrigações atinentes à propriedade industrial no Brasil impossibilita como registro as marcas que não sejam visualmente perceptíveis. Assim, vedaram-se marcas auditivas, gustativas, olfativas ou tácteis (BRASIL, 1996).

Como se pôde constatar quando da análise da marca como um signo, evidente que a função distintiva é considerada a mais relevante, haja vista que serve precipuamente para distinguir os produtos e serviços, aos quais se apõem, de outros idênticos ou semelhantes. “*É utilizada, portanto, para distinguir, diferenciar, separar um produto ou serviço dos demais produtos ou serviços de igual natureza*” (MORO, 2003, p. 35).



Somado a isso, asseveram Mitelman e Zuccherino (1997, p. 80) que os signos marcários cumprem diferentes funções nas economias modernas, mas a sua função essencial é dada pela sua capacidade distintiva. As demais funções da marca estão subordinadas ao seu caráter distintivo.

Cerqueira (1956, p. 348-349) reforça que, “*antigamente a marca distinguia os produtos, indicando-lhes a origem. Hoje distingue-os, identificando-os, dando-lhes individualidade própria*”. Dessa forma, depreende dos ensinamentos do jurista que a marca é um sinal de identificação que se destina a individualizar os produtos e artigos a que se aplicam e a diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa.

À luz do pensamento acima, Moro (2003, p. 36) entende que a função identificadora das marcas seria superior à função distintiva, na medida em que explicaria de forma mais precisa o papel exercido hoje pelas marcas. Para a autora, se a marca identifica, necessariamente distingue-se.

Sendo a distintividade condição relativa às características do signo, bem como função essencial da marca, com base nos ensinamentos de Cerqueira (1956) e Moro acima, parece lógico que se trate também de uma condição de fundo para a validade da marca. “*A marca deve ter característica própria que torne possível sua identificação*” (MORO, 2003, p. 59).

De fato, além de ser um sinal distintivo, não se pode registrar uma marca que infrinja os direitos de terceiros, ou seja, não podem ser registradas marcas que já pertençam a terceiros, obras de direitos autorais protegidas, caso não se tenha autorização, nome comercial de terceiros, dentre outros. Nota-se que a marca precisa ser disponível.

Com respeito à disponibilidade, Moro (2003, p. 60) ensina que:

A maioria da doutrina brasileira não adota esta denominação, diferentemente da doutrina francesa, chamando esta condição de novidade relativa, que significa exigir seja a marca depositada nova em comparação aos registros já existentes. Esta não é a expressão mais adequada a ser utilizada, apesar de sua explicação ser perfeitamente aceitável, pois evoca uma originalidade que não é essencial à marca. Na lei, não se exige que a marca seja nova ou original, sendo disponibilidade um termo mais adequado ao caso, pois engloba todos os signos que ainda não foram apropriados por terceiros, signos de livre apropriação.

Uma marca não pode conter sinais ilícitos e que atestem contra a ordem pública e os bons costumes; não pode ser defesa em lei. Alguns exemplos de marcas que vão contra a liceidade é uso de bandeiras, brasões ou armas, medalhas, monumentos públicos, sejam nacionais ou internacionais, etc.

Sobre a veracidade, esta condição prevê que uma marca deve ser verdadeira, de forma a atestar sua origem para os consumidores e não causar engano. Um exemplo é uma marca de medicamentos que quisesse ser titular de “*cura gripe*”. Neste caso, seria irregistrável o pedido, tendo em vista que não há medicamento capaz de curar a gripe.

No tocante à veracidade e sua relação com a multiplicidade de funções no direito de marcas, Baiocchi (2005, p. 136) enuncia que, segundo o princípio da veracidade, “*um sinal não pode ser registrado como marca se induzir o consumidor em erro quanto a certas características essenciais do produto ou serviço*”.

Em síntese, duas características são principais para uma marca: ela deve ter um caráter distintivo e não deve ser enganosa. Precisa ser lícita – não pode ofender a ordem pública, a moral e as regras de conduta daquela sociedade -, ser distintiva – deve possuir a capacidade de distinguir, expressamente, os produtos/serviços que identifica -, estar disponível – precisa ser diferente das marcas que já existem em sua área de atuação -, e ser verdadeira – não ser enganosa quanto aos seus produtos/serviços.

## **Seção II – Aquisição dos direitos sobre a marca**

Analogicamente, é aferível que o objeto de análise de uma marca pode ser dar em diversos planos. Como supracitado, a manifestação concreta, a contextualização gráfica composta de desenhos, símbolos e cores, ou produção tipográfica, afixada em suportes físicos, tais como papéis ou panos, interessa no aspecto de elaboração, diretamente ao desenhista ou artista plástico, além de outros profissionais que laboram no campo da criação (JUNIOR; NERY, 2002, p. 214):

[...] ideologicamente, a marca pode retratar o estímulo do desejo; a instigação para o consumo; um instrumento econômico de realização de mercadorias dentro da sociedade de massa. Como linguagem, marca é a palavra que a designa, é um sinal que goza de significado plural, quer dizer, de sentidos variáveis de acordo com o meio em que é objeto de estudo. Vale dizer, marca tem significados diversos nos meios da linguagem natural e da linguagem formalizada, ou científica. Na primeira, em linguagem natural, pode significar um sinal ou distintivo impresso num corpo qualquer. Em linguagem científica, marca é objeto da ciência do direito, figura que confere direitos e impõe obrigações (JUNIOR; NERY, 2002, p. 215).

Hodiernamente, as marcas levantam um número grande de questões, tais como a aquisição do direito baseada no uso ou no registro; a obrigatoriedade do uso, a possibilidade das exceções e limitações. Se a marca fosse simplesmente um direito de propriedade, ela seria protegida contra qualquer ato de invasão por terceiros, independentemente do efeito que essa invasão ou ocupação produzisse sobre os clientes. Mas se a marca fosse protegida apenas em função da confusão, então ela não seria objeto de proteção em si mesma, e o seu valor seria sempre considerado em função do seu uso e do impacto desse uso sobre os clientes (CARVALHO, 2009, p. 461-464).

Barbosa (2013, p. 83) elucida a aquisição da marca pelo ingresso no patrimônio dos valores concorrenciais de tal signo. Em outras palavras, como descrito pelo autor, “*a tutela da oportunidade comercial que o uso de uma marca designado a origem de uma certa atividade confere*”. Tal configuração se dá pelo menos de duas formas diversas, as quais serão cruciais para o deslinde do estudo sobre o direito de precedência:

1. Pela aquisição de um direito exclusivo *erga omnes* através de um registro expedido pelo Estado, que afasta todos concorrentes atuais ou futuros; ou
2. Pela criação de um valor concorrencial pelo uso honesto e leal de um signo na atividade econômica (BARBOSA, 2013, p. 83).

Acerca da primeira forma exposta, o ordenamento jurídico brasileiro endossa a aquisição da propriedade da marca pelo uso exclusivo do sinal distintivo como uma garantia, a qual tem como uma de suas consequências impedir terceiros não autorizados que reproduzam ou imitem tal marca e nome de empresa para atuar no mesmo segmento mercadológico ou em segmentos afins. “*Isso é tão assente que não merece delongas. Pelo registro, em escala nacional, o titular adquire a exclusividade de uso e do exercício de certas faculdades assimiláveis à propriedade dos bens físicos*” (BARBOSA, 2013, p. 83).

Consoante os ensinamentos do doutrinador Cerqueira (2010, p. 41):

O direito de uso exclusivo, assegurado ao titular do registro, importa, em seu aspecto negativo, o de impedir que terceiros empreguem marcas idênticas ou semelhantes à sua. Como consequência, o titular do registro dessas marcas pode anular o registro que tenha sido feito em desacordo com a lei, bem como processar judicialmente quem força uso de marca infringente do registro.

Assim, terceiro não autorizado está proibido de utilizar como marca expressão que imite ou reproduza parcialmente marca anteriormente registrada para assinalar produtos idênticos, semelhantes ou afins, visto que tal atividade acarreta risco de confusão ou associação indevida pelos consumidores.

Lembre-se, aqui, que ao se apreciar o risco de confusão entre marcas, o que importa não é somente indagar se o consumidor pode comprar um produto pelo outro, mas, principalmente, se, em virtude da reprodução ou imitação da marca já conhecida, o consumidor pode ser levado a supor que o produto é proveniente da mesma origem ou tem qualquer relação com a procedência da outra marca.

Aliás, não poderia o legislador dispor de modo diverso, vez que as marcas são sinais identificadores e diferenciadores de mercadorias ou serviços no mercado, de indiscutível relevância nas relações comerciais: tornam conhecidas as atividades de seus titulares por sua simples aposição, permitindo que o público escolha, dentre tantas opções, o produto ou serviço desejado, como bem sintetizou Cerqueira (1956):

As marcas assumem, assim, toda a sua força de expressão: marcam, efetivamente o produto, que passa a ser um produto diferente, na multidão dos produtos congêneres. A marca individualiza o produto, identifica-o, distingue-o dos outros similares, não pela sua origem, mas pelo próprio emblema ou pela denominação que a constitui.

Por outro lado, é possível a aquisição de uma marca pelo uso honesto e leal de um signo na atividade econômica, sem registro, ou antes dele, o qual também possui efeitos jurídicos específicos. Para tanto, Miranda (2008) preceitua que “*o direito de propriedade preexiste ao registro se tal propriedade é a intelectual, ou se em sentido lato se fala de propriedade (= direito patrimonial)*”.

Neste estudo, atenta-se para essa segunda forma de aquisição de uma marca que fundamenta o direito de precedência – instituto que visa proteger os interesses de marca usada, mas não registrada.

## **§ 1 - Sistemas de aquisição dos direitos sobre a marca**

Buscando supedâneo no princípio da territorialidade, o qual norteia o direito marcário, cada país prevê a aquisição dos direitos sobre uma marca por meio de sua legislação.

Com efeito, há países que atribuem direito sobre a marca pelo simples uso da mesma. Neste caso, tem-se um sistema declarativo, em que, pela simples utilização da marca, reconhece-se o direito sobre ela. Um eventual registro, por consequência, tem somente a função de consagrar o uso da marca, visto que o direito decorre do uso (MORO, 2003, p. 53).

Verifica-se que o sistema declarativo se contrapõe ao atributivo no que diz respeito ao registro de marca. Enquanto para o atributivo a propriedade e a exclusividade no uso só são adquiridas pelo registro; para o declarativo o direito resulta do primeiro uso e o registro serve apenas como uma simples presunção de propriedade.

Para melhor compreensão do sistema adotado pelo ordenamento pátrio, Shores (2018) ensina que:

[...] importante esclarecer que a Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) instituiu no Brasil o sistema atributivo de direito à propriedade, o que estabelece que a prioridade ao registro de sinal marcário é garantido ao que primeiro o requerer perante o órgão público competente, neste caso, o INPI. Por esse sistema, diferentemente do que ocorre no regime declarativo de direitos (como o dos EUA, por exemplo), o uso anterior de determinado sinal, via de regra, não garante ao seu titular a propriedade sobre a marca.

Nesse sentido, o direito de precedência no regime brasileiro nada mais é que uma exceção que privilegia o usuário que há pelo menos seis meses vinha divulgando sua marca de boa-fé, porém, por qualquer motivo, acabou por permitir que terceiros se antecipassem quanto a reivindicação do registro marcário perante o INPI.

Outros países exigem a formalidade do registro para que se possa exercer efetivamente direito sobre uma marca. Por meio do registro torna-se reconhecida e concedida a propriedade.

Acerca do procedimento administrativo de registro, Schmidt (2013, p. 122) endossa:

Para registrar a marca, o interessado deve protocolar um pedido de registro no INPI. O depósito desse pedido instaura um procedimento administrativo em que é facultada a oposição de terceiros. O INPI examina de ofício se o pedido preenche ou não todas as condições de registrabilidade e profere uma decisão de deferimento ou não. Deferido o pedido, incumbe ao interessado pagar a taxa para a concessão do registro, o que é válido por 10 (dez) anos e passível de renovação por iguais períodos sucessivos. Esse é, em síntese, o procedimento administrativo que leva à obtenção do registro da marca.

Por último, há, ainda, países que adotam um sistema misto. Para Moro (2003, p. 54), esse sistema, como o próprio nome evoca, tem características tanto do sistema atributivo como do sistema declarativo. Na prática, verifica-se a predominância de um ou outro sistema puro, o que não prejudica a divisão teórica antes mencionada.

## **§ 2 - Sistema brasileiro**

Comumente adotado pelo Brasil, conforme expresso na Lei de Propriedade Industrial (LPI), um registro concedido, isto é, válido, assegura em favor de seu titular o direito de propriedade; exclusivo uso, gozo e fruição do bem em todo o território nacional; e o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação (BRASIL, 1996).

Por outro lado, adverte Moro (2003, p. 54):

[...] a mesma lei reconhece o direito de precedência ao registro para aquelas pessoas que já utilizavam marca, idêntica ou semelhante, de boa-fé, referindo-se a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, no país, há pelo menos seis meses. Tem-se aqui uma típica manifestação de um sistema declarativo, numa verdadeira conjugação com o sistema atributivo, na busca de uma disciplina mais justa.

Tal proteção por meio do registro vem da previsão da Carta Magna que assegura 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 (BRASIL, 1998).

Verifica-se que a legislação pátria procura evitar, tocante às marcas, quando outorga a um titular a propriedade de um ativo, a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia (BRASIL, 1996).

Assim sendo, a marca, portanto, exerce a sua principal função no mercado: distinguir a origem de produtos e serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origens diversas (BRASIL, 1996).

Recorde-se, ainda, que a Lei visa proteger não apenas os emblemas ou palavras que compõem as marcas, mas o direito resultante do trabalho, da capacidade, da inteligência e da probidade do industrial ou do comerciante ou prestador do serviço, garantindo ao consumidor, indiretamente e por via de consequência, a legitimidade e a origem do artigo ou serviço que adquire ou contrata (CERQUEIRA, 2010).

No Brasil, então, observa-se um sistema misto, ou seja, em regra, a aquisição do direito sobre uma marca se faz pelo registro, o qual é outorgado pelo Estado aos titulares, mas, excepcionalmente, a prova anterior do uso é suficiente. Vigora, portanto, um sistema misto com predominância do sistema atributivo (MORO, 2003, p. 54).

### **Seção III – A importância do princípio para a interpretação do direito marcário**

Como corolário do constitucionalismo moderno, forjado no final do século XVIII a partir dos ideais iluministas da limitação do poder, esse pensamento permaneceu inquestionável até meados do século XX, ocasião em que se originou, na Europa, um novo pensamento constitucional voltado a reconhecer a supremacia material e axiológica da Constituição, cujo conteúdo, dotado de força normativa e expansiva, passou a condicionar a validade e compreensão de todo o Direito. Nomeado de neoconstitucionalismo, tal pensamento foi especialmente decisivo para o delineamento desse novo Direito Constitucional: o reconhecimento da força normativa dos princípios (CUNHA JÚNIOR, 2021).

Dessa forma, inegável que a doutrina constitucional vive, hoje, a euforia do que se convencionou chamar de Estado Principiológico. Trata-se, em especial e paradoxalmente, da efetividade de elementos chamados de fundamentais – os princípios jurídicos (ÁVILA, 2005, p. 15).

De fato, os princípios jurídicos são formulados como elementos de fato bem mais rarefeitos, de modo que poderão ocorrer diferentes problemas aplicativos. Como não necessitam estar, obrigatoriamente, contidos uns aos outros nem tampouco mandatoriamente hierarquizados, é comum que sobre um caso concreto convirjam vários princípios, até mesmo antagônicos, de modo que o método aplicativo não será necessariamente de exclusão de um deles para que outro se afirme, mas de harmonização e de compromisso balanceado entre eles, para que se alcance o melhor resultado possível, o que vem a ser o método da ponderação (MOREIRA NETO, 2014, p. 77).

Nesse sentido, ensina Moreira Neto (2014, p. 74):

Como os princípios são normas portadoras dos valores e dos fins genéricos do Direito, em sua forma mais pura, explica-se porque sua violação tem repercussão muito mais ampla e grave, do que uma transgressão de normas preceituais, que os aplicam às espécies definidas pelos legisladores, venham ou não, tais princípios, expressos explicitamente na ordem jurídica, bastando que nela sejam expressos implicitamente. Todavia, a positivação de um princípio é sempre benéfica e desejável, sobretudo por produzir um efeito irradiante, de abertura sistêmica, de elevadíssimo cunho didático-pedagógico, ao dar relevo e nitidez aos valores e fins que porta.

A resolução do conflito deve passar pelos princípios de hermenêutica constitucional, principalmente o princípio da harmonização, segundo o qual deve-se compatibilizar os princípios em conflito à luz do caso concreto. Concebido por Konrad Hesse (1991, p. 22), quando em conflito, os princípios devem ser tratados da maneira que a afirmação de um não implique o sacrifício do outro. Dworkin (1991) também trabalha esta temática, mas pela via de que o conflito é apenas aparente.

Ávila (2005, p. 94) registra que a ponderação, sem uma estrutura e sem critérios materiais, é instrumento pouco útil para a aplicação do Direito. É preciso estruturar a ponderação com a inserção de critérios.



Nunes afirma que os princípios são os mais importantes a serem considerados, dentre as formulações deontológicas de todo o sistema ético-jurídico, não só pelo aplicador do Direito, mas também por todos aqueles que, de alguma forma, ao sistema jurídico se dirijam (2009, p. 191-192).

Para o direito empresarial, em especial tocante ao âmbito marcário, “*os princípios jurídicos norteiam a aplicação e a interpretação (hermenêutica) das leis*” (SCHMIDT, 2007, p. 34).

Dada sua imprescindibilidade, Lotufo (2012, p. 9) aponta que os princípios são ideias matrizes e motrizes do sistema, porque são pontos de partida e de movimentação dos mesmos, dão origem e ensejam a interpretação das normas.

Com efeito, Cesário (2020, p. 142) afirma que o conjunto de princípios do direito empresarial deve integrar o sistema de registro e o direito marcário, a fim de criar um ambiente de competição com segurança jurídica, algo que ainda pouco se vê nesse ramo do direito.

O intérprete do direito contemporâneo deve entender os sentidos que podem ser atribuídos à norma e sua pertinência [...].

Esse intérprete, no entanto, deve observar que a norma está relacionada a uma finalidade, ao comando finalístico principiológico constitucional ou infraconstitucional, a depender [...].

No caso do direito da propriedade intelectual, o objetivo (finalístico) maior de toda norma é garantir o desenvolvimento da nação [...] (CESÁRIO, 2020, p. 144-145).

Como o estudo nesta pesquisa atravessa as controvérsias na interpretação do direito de precedência, em especial quanto ao momento oportuno para fazer valer o reconhecimento do instituto, notória a importância dos princípios do direito empresarial, especificamente na seara marcária, para delinear a causa da divergência na matéria.

No mais, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha dado o primeiro passo em direito de precedência, a decisão em estudo reacendeu um debate que demanda ainda maior reflexão, o que corrobora para lastrear pontos em aberto.

Leva, também, à insegurança jurídica, pela imprevisibilidade das decisões jurídicas na análise casuística e por causa dos registros marcários concedidos sem moldes específicos, sem categoria delineada, e, portanto, sem escopo de proteção regulado dentro dos padrões legais esperados pela livre iniciativa e concorrência (CESÁRIO, 2020, p. 147).

A partir dessa perspectiva, inegável que os impasses advindos da lacuna legislativa em não estabelecer os procedimentos para aplicação do direito de precedência estão sujeitos ao regime principiológico constitucional e sua conexão com os princípios marcários, tais como a distintividade, especialidade etc.

Como acertadamente argumenta Dworkin (1991, p. 45), os princípios não determinam absolutamente as decisões, mas somente contêm fundamentos, os quais devem ser conjugados com outros fundamentos provenientes de outros princípios. Assim sendo, inegável que os princípios norteiam e fornecem a base para analisar posteriormente o reconhecimento do direito de precedência ao registro marcário no Recurso Especial nº 1.464.975/PR apreciado pela Corte Superior brasileira.

### § 1 – Princípio da livre iniciativa

Garantir a liberdade de concorrência como forma de alcançar o equilíbrio entre os grandes grupos e um direito de estar no mercado também para as pequenas empresas vem a ser a mola básica adotada pela Constituição da República que rege a organização da economia (LEOPOLDINO DA FONSECA, 2003, p. 90).

Quanto à proteção da propriedade industrial, mantém-se em mente uma política ativa de análise conjuntural com vistas ao direito da concorrência. À vista disso, ao verificar a importância do princípio para a interpretação do direito marcário, como visto, o objeto da ponderação ganha enfoque. Para tanto, Ávila (2005, p. 95) traça uma correlação entre o instituto e os bens jurídicos, especialmente no que tange ao princípio da livre iniciativa:

Importa ter em conta também a importância de separar os elementos que são objeto de ponderação, os quais, ainda que sejam relacionados entre si, podem ser dissociados. Os *bens jurídicos* são situações, estados ou propriedades essenciais à promoção dos princípios jurídicos. Por exemplo, o princípio da livre iniciativa pressupõe, como condição para sua realização, liberdade de escolha e autonomia. Liberdade e autonomia são bens jurídicos protegidos pelo princípio da livre iniciativa. Os *interesses* são os próprios bens jurídicos na sua vinculação com algum sujeito que os pretende obter. Por exemplo, sendo liberdade e autonomia bens jurídicos, protegidos pelo princípio da livre iniciativa, algum sujeito pode ter, em função de determinadas circunstâncias, condições de usufruir daquela liberdade e autonomia. Liberdade e autonomia passam, então, a integrar a esfera de interesses de determinado sujeito. Os *valores* constituem o aspecto axiológico das normas, na medida em que indicam que

algo é bom e, por isso, digno de ser buscado ou preservado. Nessa perspectiva, a liberdade é um valor, e, por isso, deve ser buscada ou preservada. Os *princípios* constituem o aspecto deontológico dos valores, pois, além de demonstrarem que algo vale a pena ser buscado, determinam que esse estado de coisas deve ser promovido.

Cesário reforça que essa “*balança*” existente entre o pressuposto principiológico contido na livre iniciativa para com o próprio exercício do direito das marcas já vem sendo objeto de enunciados jurisprudenciais:

Quanto aos seus efeitos perante terceiros, o registro de marca tem por finalidade precípua a distinção de produtos ou serviços, comercializados ou prestados, identificando-os junto a dado segmento do mercado de consumo, que é o mercado relevante. Tem por finalidade, também, assegurar a saúde do mercado, evitando-se a prática de atos atentatórios aos princípios da ordem econômica, dentre esses o da livre iniciativa e da defesa do consumidor (RIO DE JANEIRO, 2008, p. 170-171 *apud* CESÁRIO, 2020, p. 156).

Conforme será estudado no capítulo IV, uma das questões atinentes ao direito de precedência é a correlação existente entre os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência - na sequência abordado -, com a proteção ao público consumidor.

Tais princípios regem toda a propriedade industrial e a proteção marcária, na medida em que evita a possibilidade de que o público consumidor seja induzido em erro e confusão quanto à origem do produto.

De igual modo, verificou-se neste estudo que o registro de marca concede a exclusividade ao seu titular dentro do ramo de atividade e na classe correspondente em que foi concedida. Já o direito de precedência consiste em uma verdadeira exceção a essa regra, inclusive quanto às proibições versadas no artigo 124 da LPI (BRASIL, 1996).

## § 2 – Princípio da livre concorrência

De fato, como já preceituava Hobbes (2005, p. 160) na era contratualista, “*a liberdade só é garantida mediante restrições legais, pois onde todos fazem o que quiser, sem freio algum, ninguém pode gozar daquilo que construiu e obteve*”. Tais limitações legais são essenciais à preservação do direito de livre concorrência.

Schmidt aponta que a proteção às marcas restringe a liberdade de concorrer dos demais atores econômicos, o que se pauta dentro de princípios éticos de repressão à concorrência desleal e a atos de aproveitamento parasitário. Do contrário, a liberdade de concorrer, nas palavras do autor, “*degeneraria, incorreria em excessos e abusos*” (SCHMIDT, 2013, p. 47).

Baiocchi (2005, p. 123) leciona que, com o passar dos anos, o sistema do direito de marcas teve não só de se adequar às novas realidades socioeconômicas ditadas, em grande parte, pelos efeitos da globalização da economia e de um mercado dito de livre concorrência, mas como também atender a imperativos de Direito Internacional, a fim de incorporar as regras advindas de tratados em matéria empresarial tocante aos direitos de propriedade industrial.

Sobre a proteção à marca registrada e sua correlação com o princípio da livre concorrência, a “*função da qualidade*”, ainda que de forma indireta ou implícita, desempenha no campo da livre concorrência papel fundamental (BAIOCCHI, 2005, p. 135).

No presente estudo, essa “*função de garantia ou indicação de qualidade*” do produto ou serviço torna-se imprescindível quando o assunto é marcas de maneira geral, seja registrada ou não. Ora, “*se uma marca passa a ser conhecida pelo consumidor pela sua qualidade, será mais que natural que a procura pelo produto ou serviço assinalado por ela aumente em função de sua boa fama ou reputação*” (BAIOCCHI, 2005, p. 135).

Acerca da interseção entre os direitos de propriedade industrial e a livre concorrência, Assafim (2014, p. 205-206) entende que:

A livre concorrência é fundamento da restrição das faculdades atribuídas, na medida em que o direito não outorga, e não poderia outorgar, um monopólio legal sobre um sinal para um titular que não tem o interesse em empreender. Caso contrário, o interesse dos titulares estaria mais na violação (pois a receita viria da violação e de indenizações decorrentes de ações judiciais), do que na liberdade de empreender.

Dessa forma, é certo que a Lei brasileira da Propriedade Industrial utiliza mecanismos a fim de evitar que a extensão de limites de direitos de propriedade colabore com fins monopolísticos. Um desses mecanismos é a Doutrina da Funcionalidade em direito de marcas, que corrobora na função de transmitir informações com o propósito de distinguir produtos e

serviços, valorar a criatividade com lucros aos titulares, e agregar eficiência e competitividade ao momento de consumo.

Considera-se para tal a Doutrina da Funcionalidade como um mecanismo de proteção de modo a evitar que um concorrente obtenha uma vantagem injusta monopolizando um formato de maior custo-benefício e eficiência em produzir seus produtos ou apenas a estética aprazível.

A Doutrina da Funcionalidade é rarissimamente citada no Brasil e se desenvolveu nos Estados Unidos, em razão dos abusos dos direitos sobre os registros de Propriedade Intelectual e da necessidade de delimitação de cada um desses direitos que integram esse sistema que tem profunda interação com o direito de concorrência.

No campo da concorrência desleal, os tribunais nacionais, com crescente frequência, enfrentam casos que envolvem o embasamento no princípio da livre concorrência, no qual o bem jurídico protegido é a clientela e o núcleo é o desvio fraudulento dos consumidores cativos de um empresário (CESÁRIO, 2020, p. 159). De maneira análoga, pertinente a referência ao julgado na sequência:

Ementa: A livre concorrência, como toda liberdade, não é irrestrita; e o seu exercício encontra limites nos preceitos legais que regulam e nos direitos dos outros concorrentes, pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expressivo da probidade profissional; excedidos esses limites, surge a concorrência desleal, que nenhum preceito legal define e nem poderia fazê-lo, tal a variedade de atos que podem constituir-los (BRASIL, 1949, p. 3.262).

Soares (2004, p. 14-15) entende que:

Se assim não for, temos que convir que "a livre concorrência como toda a liberdade não é irrestrita ...", mas, também não podemos olvidar que "o seu exercício encontra limites nos direitos dos outros concorrentes ...", os quais (direitos) têm que ser respeitados, de maneira que, em sentido contrário, e, "excedidos esses limites surge a concorrência desleal".

Inegável a interseção entre os direitos de propriedade industrial e a livre concorrência, eis que, estando o consumidor no centro do sistema, é papel das normas de defesa da concorrência garantir um ambiente competitivo para as relações comerciais (ASSAFIM, 2014, p. 222).

Conforme expõe claramente Barbosa (2003), apenas para fins argumentativos, o princípio da repressão ao enriquecimento sem causa – atinente ao tema da concorrência -, é um dos

fundamentos que justificam a proibição de atos de parasitismo contra concorrentes e não concorrentes:

Concorrência onde concorrência não existe: onde o agente econômico não atua, talvez jamais pretenda atuar. Várias são as teorias que justificam a proteção jurídica desta tutela do inexistente. Para começar, a do enriquecimento sem causa. Por exemplo: ao usar uma imagem de uma marca conhecida num campo em que o titular jamais o fez (Rolls Royce, para rádios...), o novo usuário estaria tomando de outro agente econômico (que não é seu concorrente) um valor atrativo de clientela para cuja formação não contribuiu. A doutrina deu a este fenômeno o nome de parasitismo.

Dessa forma, como em todos os institutos do direito empresarial, em especial tocante às marcas, o princípio da livre concorrência norteia esse campo do direito e embasa a aplicação e reconhecimento do direito de precedência ao registro, na medida que o uso anterior de boa-fé de uma marca é garantido em atenção ao princípio, além de proteger os consumidores de confusão ou associação indevida quando do “*uso do registro marcário para a usurpação da clientela e a interdição do uso da marca*” (OLIVEIRA NETO, 2007, p. 180).

Logo, o direito de precedência serve também como meio de proteção das marcas contra a fraude e a concorrência desleal, tendo em vista assegurar ao usuário de marcas de fato (não registradas) que um terceiro não-usuário obtenha o registro, tenha ele ou não o objetivo de fraudar a lei com o seu pedido (OLIVEIRA NETO, 2007, p. 180)

## CAPÍTULO II - PROTEÇÃO CONFERIDA ÀS MARCAS PELO REGISTRO

Baiocchi (2005, p. 137) enuncia que “*a proteção à marca registrada interessa não só ao seu titular, mas, principalmente, trata-se de instituto que está ligado aos interesses de ordem pública*”.

No Brasil, o sistema registral – em especial tocante às marcas -, está pautado na noção de regulamentação prévia, criação de manuais e regulamentos por entidades e associações da propriedade industrial representativas dos interesses das pessoas físicas e jurídicas perante o INPI, ou seja, regras que definem minuciosamente quais signos visuais, daqueles todos do universo da semiótica, são realmente marcas registráveis.

Os registros concedidos pelo INPI garantem aos titulares o uso exclusivo das marcas, em todo o território nacional. A proteção conferida pelo registro assegura direitos, nos termos dos artigos 129, *caput*, e 130, da Lei 9.279/96 (LPI), que garantem, além da exclusividade, o direito de ceder, licenciar e zelar pela integridade material e reputacional da marca registrada (BRASIL, 1996).

Pela lição de Nielsen (2008, p. 11), o detentor do direito de propriedade intelectual *lato sensu* vê-se protegido tanto na esfera patrimonial quanto na esfera moral, porquanto lhe é atribuído o uso exclusivo desses direitos, podendo usufruí-los como aprouver, licenciá-los ou transferi-los, ao passo que lhe é vinculado um produto, uma qualidade, uma credibilidade comercial.

Por sua vez, a preocupação com a não distintividade do sinal em razão de um possível monopólio denota, em outra frente, o caráter de defesa da concorrência que a proteção marcária pode adotar.

Assim, a reprodução não autorizada de marca registrada é um crime tipificado no artigo 189, da LPI, ensejando ao infrator a pena de detenção, de três meses a um ano, ou multa, quando houver reprodução ou imitação ou alteração desautorizada de marca registrada (BRASIL, 1996). De qualquer sorte, a simples reprodução de marca alheia registrada acarreta na existência de dano, conforme entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o que, também, é passível de reparação cível.

No mais, é sabido que o uso irrestrito de signo em atividade empresarial alheia induz o consumidor a erro, dúvida ou confusão, sendo indesejável e ilícito. Aliás, vale lembrar que é ilícito enganar o consumidor quanto à origem e à qualidade dos produtos que adquire, sobretudo porque o artigo 4º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), reconhece a correlação existente entre a propriedade industrial e a proteção ao consumidor (BRASIL, 1990).

Dessa forma, utilizar da marca nestas circunstâncias é uma inaceitável tentativa de se aproveitar da reputação e imagem de um signo de destaque no mercado, bem como desviar potencial clientela, numa clara conduta antijurídica, caracterizando crime de concorrência desleal, conforme tipificado no artigo 195, inciso III, da LPI, haja vista que, comete tal conduta “*quem emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem*” (BRASIL, 1996).

Dentre as diversas funções reconhecidas à marca, de acordo com a doutrina brasileira sobre o tema, atualmente, a “*função de indicação de proveniência*” decorrente da “*função distintiva da marca*” vem a ser a única função que continua juridicamente protegida (BAIOCCHI, 2005, p. 134-135).

No entanto, [Baiocchi (2005, p. 135) entende que] nada impede que outras funções venham a ser protegidas de forma indireta pela lei, seja com base na tutela especial da marca de alto renome (como é o caso da função publicitária) ou por meio das regras gerais de repressão à concorrência desleal (que pode ser o caso da função de captação de clientela).

Sobre o tema, Schmidt (2013, p. 82) reforça que, “*o real alcance do registro não é definido pelo certificado de registro [...], mas sim pela lei, que impede que terceiros imitem a marca [...] ou a usem em produtos semelhantes e afins*”.

Dapkevicius (2007, p. 31) resume tal dualidade ao observar que:

O direito à marca apresenta dois aspectos ou dimensões: uma positiva e outra negativa. Pela primeira, seu titular está habilitado a utilizar o signo com exclusividade, transferi-lo, licenciá-lo ou oferecê-lo em garantia, sendo esta dimensão regida pelo princípio da especialidade, ao passo que a dimensão negativa consiste na faculdade do titular do registro de impedir que outros usem ou almejem o registro de signos similares ao seu, apresentando esta um alcance mais amplo do que a anterior, já que se vincula



estritamente com o conceito de risco de confusão [...]. Nesta hipótese, o princípio da especialidade apresenta um alcance maior, dado que a marca irradia seu poder de exclusão para além dos produtos ou serviços especificamente amparados, alcançando aqueles similares ou concorrentes.

## **Seção I – Direito de uso exclusivo**

Baiocchi ao citar Ascensão ensina que o direito à marca pertence à categoria dos “*direitos de exclusivo*” (conotação mais ampla que a de direito de monopólio), em que se traduz no direito subjetivo do titular de proibir ou de fazer cessar seu uso desautorizado (exploração econômica) por terceiros e tal proibição atingiria a todos, exceto seu próprio titular (ASCENSÃO, 1998, p. 404-409 *apud* BAIOCCHI, 2005, p. 132).

Baiocchi (2005, p. 132) ressalta que o direito de uso exclusivo ou a condição de exclusividade sobre a marca ficam limitados não só pelo registro (produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins), mas pelo território também (princípio da territorialidade). Cruz (2001, p. 93) afirma que “*o exclusivo da marca está territorialmente limitado e que esse é um outro condicionalismo delimitador do ius prohibendi*”.

Como destaca o art. 6, item 3, da Convenção da União de Paris, “*uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União, inclusive o país de origem*” (CUP, 1967). Assim sendo, notório que a marca é protegida dentro do território no qual o (s) país (es) que a tutela (m) exerce (m) sua soberania (SCHMIDT, 2013, p. 207).

### **§ 1 – Princípio da territorialidade e Princípio da especialidade**

Por conta das transformações e novas incorporações oriundas de regras estrangeiras, como em todo ramo do Direito, não poderia faltar ao estudo e pesquisa no âmbito marcário a existência de princípios basilares que regem a matéria (BAIOCCHI, 2005, p. 123).

Nessa seara principiológica, a especialidade das marcas ganha novas roupagens. Primeiro, a abordagem crítica justifica a atualidade do tema, buscando entender “*o sentido e a*

*importância de tal princípio não isoladamente, mas como parte do sistema de direitos de marcas em que está inserido, (...) sendo comum a vários ordenamentos jurídicos”* (BAIOCCHI, 2005, p. 123-124).

No estudo intitulado “*Breves considerações acerca do princípio da especialidade no direito de marcas*”, Baiocchi (2005, p. 124) disserta que:

Em linhas gerais, o princípio da especialidade pode ser definido como a regra basilar que limita o direito de propriedade industrial do titular de uma marca registrada, e seu uso exclusivo, a certo produto ou serviço, na classe e no ramo de mercado correspondentes à sua atividade em todo o território nacional. Assim, um sinal, para ser registrado como marca, deve ser *especial*, e a especialidade se verifica nos produtos ou serviços para os quais o registro foi concedido ou para produtos ou serviços semelhantes ou afins.

Traçando um paralelo com o princípio da livre concorrência, visto mais acima, a limitação imposta pela regra da especialidade tem por objetivo evitar o exclusivismo de seu uso de modo ilimitado. Bento de Faria (1906, p. 120) preceitua que, ao permitir o monopólio para uma infinidade de sinais distintivos, embaçaria a livre escolha dos concorrentes.

A preocupação com a não distintividade do sinal em razão de um possível monopólio denota, em outra frente, o caráter de defesa da concorrência que a proteção marcária pode adotar. Segundo o próprio Manual de Marcas do INPI (2021):

A proibição do registro de sinais não distintivos é motivada, em primeiro lugar, pela própria incapacidade de que tais elementos sejam percebidos como marca pelo consumidor. Além disso, a apropriação exclusiva de signo de uso comum, genérico, necessário, vulgar ou descritivo geraria monopólio injusto, uma vez que impediria que os demais concorrentes fizessem uso de termos ou elementos figurativos necessários para sua atuação no mercado.

A partir do momento que uma marca é registrada no INPI, aplica-se o “*princípio da obrigatoriedade do uso da marca registrada*”; isto é, baseia-se na própria função que essa desempenha no mercado de livre concorrência, o que justifica a razão da sua existência.

Portanto, existe um interesse público maior no sentido de que toda marca levada a registro seja devidamente usada. Se o sinal não é usado, ou seja, seu uso não foi iniciado desde a concessão do registro, ou é usado de forma diversa da que consta no seu certificado de registro, desaparece também o sentido de sua proteção (BAIOCCHI, 2005, p. 129).

A título de caracterização da boa-fé do usuário, clarifica o Manual de Marcas do INPI (2021) que:

São considerados utentes de boa-fé somente os usuários anteriores que nunca vieram ao INPI para registrar o sinal em disputa. Assim, caso o impugnante já tenha tido pedido arquivado ou registro extinto, as alegações baseadas no § 1º do art. 129 da LPI serão consideradas improcedentes, ainda que a oposição tenha sido acompanhada de documentação comprobatória do uso anterior.

Acerca da questão sobre o direito “*absoluto*” e o uso exclusivo da marca, não seria razoável de se admitir que o registro assegura ao titular o direito exclusivo e ilimitado ao uso do sinal para qualquer espécie de produto ou serviço (BAIOCCHI, 2005, p. 131). Nesse sentido:

Ementa: Comercial e processual civil – Marca – Registro – Carência da ação. I – *A marca regularmente registrada no INPI, sem que contra a mesma se tenham levantado impugnações, confere a seu titular a propriedade e uso, eis que tem validade erga omnes.* Assim, enquanto persistir o seu registro, tem-se como carente de ação a ajuizada contra o seu legítimo detentor. II – Recurso não conhecido (BRASIL, 1991, p. 9.193 – grifou-se).

Como muito evidenciado pela doutrina, jurisprudência e legislação pátria, via de regra, direitos não são prescritos de maneira absoluta. Quanto ao exercício dos direitos conferidos pelo registro, por exemplo, a faculdade de zelar pela sua integridade material ou reputação e de impedir seu uso indevido por terceiros, esses são limitados pelas condições impostas pelo princípio da especialidade.

Serens (1995, p. 7) salienta que, “*imaginando o direito sobre o sinal como um círculo de poder (permissão), verificamos, pois, que à sua volta se forma um outro círculo, de maior perímetro, que circunscreve o âmbito de proibição*”.

Nessa esteira, Baiocchi (2005, p. 132) argumenta que o “*âmbito de proibição*” (ou “*círculo de proibição*”, a que se refere o autor) abrange o uso e/ou registro por terceiro de marca igual ou confundível com outra já registrada para assinalar os mesmos produtos ou serviços, ou afins:

A partir desse momento cessa a razão da tutela da marca, que só se afirma se e na medida em que existir o perigo de confusão (confundibilidade) entre os sinais (e, essencialmente, confusão sobre a origem dos produtos ou serviços, isto é, fonte produtiva) (BAIOCCHI, 2005, p. 132).

Em momento posterior neste estudo analisará os pressupostos materiais do direito de precedência ao registro. Para além, na oportunidade de dissertar sobre as exceções ao direito de

especialidade das marcas, tal “*âmbito de proibição*” abarca o direito de precedência, o qual se materializa no uso pelo utente de marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

### **CAPÍTULO III - DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO**

Como já exposto neste trabalho, o artigo 129, da Lei brasileira de Propriedade Industrial (LPI), em seu *caput*, estabelece que o direito de propriedade se adquire pelo registro da marca, o qual é expedido pela instituição competente para tanto – no Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Entretanto, os §§ 1.º e 2.º do dispositivo legal acima conferem direitos ao utente anterior da marca, nestes termos:

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.

§ 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.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento (BRASIL, 1996).

Verifica-se pela expressa disposição acima que a lei não trouxe previsão de como deve ser aplicado e devidamente reconhecido o instituto. Por conta disso, tanto a doutrina quanto os aplicadores da norma sentem os efeitos da não uniformidade interpretativa sobre a natureza do direito e os seus efeitos sobre o sistema de aquisição da propriedade da marca (OLIVEIRA NETO, 2007, p. 180).

#### **Seção I – Natureza do direito de precedência ao registro**

A princípio, importante destacar que os parágrafos do artigo 129 da Lei nº 9.279/96 apresentam elementos de constituição de um direito de preferência para, posteriormente, obtenção de registro da marca.

Isso implica dizer que, como bem apontou Oliveira Neto (2007, p. 180), a hipótese dos parágrafos não implica no direito de propriedade propriamente dito, mas sim incide sobre um fato que, presentes os pressupostos necessários, configura preferência para a obtenção do registro:

A norma delinea um fato que implica relação entre o depositante do signo e o órgão encarregado da administração do registro de marcas, a respeito do *direito ao registro* de um signo determinado. Tem direito à prestação administrativa quem deposita um sinal distintivo, disponível e lícito e atende aos requisitos formais para a constituição e a apreensão da marca. A preferência na obtenção do registro é do requerente que usou o signo conforme o previsto no dispositivo em exame, ou, se ninguém usou, do primeiro depositante. O depósito feito por quem já usava a marca nas condições referidas prefere ao feito por quem não usou, de modo que o segundo depositante e usuário é quem tem direito ao registro. O fato, portanto, é simples *título de preferência* apresentado à administração registral durante o procedimento de registro.

Outra questão intrínseca ao instituto é proteger as marcas contra a fraude e a concorrência desleal. Embora não seja importante verificar para reconhecimento da precedência ao registro se o primeiro depositante tinha a intenção de fraudar; todavia, se exige do usuário a prova das condições materiais e formais para valer a aplicação do instituto (OLIVEIRA NETO, 2007, p. 180). Neste ponto, repisa-se o que foi dissertado no capítulo I, seção III, § 2, acerca do princípio da livre concorrência.

Questão importante para o desdobramento da análise sobre a precedência ao registro é esclarecer que não é um direito que “*se exerce contra quem depositou primeira a marca*” (OLIVEIRA NETO, 2007, p. 180-181). Como visto anteriormente, a previsão do § 1.º, do artigo 129, da LPI, abarca diversos elementos que qualificam o utente a possuir seu direito:

O instituto é apenas um meio administrativo posto à disposição de usuários de marca de fato para evitar que um terceiro não-usuário obtenha o registro [...]. A norma em análise, portanto, não regula direito de propriedade, mas diz respeito apenas à relação entre o usuário da marca e o órgão registral, a respeito da preferência ou prioridade na apreensão formal da marca. São partes nesta relação, de um lado, a administração marcária e, de outro, o depositante da marca usada nas condições estabelecidas no dispositivo legal. O objeto da relação é a prioridade na obtenção da prestação administrativa (OLIVEIRA NETO, 2007, p. 180-181).

Assim sendo, para que o usuário de marca não-registrada tenha direito de precedência, faz-se imprescindível cumprir alguns requisitos, os quais serão abordados abaixo, como a utilização contínua, por exemplo, a fim de reunir clientela em torno do sinal distintivo, lícito e disponível (OLIVEIRA NETO, 2007, p. 181).

## **Seção II – Pressupostos materiais do direito de precedência ao registro**

Oliveira Neto (2007, p. 181) aponta que os pressupostos materiais do direito de precedência ao registro dizem respeito à existência e à validade da marca de fato. Todavia, para efeito de aquisição do direito em comento, as condições acima não são taxativas, eis que o uso merece também proteção contra a concorrência desleal e a fraude na utilização do registro marcário.

Como será tratado no capítulo IV deste estudo, um julgado da Corte Superior brasileira consagrou o direito de precedência ao registro marcário. Isso evidencia que os tribunais nacionais, com crescente frequência, enfrentam casos que envolvem marcas de fato e sua proteção por meio de diversos institutos expressos na legislação pátria.

De maneira análoga, à luz do princípio da livre concorrência, a doutrina e o Judiciário acabaram convencendo a proteção do uso de signo para distinguir produto ou serviço certo e individualizado através do instituto da repressão à concorrência desleal, considerando o seu interesse social, a inovação, e o desenvolvimento econômico e tecnológico para o país.

Sobre os pressupostos relativos ao uso do signo, o qual será dissertado no § 2 deste capítulo, Barbosa (2006, p. 6) prenuncia que o signo deve ser reconhecível pelo público como uma marca no primeiro momento de contato, somando-se à exigência comumente feita da constatação de que o sinal deve ser apto a distinguir um produto ou serviço de outro idêntico ou afim de origem diferente.

Contudo, embora o signo preencha as condições que o torna registrável, tais como ser distintivo, lícito e disponível, muitas das vezes, pela ausência do registro, o juiz é conduzido a aplicar a norma relativa à concorrência desleal preconizada na LPI (BRASIL, 1996) para analisar o caso, no qual o bem jurídico protegido é a clientela, que possui como condição o uso efetivo de boa-fé de sinal distintivo, e o núcleo é o desvio dos consumidores cativos de um empresário (CESÁRIO, 2020, p. 159).

## § 1 – Pressupostos relativos ao signo usado: signo registrável

Conforme afirma Oliveira Neto (2007, p. 182), “a aquisição do direito de precedência ao registro pressupõe o uso de um signo registrável”. Isto é, a marca que não possui registro, mas é considerada lícita, disponível e distintiva, tem seu uso válido e protegível.

Para cumprir com a função de uma marca (vide capítulo I), a identificação e distinção de um produto ou serviço preponderam. Com o passar dos anos, notório que tal função é encontrada de diversas maneiras, seja por um nome, um símbolo, uma música, uma forma não convencional e/ou a combinação destes elementos e sensações. Ainda, é possível que essa identificação ocorra por meio de sinais incomuns, mas que detenham distintividade, como pode ocorrer com uma única cor.

Veja o que ocorre com a grife de joias Tiffany: ao se destacar no mercado quando o assunto é uma marca cujo elemento preponderante de caracterização é a cor, não se pode deixar de indicar a empresa. O azul-esverdeado foi registrado como marca, junto da caixa, em 1998, conferindo a proteção da cor e da embalagem dentro do segmento que atua, prática permitida nos Estados Unidos, por exemplo, pois a proteção encontra-se em legislação específica, como um sinal distintivo próprio, mas submetido aos mesmos princípios e regras das marcas.

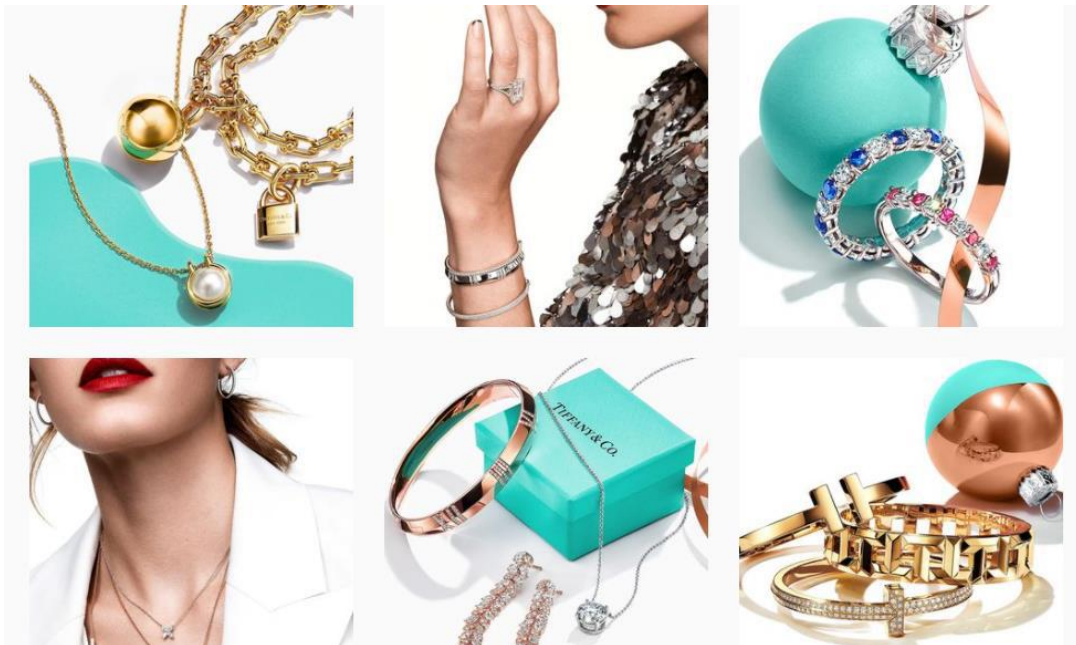


Figura 02 – Exemplos de postagens da Tiffany & Co.  
Fonte: Rede social da Tiffany & Co.: abril de 2021.



Assim sendo, capeando os ensinamentos de Oliveira Neto (2007, p. 182), se uma marca monocromática “*distingue produtos ou serviços e tem por efeito reunir uma clientela, receberá proteção genérica contra atos de concorrência desleal*”.

Com o dinamismo das sociedades, indiscutível que as novas marcas não são obras da casualidade; são frutos da modernidade. A cor e a forma de um produto ou embalagem são informações aptas a significarem e construírem uma linguagem. De fato, são elementos de identidade visual importantes para as empresas, pois constituem verdadeiro foco de atração e alcance do subconsciente do consumidor.

Se as cores e a forma de um produto ou de uma embalagem não são registráveis como marca, seja porque a forma não pode constituir marca tridimensional, seja porque as cores não estão dispostas de forma peculiar e característica; mas resulta que a aparência do conjunto é bem característica, é vedada sua cópia por um concorrente, em razão da possibilidade de confusão entre os produtos e do conseqüente desvio de clientela. Neste caso, embora não se adquira a propriedade da aparência (não é o caso de marca tridimensional), ela pode de fato cumprir a função de marca (OLIVEIRA NETO, 2007, p. 182).

Considerando que constitui pressuposto relativo ao signo registrável o uso deste, se alguém usa uma marca de fato e atende às condições estabelecidas na lei de regência possui direito de precedência àquela marca depositada se idêntica ou semelhante, de modo que haja a possibilidade de confusão entre elas.

Ademais, a LPI prevê um prazo mínimo de seis meses para que o signo seja usado pelo utente (BRASIL, 1996). Oliveira Neto (2007, p. 183) entende que, além da coincidência entre as marcas para distinguir ou certificar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, “*um mesmo signo deve compor a marca de fato durante todo o tempo de uso suficiente para reunir a clientela*”.

Logo, depreende-se que, para verificar se há conflito entre a marca depositada e a marca de fato registrável, atinente ao direito de precedência suscitado na seara administrativa:

[...] o examinador do INPI deve verificar se há coincidência de aparência das marcas e também se a marca usada foi modificada durante o prazo mínimo. Se a marca de fato e a marca depositada não podem ser confundidas, não se justifica a preferência, sendo ambas passíveis de registro na mesma classe de produto ou serviço. Se há menos de seis meses houve modificação da marca de fato e a sua nova aparência é

inconfundível com a anterior, não se atende à condição temporal e não pode haver direito de precedência ao registro (OLIVEIRA NETO, 2007, p. 183).

Um ponto que merece atenção quando do prazo mínimo expresso no artigo 121, § 1.º, da LPI (BRASIL, 1996), é a disponibilidade do signo. Em outras palavras, “*para adquirir direito de precedência ao registro, o signo deve estar disponível durante o prazo [de seis meses] e no momento do depósito*” (OLIVEIRA NETO, 2007, p. 183).

A própria lei que dispõe sobre os sinais registráveis como marca e os que não são, em seu artigo 124, inciso V, preconiza que, a “*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*” não podem ser suscetíveis de registro como marca, tendo em vista a indisponibilidades destes (BRASIL, 1996).

Oliveira Neto (2007, p. 183), sobre a temática de indisponibilidade, exemplifica a possibilidade de confusão ou associação do signo depositado com nome empresarial ou elemento de título de estabelecimento:

Pode ocorrer, por exemplo, que um fornecedor de brinquedos deposite uma marca nominativa constituída por um signo que também figure como elemento diferenciador do seu nome empresarial, protegido a este título em todo o território nacional. Se na data deste depósito um terceiro já usava o signo no País, de boa-fé, há mais de seis meses, para marcar o mesmo gênero de produto, este não terá direito de precedência ao registro, se há possibilidade de confusão ou associação com o nome empresarial do primeiro depositante. Deverá, pois, deixar de usá-lo, salvo se o primeiro depositante, ao adotar o signo como nome empresarial ou depositá-lo, evidentemente deveria conhecer o uso anterior. Incidem, neste caso, as normas de repressão à fraude e à concorrência desleal.

Assim sendo, verifica-se que, conforme tratado nos exemplos acima, o uso não pode se referir a um signo que se enquadrara em hipóteses de indisponibilidade, tais como as do artigo 124 da LPI (BRASIL, 1996). Contudo, se o requerente/depositante, ao utilizar o elemento em seu nome empresarial, título de estabelecimento, e signo, tivesse conhecimento da existência do uso prévio no mesmo segmento que atua, o utente anterior tem o direito de precedência (OLIVEIRA NETO, 2007, p.183).

De maneira análoga à característica da disponibilidade que um signo deve ter para adquirir direito de precedência ao registro, a capacidade distintiva é condição mesma da existência da marca de fato e da marca registrada (OLIVEIRA NETO, 2007, p. 184).

Rememorando as condições de validade das marcas - tema desenvolvido na primeira parte deste estudo -, a característica da distintividade serve de elemento catalisador da atenção do consumidor, ferramenta essencial do *marketing* para captação da clientela frente a concorrência.

Todavia, ao se deparar com um signo de caráter genérico, necessário, comum, vulgar, ou simplesmente descritivo do produto ou serviço, capaz de designar uma característica destes, a característica da distintividade torna-se insuficiente.

À vista disso, tal signo não exercerá sua função essencial, qual seja, demonstrar o caráter distintivo para com os produtos ou serviços que assinala. Como defende Farina (2003, p. 170) acerca das cores, o impacto causado por um sinal distintivo deve ser no sentido de inclinar o consumidor a discriminar e adquirir o produto, conseguindo selecionar o que lhe interessa entre vários outros.

A discussão sobre a distintividade é considerável que, tal como para a disponibilidade, Oliveira Neto afirma que “*não se adquire direito de precedência ao registro pelo uso de um signo que se enquadra nas hipóteses de distintividade contidas nos incisos VI, XVIII e XXI do artigo 124 da Lei nº 9.279/96*” (BRASIL, 1996 *apud* OLIVEIRA NETO, 2007, p. 184).

Como citado, o artigo 124, inciso VI, da LPI, dispõe que não são registráveis como marca “*sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, [...] salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva*” (BRASIL, 1996). Ou seja, traçando interpretação integral da norma tem-se uma vedação parcial na legislação.

À luz dos apontamentos de Schauer (1991, p. 3-6) acerca da primeira parte do dispositivo em comento, seu conteúdo é prescritivo, o que opera por meio das generalizações que configuram exemplos mandatórios daquilo que não pode ser registrável, desde que ausente sua relevância distintiva.

Malgrado vigora na primeira parte da norma uma vedação total, diz-se que, a legislação pátria sobre o tema, todavia, faz uma ressalva ao conteúdo proibitivo, concedendo a possibilidade de registro do sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente

descritivo, primeiramente, quando cumprir o requisito básico para todas as marcas: ser distintiva.

Pode-se extrair desse impedimento que o legislador, diante da noção da livre iniciativa e concorrência, tenha freado o registro de sinais que incorrem em relação com o produto ou serviço a distinguir, estabelecendo que o principal requisito para que um sinal se tornasse registrável seria a prova de sua distintividade, tornando-se *conditio sine qua non*.

Schmidt (2013, p. 49-50) reforça que “*a distintividade é tão essencial à marca que é revelada por sua própria definição como um sinal destinado a diferenciar um produto ou serviço de outro. A função distintiva prende-se à gênese etimológica da palavra*”.

Resta definir se essa capacidade distintiva existe (ou pode existir) *ab initio* ou se, ao invés, é (ou tem de ser) adquirida pelo uso do referido sinal atinente ao direito de precedência.

Sobre o assunto, Oliveira Neto ensina que, para fazer jus ao direito encampado no art. 129, § 1.º, da LPI, o uso do sinal não pode se enquadrar nas hipóteses de vedação ao registro que a própria lei taxativamente expressa (BRASIL, 1996).

Acrescenta que, mesmo o uso sendo prolongado, de boa-fé, e atendesse às demais condições exigidas em lei, não se adquire direito de precedência ao se emoldurar em possibilidade de vedação. Entretanto, para o autor, cuja interpretação o presente estudo corrobora, a regra não é absoluta:

Um signo que se enquadre nas referidas hipóteses pode ter adquirido, pelo uso, o caráter distintivo exigido para o registro. O uso prolongado do signo como marca pode conferir a ele um poder atrativo que merece ser protegido contra a utilização de um terceiro (OLIVEIRA NETO, 2007, p. 184).

No mesmo sentido, dialoga Mathély (1984, p. 148-149) que, o uso deve ser suficiente para conferir ao sinal o caráter distintivo. Deve ser suficiente em volume e duração; isto é, o uso curto e reduzido não pode produzir nenhum efeito. Mas, acima de tudo, o uso deve ser suficiente, tendo em conta as circunstâncias em que é realizado, para instar a marca em relação ao público e criar sua eficácia distintiva.

Oliveira Neto considera que, a respeito do prazo e da forma de uso, a marca de fato precisa demonstrar esta circunstância distintiva, como salientado pela Convenção da União de Paris, “*para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca*” (CUP, 1967 *apud* OLIVEIRA NETO, 2007, p. 184).

Quanto à condição da licitude (ou liceidade, tema apresentado na parte inicial deste estudo, vide capítulo I), Oliveira Neto (2007, p. 184) esclarece que:

Há signos que não podem ser registrados nem usados como marca. O interesse individual relativo ao uso desses signos deve ceder diante de princípios de ordem pública, postos no interesse da coletividade. Não podem constituir marcas de fato, por exemplo, signos contrários à moral, aos bons costumes, ou que apresentem caráter enganoso. Se um signo se enquadra nas hipóteses, não há que se falar em direito de precedência ao registro.

Dessa forma, tal como para a disponibilidade e distintividade, imprescindível que o sinal preencha todos os requisitos para tanto, sendo a qualidade do que está em conformidade com a lei, isto é, lícito, condição intrínseca da marca, como exposto alhures.

## **§ 2 – Pressupostos relativos ao uso do signo**

De fato, um dos impasses tocante ao direito de precedência ao registro alicerça-se na ausência de definição do que seja *uso da marca*. Apesar de a lei brasileira que dispõe sobre as normas de propriedade industrial (LPI) incorrer nesta lacuna, todavia, a noção está implícita nas condições de manutenção do direito de propriedade (OLIVEIRA NETO, 2007, p. 185).

Neste momento, crucial resgatar os próprios termos descritos na norma principal sobre o tema, a fim de que, na sequência, uma análise sobre cada condição apresentada seja feita.

Assim preceitua o artigo 129, § 1.º, da LPI:

§ 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 (BRASIL, 1996).

Como será discriminado em continuidade, esse dispositivo considera como pressupostos para que o titular de uma marca de fato faça jus ao seu direito de precedência ao registro algumas condições perceptíveis de imediato, eis que expressas pelo legislador.

Não obstante, outras condições relativas ao uso do signo estão contidas quando se estuda a aquisição dos direitos sobre uma marca, haja vista constituírem bens móveis, para os efeitos legais (BRASIL, 1996).

Partindo da premissa de que a ausência de definição legislativa sobre o que constitui “*uso da marca*” despertou considerável interesse da doutrina, em especial no que tange o direito de precedência, Oliveira Neto (2007, p. 185) aponta sete pressupostos relativos ao uso do signo, os quais o presente estudo reputa significantes para posterior análise do caso judicial: (i) uso efetivo do signo, (ii) como marca, (iii) de modo suficiente e estável, (iv) de boa-fé, (v) no País, (vi) durante um período mínimo, (vii) e que seja um uso tempestivamente provado.

Historicamente, sobre o uso de boa-fé, a legislação brasileira, desde o Decreto-Lei nº 7.903/45 – Código de Propriedade Industrial brasileiro -, previa que para o uso anterior de uma marca por terceiro fosse óbice ao registro, seria necessário que o utente se manifestasse dentro do prazo de oposição e solicitasse o registro perante a instituição competente por meio de depósito de marca (BRASIL, 1945).

Sob outra perspectiva, a Lei de Propriedade Industrial nº 5.772/71 dispôs que o uso anterior não seria capaz de atribuir qualquer direito. Importante notar que, ao seu tempo, a previsão nesta lei se aplicaria mesmo nos casos de concorrência desleal (BRASIL, 1971).

Por seu turno, Coelho apresenta alguns comentários sobre o uso efetivo do signo, como marca, de modo suficiente e estável, de boa-fé, no País, durante um período mínimo, e que seja um uso tempestivamente provado. Considera que o usuário anterior de boa-fé, consoante a lei de regência sobre propriedade industrial, “*adotou o sistema atributivo [...] ao permitir que o usuário anterior de boa-fé reivindique a marca*” (BRASIL, 1996 *apud* COELHO, 2007, p. 67).

Para Figueiredo, o utente de marca deverá depositar pedido de registro em seu nome e, após, formular oposição onde demonstrará que usa o sinal há mais de seis meses contados da data do depósito (ou da prioridade) do pedido da oposta. Em sua opinião, acredita não se

prestarem o PAN nem a ação declaratória de nulidade para o exercício do direito de precedência ao registro, eis que, ao uso anterior a registro evidentemente nulo, não há nulidade a ser declarada (FIGUEIREDO, 2000, p. 39 *apud* COELHO, 2007, p. 67-68).

Entende Montauray (1996, p. 32 *apud* COELHO, 2007, p. 68):

[...] apesar do legislador não haver estabelecido de forma clara se existe a necessidade do impugnante (com base em uso anterior) requerer o registro da marca em questão, e muito menos um prazo para essa providência, entendo que está implícito na lei que o registro de marca deverá ser requerido pelo impugnante antes ou no momento da interposição da impugnação, sob pena de sequer ser conhecida a impugnação.

Sobre a parte final do fragmento referenciado acima, frisa-se que expressamente prevê o § 2.º, do artigo 158, da LPI, que o INPI não deverá conhecer da oposição fundamentada no artigo 129, § 1.º, caso o oponente não deposite sua marca na Autarquia, no prazo de sessenta dias após a apresentação da oposição naquele Instituto (BRASIL, 1996).

Em referência ao uso da marca, reputa-se valoroso que o mesmo seja feito no País. A legislação pátria e doutrina apontam que durante um período mínimo esse uso deve ser feito no território nacional.

No que concerne ao uso tempestivamente provado, Barbosa (2003, p. 869 *apud* COELHO, 2007, p. 68) afirma que “*a anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes*”. Dessa forma, o uso deve ser certo, quanto à existência e à data, e público – a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público.

Por oportuno, mister trazer à discussão os cruciais apontamentos de Montauray (1996, p. 31 *apud* COELHO, 2007, p. 68) sobre o uso tempestivamente provado:

A prova desse uso anterior deverá ser feita de modo a evidenciar esse uso em escala comercial, levando-se em conta obviamente o gênero dos produtos ou serviços envolvidos [...], se esse critério não vier a ser adotado, corre-se o risco de um simples uso ou uma simples menção de determinada marca por alguém que, mesmo de boa-fé, não a tiver usado em escala comercial, poder utilizar-se desse chamado ‘uso anterior’ como base para impugnar um pedido de registro de marca formulado por terceiro com reais intenções de usá-la [...].

Coelho (2007, p. 68), por fim, faz menção à “*teoria da utilização prolongada como forma de aquisição da propriedade marcária*”, sendo esta insculpida em julgados e embasando teses defensivas ao utente de boa-fé que cumpra os requisitos acima descritos. Nesse sentido:

Ementa: Apelação Cível. Agravo Retido. Competência. Marca. Concorrência Desleal. Registro. Conflito. Anterioridade. Usuário de Boa-Fé. O caso diz respeito ao direito de uso da marca Inpress, passível de registro válido no INPI (art. 129 da Lei nº 9.279/96). A matéria discutida está prevista na resolução 01/98, que prevê a competência da 14ª Câmara Cível para matérias relativas a posse e propriedade. As duas empresas atuam no mesmo ramo de atividade comercial, utilizando semelhante nome fantasia. Descabe se cogitar de concorrência desleal, nas tensões pela disputa de mercado quiçá fora vantajosa a semelhança em favor da apelante. A Lei 9.279/96 protege o usuário de boa-fé. Se não tomar providência no sentido de ingressar com pedido próprio de registro junto ao INPI, no prazo de 60 dias (art. 158), o registro deve ser outorgado àquele que primeiro a solicitar. Agravo Retido e Apelo Improvidos (RIO GRANDE DO SUL, 2003).

Quanto ao momento indicado no julgado acima para que o utente de boa-fé ingresse com pedido próprio, o presente estudo considera que há divergência doutrinária em casos semelhantes, pois tanto antes quanto depois da apresentação de oposição as provas de uso poderiam ser apresentadas.

Repisa-se que, como estudado nos pressupostos relativos ao signo usado (signo registrável) – vide capítulo III, seção II, § 1 -, a distintividade é um caráter exigido para se adquirir a propriedade. Tendo o signo, ao decorrer do tempo, preenchido as condições de validade para tal, seu “*uso prolongado (...) como marca pode conferir a ele um poder atrativo que merece ser protegido contra a utilização de um terceiro*” (OLIVEIRA NETO, 2007, p. 184).



## CAPÍTULO IV - JULGADO QUE CONSAGROU O DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO MARCÁRIO NO BRASIL

Após estudo profícuo acerca dos conteúdos citados nos capítulos anteriores, os quais foram referendados nos autos do processo judicial objeto de análise desta monografia, abordar-se-á o caso que consagrou o direito de precedência ao registro marcário em âmbito judicial.

Inicialmente, convém destacar que, embora a Corte Superior brasileira tenha dado bom passo em direito de precedência com a apreciação do caso, persistem pontos em aberto, os quais não foram aprofundados no paradigma em cotejo, mas que o presente estudo desenvolverá logo na sequência (SHORES, 2018).

Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou o direito de precedência como fundamento para a nulidade de registro de marca, independentemente de impugnação durante o trâmite administrativo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) (SHORES, 2018).



Figura 03 – Notícia em jornal com título “STJ mantém nulidade de registro de marca”.  
Fonte: Palestra “Direito de Precedência: panorama atual” – OAB São Paulo: março de 2021.

Para preliminar conhecimento das partes litigantes e objeto do processo judicial, Shores (2018), em acertada síntese, afirma:

A empresa Padrão Grafia Industrial e Comercial Ltda (“Padrão Grafia”) moveu ação de anulação do ato administrativo do INPI que concedeu o registro 822279169 para a marca mista PADRÃO GRAFIA em favor de Seriprint Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda. (“Seriprint”), sob o argumento que, em que pese ter requerido registro para a mesma marca em data posterior, já fazia uso há pelo menos seis meses de marca idêntica, para designar os mesmos produtos, a saber, etiquetas adesivas, o que lhe garantiria uma preferência.

[...]

O entendimento da Terceira Turma do STJ, lastreado no voto da ministra relatora Nancy Adrighi, por decisão unânime, determinou a nulidade do registro para a marca PADRÃO GRAFIA concedido pelo INPI à Seriprint, porém, sem enfrentar todas as questões supracitadas. Isso deixa em aberto se o direito de precedência, como exceção que é ao sistema atributivo de direitos, seria limitado pela boa-fé do depositante.

Não obstante, impossível deixar de reconhecer a importância do precedente, vez que imprime maior clareza quanto à possibilidade de se arguir direito de precedência por via judicial, pois, confirmando a nulidade do registro em favor do usuário de boa-fé, o STJ prestigiou o direito de acesso à Justiça, consagrado pela Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XXXV.

Como será apreciado na sequência e com base nos apontamentos de Shores (2018) acima, verossímil salientar que a decisão do Colegiado reacendeu um debate que demanda uma cautelosa reflexão, principalmente quanto à eventuais limites ao exercício do direito de precedência.

## **Seção I – Análise do Caso**

Padrão Grafia Industrial e Comercial Ltda., em sua Petição Inicial, informou que foi constituída há mais de 20 anos, oferecendo soluções em autoadesivos para o mercado automotivo, agrícola, eletrônico e linha branca, tendo em seu portfólio a atuação para empresas como “Fiat”, “Renault”, “Nissan” e “Volvo”.

Acrescentou em sua Inicial que, em 1993, a empresa modificou sua denominação social, que passou a ser formada sob o nome “PADRÃO GRAFIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA”, tendo como seu objeto social ligado ao ramo da confecção e comércio de serigrafia:

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>81.214.587/0001-33</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>11/04/1989</b>
NOME EMPRESARIAL <b>PADRAO GRAFIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		
C. O. E. E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA</b>		
LOGRADOURO <b>R DIOGO MUGIATTI</b>	NÚMERO <b>746</b>	COMPLEMENTO
CEP <b>81.730-360</b>	BARRIO/DISTRITO <b>BOQUEIRAO</b>	MUNICÍPIO <b>CURITIBA</b>
		UF <b>PR</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 568, de 8 de setembro de 2005.

Emissão no dia 01/02/2007 às 15:46:17 (data e hora de Brasília).

Figura 04 – Imagem anexa ao documento nº 02.1 juntado pela Padrão Grafia à Inicial.  
 Fonte: Consulta aos dados de identificação da Pessoa Jurídica: fevereiro de 2007.

Esclareceu que, há mais de dez anos, fazia uso da marca “PADRÃO GRAFIA” para discriminar seus produtos e serviços, sempre apresentada mediante o uso da seguinte logo:



Figura 05 – Apresentação mista da marca “PADRÃO GRAFIA” - Processo nº 825311390.  
 Fonte: Consulta à Base de Dados do INPI: agosto de 2021.

A empresa ressaltou que, ao longo dos anos de atuação, consolidou sua marca junto ao mercado, adquirindo prestígio e angariando clientela significativa para a contratação de seus préstimos.

Dessa forma, objetivando a proteção do seu ativo, a empresa depositou, em 28/01/2003, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, um pedido de registro da marca acima

mencionada (vide Figura 05), o qual tramitou no processo de nº 825311390, na classe NCL(8) 40.

BRASIL Acesso à Informação Participe Serviços Legislação Canais

Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI [ Início | Ajuda? ] 1/0

> Consultar por: No.Processo | Marca | Titular | Cód. Figura ]

Marca

Nº do Processo: **825311390**

Marca: PADRÃO GRAFIA

Situação: Pedido definitivamente arquivado

Apresentação: Mista

Natureza: De Serviço

**Classificação de Produtos / Serviços**

Classe de Nice	Situação da Classe	Especificação
NCL(8) 40	Vide Situação do Processo	IMPRESSÃO DE ETIQUETAS AUTO ADESIVAS TÉCNICAS E DECORATIVAS,...

**Classificação Internacional de Viena**

Edição	Código	Descrição
4	27.5.1	Letras apresentando um grafismo especial

**Titulares**

Titular(1):	Nome
	PADRÃO GRAFIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

Figura 06 – Processo nº 825311390, referente à marca mista “PADRÃO GRAFIA”, na classe NCL(8) 40.  
Fonte: Consulta à Base de Dados do INPI: agosto de 2021.

Em 08 de agosto de 2011, Padrão Grafia Industrial e Comercial Ltda. (doravante “Autora”, “Padrão Grafia”, “Notificante” ou “Requerente”) ajuizou ação de nulidade de ato administrativo com pedido de antecipação de tutela em face de Seriprint Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda. (doravante “1ª Ré”, “Seriprint”, “Notificada” ou “Requerida”) e Instituto Nacional de Propriedade Industrial (doravante “2ª Ré”, “INPI” ou “Autarquia”), perante uma das Varas Federais da Seção Judiciária de Curitiba – Estado do Paraná.

Tendo por objeto principal da lide a finalidade em obter a prestação jurisdicional para que seja anulado o ato administrativo do INPI, que concedeu, em 08/08/2006, o registro nº 822279169 em favor da 1ª Ré, a Autora embasou seu pedido de nulidade na alegação de que a decisão que concedeu o registro encontra-se em desacordo com as disposições da Lei nº 9.279/96, haja vista aduzir sua fundamentação errônea no artigo 122 da LPI – “*são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais*” (BRASIL, 1996).

**INPI** INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Consulta à Base de Marcas - Detalhes do Processo  
[ Pesquisa Base Patentes | Pesquisa Base Desenhos | Ajuda? ]

» Consultar por: No Processo | Marca | Titular | Cód. Figura | Finalizar Sessão

---

**DETALHES DO PROCESSO**

Nº do Processo: 822279169  
 CGC/CPF/Nº do INPI: 00173295000106  
 Titular: SERUPRINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS LTDA. ME  
 Marca: PADRÃO GRAFIA  
 Nome do Procurador: ANM ASSESSORIA BRAS. DE MARCAS LTDA  
 Nº da Prioridade:  
 Data de Prioridade:  
 País de Prioridade:




---

Data do Depósito: 29/05/2000  
 Situação: Reg.c/Plan.  
 Apresentação: Mista  
 Classe Prod./Servi: NCL(7) 16  
 CFE(4): 26.13.25 ; 27.5.1 ; 28.19  
 Apostila: NO CONJUNTO.....

Vigência: 08/08/2016  
 Concessão: 08/08/2006  
 Caducidade:  
 Natureza: De Produto  
 Especificação: DE.....

---

**ANDAMENTO DE PROCESSO**

Nº RPT	Data RPT	Despacho	Situação	Complemento do Despacho
1896	08/05/2007	511	Reg.c/Plan.	REQ.: PADRÃO GRAFIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA (PI)
1857	08/08/2006	400	Registro	
			Def.Notif	
			Red.Com.	

Dados atualizados até 02/08/2011 - Nº da Revista: 2117

**Descrição Despacho**

**400**

Comunicação de CONCESSÃO DE REGISTRO, fixando-se a data desta RPT para o INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA. O Certificado de Registro estará a disposição do Titular na recepção da Diretoria de Marcas, após 60 (sessenta) dias a contar desta data. Posteri, a pedido, ser remetido a qualquer Delegacia e/ou Representação do INPI/MCCT.

voltar 

Figura 07 – Imagem anexa ao documento nº 02 juntado pela Autora à Inicial.  
 Fonte: Consulta à Base de Dados do INPI: julho de 2014.

Ainda, pretendeu Padrão Grafia obter a antecipação parcial da tutela jurisdicional, a fim de que fossem suspensos os efeitos do registro nº 822279169, referente à marca mista “PADRÃO GRAFIA”, na classe NCL(7) 16, de titularidade, na época, da 1ª Ré, até a decisão final do feito.

BRASIL | Acesso à informação | Participe | Serviços | Legislação | Canais

Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI [ Início | Ajuda? ] 1/0

» Consultar por: No.Processo | Marca | Titular | Cód. Figura ]

Marca

Nº do Processo: **822279169**

Marca: PADRÃO GRAFIA

Situação: Registro de marca extinto

Apresentação: Mista

Natureza: De Produto  
Apostila : NO CONJUNTO.

Classificação de Produtos / Serviços

Classe de Nice	Situação da Classe	Especificação
NCL(7) 16	Vide Situação do Processo	ETIQUETA ADESIVA, DECALQUES, REPRODUÇÕES GRÁFICAS, FORMULÁRI...

Especificação

		Descrição
4	27.5.1	Letras apresentando um grafismo especial
4	28.19	INSCRIÇÕES EM OUTROS CARACTERES

Figura 08 – Processo nº 822279169, referente à marca mista “PADRÃO GRAFIA”, na classe NCL(7) 16.  
Fonte: Consulta à Base de Dados do INPI: agosto de 2021.

Para defender a arguição de nulidade da marca “PADRÃO GRAFIA”, sob titularidade da 1ª Ré, a Autora destacou, em sua Petição Inicial, que, além do signo concedido à Seriprint apresentar grafia idêntica do signo da Padrão Grafia, “*apreende-se facilmente a similitude da disposição visual apresentada, de modo que quase não se percebem distinções entre elas*” (BRASIL, 2014, p. 8).

Acerca de seu nome empresarial, “PADRÃO GRAFIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA”, a Autora informou que o utilizava desde 01/08/1993 – data esta que considerava bem anterior ao depósito do pedido de registro de marca junto ao INPI pela 1ª Ré (29/05/2000). “*Verifica-se facilmente o uso anterior por parte da Requerente, sendo a expressão PADRÃO GRAFIA uma parcela distintiva do nome empresarial desta peticionária [Autora]*” (BRASIL, 2014, p. 8).

Somado a isso, invocou o dispositivo 124, inciso V, da LPI, o qual tem consigo não ser passível de registro a marca que contenha reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros (BRASIL, 1996).

A marca para a qual a 1ª Ré obteve registro faz uso do elemento diferenciador da denominação social da Requerente, o que faz gerar confusão entre o público consumidor, tendo em vista a clara relação que os serviços e produtos das partes

possuem (confecção e comércio de serigrafia x reproduções gráficas, formulários impressos, desenhos impressos) (BRASIL, 2014, p. 8-9).

O ponto nevrálgico das alegações e embasamentos jurídicos pela Autora configura-se quando põe em relevo a dicção do artigo 129, § 1.º, da LPI, cuja interpretação legislativa, doutrinária e jurisprudencial fora exaustivamente feita nos capítulos que antecedem o presente estudo.

Padrão Grafia argumenta em sua Inicial que as provas trazidas aos autos do processo seriam claras no sentido de demonstrar que 6 (seis) meses antes do depósito do pedido de registro por parte da 1ª Ré, já fazia uso da denominação social e da marca. Dessa forma, seu reconhecimento perante o público consumidor era evidente, o que, a seu ver, “*deixa evidenciada a má-fé da 1ª Requerida*” (BRASIL, 2014, p. 9).

Com o intuito de clarificar a aduzida má-fé da 1ª Ré, a Autora acostou aos autos do processo provas documentais que, a seu entender, conduziriam a atuação da Seriprint, eis que desenvolvia atividades análogas e atuava na mesma região geográfica do segmento mercadológico da Padrão Grafia. Para esta, o fato da 1ª Ré atuar, considerando essas circunstâncias, certamente faria de Seriprint conhecedora da marca anteriormente utilizada pela Autora, o que demonstraria o artifício indesejável em depositar a marca, sob o nº 822279169, no INPI.

Ademais, sustentou a Autora que:

Além de conhecedora da marca criada e utilizada pela Requerente, a 1ª Requerida depositou junto ao INPI e obteve o registro de marca idêntica àquela através da qual a Requerente vinha desenvolvendo seu mister.

A marca de titularidade da 1ª Requerida possui grafia, disposição visual e fonética idênticos à marca PADRÃO GRAFIA, que a Requerente utiliza há anos para distinguir seus produtos e serviços, conforme se pode ver no comparativo abaixo:



Logotipo utilizado de forma anterior pela Requerente	Logotipo relacionado ao registro da 1ª Requerida
	
<b>Produtos identificados pelo registro da Notificada</b>	<b>Serviços identificados pela marca utilizada anteriormente pela Notificante, conforme documentos anexos e de acordo com seu pedido de registro n. 825311390</b>
"ETIQUETA ADESIVA, DECALQUES, REPRODUÇÕES GRÁFICAS, FORMULÁRIOS IMPRESSOS, DESENHOS IMPRESSOS, DECALQUE (PAPEL PARA - ), ETIQUETAS, EXCETO EM TECIDO, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS, TELA PARA DECALQUE, TELAS DE TINTA PARA DUPLICADORES."	"IMPRESSÃO DE ETIQUETAS AUTO ADESIVAS TÉCNICAS E DECORATIVAS, SERIGRAFIA"

Figura 09 – Quadro comparativo apresentado pela Autora em sua Inicial. (BRASIL, 2014, p. 9-10).

Como visto na seção III, capítulo I, os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência são importantes para a interpretação do direito marcário, especialmente frente à proteção aos consumidores de evitar que sejam induzidos em erro e confusão quanto à origem do produto ou serviço.

De maneira análoga, a parte Autora norteou sua argumentação nesses princípios, inclusive quando referiu-se à preferência legislativa em assegurar proteção às criações intelectuais e a análise de colidência entre marcas:

Conforme o disposto do artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal, o legislador, ao proteger as criações industriais, não objetivou proteger somente o seu titular outorgando-lhe um título de propriedade, mas, também e principalmente, o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país (...).

Para tanto, necessário se faz a constatação real da possibilidade de confusão entre as marcas em cotejo, analisando-se, dentre outros, os seguintes aspectos: (i) O público alvo-consumidor; (ii) Os locais em que os produtos serão comercializados; e (iii) A identidade dos produtos ou a afinidade entre os mesmos (BRASIL, 2014, p. 11-12 – grifos no original).

Outrossim, na tentativa de buscar a suspensão dos efeitos do registro concedido à Seriprint, pleiteou a Autora, ainda em sua Petição Inicial, a concessão de antecipação de tutela



por entender estarem preenchidos os requisitos exigidos pela lei de regência quando do ajuizamento:

No caso concreto, os requisitos exigidos pelo artigo 273 do Código de Processo Civil para antecipação de tutela encontram-se devidamente preenchidos, conforme se verifica dos fatos e direito narrados nesta inicial, os quais demonstram à saciedade, através de **provas inequívocas**, as razões para o convencimento deste Juízo da **verossimilhança** do direito da Autora, uma vez que resta clarificado o uso anterior da marca por parte da Requerente, os dispositivos legais que amparam as alegações, bem como a má-fé com que atuou a 1ª Requerida (...).

Há nos autos demonstração de **fundado receio de dano irreparável** às atividades da Autora, que já vem suportando confusão entre as marcas, **não sendo justo que a 1ª Ré, por um ato administrativo equivocado da 2ª Ré, seja protegida durante o longo procedimento judicial**, perpetuando-se o ilícito e os danos anteriormente descritos (BRASIL, 2014, p. 15 – grifos no original).

Em suma, pugnou a Autora, na Inicial, pela nulidade do registro marcário “PADRÃO GRAFIA”, outorgado à 1ª Ré, em 08/08/2006, uma vez que tal ativo de propriedade industrial “*foi concedido sem a observância do direito de precedência ao registro e sem a observância dos impedimentos ao registro de marcas que contenham imitação ou reprodução de outras marcas ou elementos diferenciadores de nome de empresas*” (BRASIL, 2014, p. 11).

Extrajudicialmente, a Autora enviou Notificação, datada de 22 de fevereiro de 2006, por meio de seus procuradores, à Seriprint, na qual afirmou que: (i) há aproximadamente 10 anos utilizava a marca “PADRÃO GRAFIA” (vide Figura nº 05); (ii) o uso acima citado seria em data anterior a 29/11/1999; (iii) apresentou, perante o INPI, pedido de registro, sob o nº 825311390, na classe 40, para identificar “*impressão de etiquetas auto adesivas técnicas e decorativas, serigrafia*”; (iv) sua denominação social foi constituída desde 01/08/1993, período este anterior à data do depósito do pedido de registro da Seriprint, isto é, em 29/05/2000 (BRASIL, 2014, p. 61-62).

No mais, a Notificante, fez menção aos “*supostos direitos da empresa Notificada*”, oportunidade na qual destacou que o registro concedido para a Seriprint - vide Figura 08-, é “*absolutamente nulo*” (BRASIL, 2014, p. 62-63 - grifo no original).

Para justificar seus argumentos, Padrão Grafia considerou que:

[...] os produtos e serviços acima indicados estão evidentemente relacionados. A situação ainda se agrava pelo fato da marca da Notificada ser **absolutamente idêntica**

à partícula identificadora do nome comercial da Notificante: PADRÃO GRAFIA X PADRÃO GRAFIA.

Assim sendo, o consumidor será fatalmente induzido em erro, diante da total identidade dos sinais distintivos em questão, para identificar produtos e serviços de mesma natureza, o que representa verdadeira concorrência desleal, coibida pela LPI e demais normas pátrias pertinentes (BRASIL, 2014, p. 66 - grifos no original).

Em que pese toda a argumentação trazida pela Autora em sua Notificação Extrajudicial, o ponto que merece especial atenção diz respeito ao “*uso anterior da marca PADRÃO GRAFIA e logotipo pela Notificante*” (BRASIL, 2014, p. 66-69).

Acerca da alegação de precedência, informou Padrão Grafia que foram juntadas provas de uso, as quais, todas elas, datavam de período anterior a 29/11/1999, “*isto é, 6 meses da data do depósito do pedido de registro que resultou no registro da Notificada, nos exatos termos preceituados pelo § 1º do artigo 129 da LPI*” (BRASIL, 2014, p. 67).

Sobre as provas reunidas pela Notificante, destacou notas fiscais, cujas emissões foram realizadas pela empresa, em data anterior à 29/11/1999. Nessas notas, indicou a Notificante descrever, por exemplo, “*adesivos*” (BRASIL, 2014, p. 69).

<b>Produtos identificados pelo registro da Notificada</b>	<b>Serviços identificados pela marca utilizada anteriormente pela Notificante, conforme documentos anexos e de acordo com seu pedido de registro n. 825311390</b>
“ETIQUETA ADESIVA, DECALQUES, REPRODUÇÕES GRÁFICAS, FORMULÁRIOS IMPRESSOS, DESENHOS IMPRESSOS, DECALQUE	“IMPRESSÃO DE ETIQUETAS AUTO ADESIVAS TÉCNICAS E DECORATIVAS, SERIGRAFIA”
(PAPEL PARA -), ETIQUETAS, EXCETO EM TECIDO, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS, TELA PARA DECALQUE, TELAS DE TINTA PARA DUPLICADORES.”	

Figura 10 – Quadro comparativo apresentado pela Notificante.  
Fonte: Notificação Extrajudicial à Seriprint: fevereiro de 2006.

Insta notar que, a respeito da aludida confusão gerada no público consumidor e apontada pela Notificante, “*visto que os produtos identificados pela marca objeto do registro da*

*Notificada são claramente conflitantes com os serviços identificados pela marca utilizada anteriormente pela Notificante”, ambas marcas apresentavam “etiqueta adesiva” e “impressão de etiquetas autoadesivas” como produtos/serviços com uma maior evidência dentre os produtos/serviços que assinalavam (BRASIL, 2014, p. 68-69).*

Assim sendo, para Padrão Grafia, o seu uso anterior seria hábil a demonstrar a nulidade do registro de marca da Seriprint, nos moldes do artigo 129, § 1.º, da LPI.

Por outro lado, pressupôs que não se poderia deixar de reconhecer “*a evidente má-fé*” da empresa Notificada. Isso porque:

[...] a Notificada não poderia deixar de conhecer a marca anteriormente utilizada pela Notificante, visto estarem ambas as empresas desenvolvendo suas atividades na mesmíssima região, isto é, Curitiba/PR.

Este fato, somado à **reprodução integral** de um logotipo criado pela Notificante e utilizado em período anterior ao pedido de registro que culminou no registro da Notificada, são provas irrefutáveis da má-fé da Notificada e sua intencional prática de concorrência desleal (BRASIL, 2014, p. 69-70).

Sob a ótica da doutrina e da jurisprudência, a Notificante buscou guarida de seu direito citando Oliveira, que ensina: “*dá-se confusão quando não podemos reconhecer as distinções, as diferenças; quando as coisas se tomam umas pelas outras; quando se misturam umas com as outras*” (OLIVEIRA, 2004, p. 30 *apud* BRASIL, 2014, p. 70).

Na mesma esteira, Padrão Grafia fez menção aos ensinamentos de Oliveira para esclarecer que:

[...] quando há reprodução, como no caso presente, a possibilidade de confusão por parte do consumidor é certa e, evidentemente, presumida:

“... Diante de uma reprodução, há que se presumir como certa a possibilidade de confusão” (OLIVEIRA, 2004, p. 42-43 - grifos na Notificação – *apud* BRASIL, 2014, p. 71).

Quanto à precedência de uso, a Notificante se baseou na obra de Barbosa sobre o tema, em que, para o uso anterior ser reconhecido como proibitivo de registro de marca de terceiros, basta a prova relativa à existência e data de uso. Dessa forma, “*a anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes*” (BARBOSA, 2013, p. 869 *apud* BRASIL, 2014, p. 7).

Resta cristalina, para Padrão Grafia, portanto, que as provas constantes em notas fiscais e outros instrumentos são capazes de demonstrar a nulidade da marca da Notificada com base no seu alegado direito de precedência. Para tanto, em sua Notificação evidenciou que “*o uso foi demonstrado não só em relação à expressão nominativa, mas também ao logotipo que foi integralmente reproduzido*” (BRASIL, 2014, p. 73).

Informou a Notificante que, antes de elaborar e dirigir a minuta da Notificação, instaurou pedido de nulidade administrativa, a fim de que o INPI declare a nulidade do registro concedido à Seriprint.

Com efeito, expressa em sua missiva extrajudicial os exatos termos dos artigos 165 e 167 da LPI – dispositivos que preconizam a declaração de nulidade de um registro concedido em desacordo com a lei da propriedade industrial e os efeitos desse ato administrativo que são produzidos a partir da data do depósito do pedido, ou seja, *ex tunc* (BRASIL, 1996).

Em sua notificação, Padrão Grafia concluiu que o uso da marca e da logo, como demonstrados acima, configuram prática de crime de concorrência desleal, nos moldes do artigo 195, incisos III e V, da LPI. Por disposição legislativa, comete esse crime quem emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem, bem como usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências (BRASIL, 1996).

A Autora, Padrão Grafia, juntou à sua Inicial mais duas notificações extrajudiciais, datadas em 12 de abril e 26 de junho de 2007, dirigidas à 1ª Ré, Seriprint, com o intuito de reiterar os pedidos feitos na primeira missiva enviada, em especial para que a Notificada adotasse as providências requeridas, tal como a renúncia ao registro de marca nº 822279169.

Processualmente, a ação ordinária movida pela Autora em face dos Réus foi remetida ao Juízo Substituto da 03ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba - Estado do Paraná -, sob o nº 5025695-82.2011.404.7000, autuado em 08 de agosto de 2011 (PARANÁ, 2011).

Por decisão liminar, a Magistrada Federal Substituta, Sra. Ana Carolina Morozowski, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerido pela Autora, nestes termos:

[...] 2. No caso dos autos, apesar das considerações trazidas pela autora, não vislumbro presente, neste momento processual, a relevância dos fundamentos, a justificar o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Em estudo preliminar das alegações trazidas na inicial, torna-se forçosa a conclusão no sentido de que a manifestação deste juízo sobre a questão em tela deverá ocorrer sob o crivo do contraditório, restando prejudicada, neste momento, a caracterização da relevância dos fundamentos da ação, mormente o fato de a marca estar registrada como de propriedade da ré Seriprint Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda.

3. Ante o exposto, **indefiro** o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (BRASIL, 2014, p. 186-187 - grifo no original).

Após citação positiva da empresa Seriprint, na pessoa de sua representante legal, em 18 de outubro de 2011, a 1ª Ré apresentou Contestação, no prazo legal, ao pleito da Autora, acrescentando aos fatos, inicialmente, que a marca outorgada à Seriprint não mais era utilizada pela empresa Ré, uma vez que foi cedida a terceiros. Informou que, *“no entanto, por problemas junto ao INPI, não conseguiu em tempo hábil a certidão que comprova tal cessão de utilização”* (BRASIL, 2014, p. 203).

Em sua peça de bloqueio, afirmou Seriprint que, desconhecendo qualquer outra marca “PADRÃO GRAFIA”, requereu o pedido de registro junto ao INPI em 2000, a fim de *“se resguardar de quaisquer problemas que pudesse ter ao utilizar a mesma [marca]”* (BRASIL, 2014, p. 203).

Ademais, no momento de concessão do ativo, a 1ª Ré *“não utilizou a marca registrada, cedendo a mesma para um terceiro que não faz parte da presente lide”*. Aludiu Seriprint que não conseguiu comprovar tal transferência, *“devido a problemas apresentados pelo INPI”*. Contudo, tendo em vista figurar no polo passivo da demanda a Autarquia que concedeu o registro, esta poderia trazer aos autos a documentação que comprovasse a cessão (BRASIL, 2014, p. 203).

Nesse sentido, por ora, requereu a 1ª Ré que:

[...] seja intimado o INPI para que apresente certidão acerca do registro questionado, assim como o histórico do mesmo, para que tal questão seja elucidada.

Ainda, caso conste no documento apresentado pelo INPI que esta Requerida não é mais detentora da marca, seja a lide extinta sem julgamento do mérito [...] por falta de condição de ação em virtude da ilegitimidade da parte para responder a demanda (BRASIL, 2014, p. 203).

Reiterou que, “*na ocasião do depósito do pedido de registro da marca, a Requerida não tinha qualquer conhecimento da existência de outra “Padrão Grafia”, de modo que agiu com boa-fé*”, bem como que, “*não pode também ser prejudicada por pedido de registro realizado posteriormente*”. Essa última alegação da 1ª Ré foi embasada na diferença de mais de 10 anos entre a data do depósito do pedido da Seriprint (29/05/2000) e a data do ajuizamento da ação de nulidade (08/08/2011) (BRASIL, 2014, p. 204).

Acerca da pretensão jurisdicional da Autora em ser o registro da 1ª Ré nulo, eis que, conforme alegado, foi concedido em desobediência ao seu direito de precedência e em desacordo com as disposições da LPI, insurgiu Seriprint ao pleito autoral quanto à nulidade.

Para a 1ª Ré, o alegado direito de precedência da Padrão Grafia não se sustenta: se a empresa Autora “*utiliza a marca a tanto tempo quanto alega, por que apenas em 2003 resolveu buscar o registro da mesma [?]*” (BRASIL, 2014, p. 204).

Igualmente, Seriprint aponta que “*observa-se pelo próprio Contrato Social da Requerente que a alegação de uso da Marca desde 1993 não procede*” (BRASIL, 2014, p. 204).

No trâmite do procedimento administrativo de registro da marca concedida à Seriprint, lembrou a 1ª Ré que “*a publicação da intenção correu incólume, sem qualquer oposição da ora Requerente*” (BRASIL, 2014, p. 205).

Em suma, conclui a 1ª Ré que “*não é demais verificar que está a Requerente querendo se apropriar de um direito que não lhe pertence, pelo que deve o feito ser julgado inteiramente procedente*” (BRASIL, 2014, p. 204).

De maneira análoga ao ato praticado pela 1ª Ré, em 18 de novembro de 2011, o INPI apresentou Contestação na ação movida pela Padrão Grafia contra Seriprint e a Autarquia Federal.

Preliminarmente, a posição processual do INPI foi no sentido de que não deveria figurar como réu no processo, mas sim como assistente de uma das partes. Alega que, em ações dessa

natureza, que visam à nulidade de registro de marca, sua posição não e outra senão a de assistência, segundo preceitua o artigo 175, *caput*, da LPI:

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

[...]

Da exegese desse dispositivo depreende-se que cabe ao INPI atuar como assistente da parte, seja do autor, seja do réu. A *mens legis* não é no sentido de que a Autarquia, quando não autora, seja ré na ação de nulidade. Se assim fosse, a redação seria diversa, com a integração do INPI no feito na qualidade de réu, o que de fato não ocorre (BRASIL, 1996 *apud* BRASIL, 2014, p. 219 - grifo no original).

No mérito, o INPI abarcou a excepcionalidade do direito de precedência, com base no qual a Autora pretendeu a anulação do registro da marca concedido em favor da 1ª Ré, considerando que a interpretação do instituto deve ser entendida e aplicada de forma restritiva e podendo ser arguido somente na fase administrativa, por meio de oposição, salvo configurada má-fé:

[...] conferir uma leitura extensiva ao instituto do direito de precedência, admitindo que esse venha a ser oposto mesmo após a concessão do registro, poderá privilegiar e favorecer pessoas a partir de sua própria negligência ou mesmo torpeza e produzir um ambiente de insegurança jurídica e de temeridade a qualquer negócio sustentado naquela marca registrada, porquanto essa estará sujeita a questionamentos judiciais até o 5º ano após a sua concessão.

Dessa forma, considerando que a segurança jurídica é o maior objetivo de uma legislação, a interpretação que resulta razoável e adequada na espécie é no sentido de que o instituto do direito de precedência deve ser entendido e aplicado de forma restritiva, porquanto se trata de uma exceção à regra estabelecida pelo princípio atributivo previsto em seu *caput*, negando mesmo a eficácia e relevância do registro de uma marca.

Sendo assim, desde que não seja configurada a hipótese de má-fé daquele que depositou o pedido de registro, em face do disposto no art. 6 bis, 3 da Convenção da União de Paris, o direito de precedência fixado no art. 129 da LPI só poderá ser arguido dentro da fase administrativa, que anteceda a concessão do registro, notadamente naquela forma e prazo estabelecido no art. 158 da mesma lei, qual seja em sede de oposição ao pedido de registro, não devendo pois ser admitido se alegado apenas em sede de processo administrativo de nulidade ou em ação de nulidade (BRASIL, 1996; CUP, 1967 *apud* BRASIL, 2014, p. 226).

Em um segundo momento no mérito apresentado pelo INPI, o requerimento de nulidade de registro pleiteado pela Autora foi objeto de discussão.

De fato, a 2ª Ré corroborou as alegações da Autora quanto ser esta, na época, empresa detentora de denominação social integrada pela expressão “PADRÃO GRAFIA”, cujo segmento de mercado assinalava confecção e comércio de serigrafia (vide Figura 06), assim

como ter apresentado, aos autos do processo nº 822279169, a quarta alteração contratual da empresa, datada de 01º de agosto de 1993, momento em que passou a girar sob a nova denominação (BRASIL, 2014, p. 227-228).

Por outro lado, indicou a Autarquia que:

**Embora a autora não tenha apresentado oposição ao registro na época oportuna, inaugurou como já mencionado, processo administrativo de nulidade n. 819852341, em face do registro nº 822279169, da empresa-ré, se encontra-se sobrestado desde 04/10/2011, aguardando posicionamento jurídico da Coordenação Jurídica da Procuradoria do INPI em relação à admissibilidade de aplicação do direito de precedência.**

[...]

Porém antes que seja apreciado pela Coordenação Jurídica da Procuradoria do INPI, com decisão do Presidente do INPI, não poderá ser declarada a nulidade da marca da primeira ré, já que trata-se de matéria de competência da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir na esfera do Poder Executivo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos Poderes.

Frise-se, finalmente, que o registro foi concedido sem que a autora tenha apresentado oposição em sede administrativa, dentro do prazo estabelecido no artigo 158 da LPI. Não poderia o INPI tomar conhecimento de que a autora é detentora de denominação comercial composta pela expressão PADRÃO GRAFIA, desde 1993, sem provocação (BRASIL, 1996 *apud* BRASIL, 2014, p. 227-228 - grifos no original).

Resta evidente dos argumentos trazidos pelo INPI que, no caso, o reconhecimento do direito de precedência da Autora, para a Autarquia, não mereceu precedência. Tanto é que, ao longo de suas considerações em sede de Contestação, apontou que não poderia “*deixar de conceder o registro da marca anulanda com base em direito de precedência ao registro sem que houvesse oposição ao pedido de registro no prazo da oposição, previsto no art. 158 da LPI*” (BRASIL, 2014, p. 229 - grifos no original).

Dessa forma, para a 2ª Ré, o fato da Padrão Grafia manter-se inerte quanto do trâmite de registro da marca objeto da controvérsia foi determinante para o INPI proferir decisão de concessão do registro, na época, para a 1ª Ré (BRASIL, 2014, p. 229).

Crucial ressaltar que a parte Autora apresentou Processo Administrativo de Nulidade tempestivamente, cuja sustentação pela nulidade do registro se pautou na aplicabilidade do direito de precedência de que trata a norma contida no artigo 129, § 1.º, da LPI.



Neste ponto, destaca-se que o parecer técnico exarado pela Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade manifestou-se no sentido de admitir o requerimento fundamentado no direito de precedência:

[...] todavia, em razão de não estar pacificada a sua aplicação no âmbito administrativo, alertou sobre a necessidade de harmonização da aplicabilidade do dispositivo legal, sugerindo o encaminhamento dos autos processuais de nº 819852341 para manifestação da Coordenação Jurídica de Consultoria da Procuradoria Federal para fins de normatização da matéria e posterior encaminhamento ao Senhor Presidente do INPI para a decisão do procedimento instaurado (BRASIL, 2014, p. 321).

Em Réplica, a Autora, diante das contestações apresentadas, entendeu não merecer guarida a alegação de ilegitimidade passiva do INPI, “*uma vez que é nítido que o escopo da ação é ver declarada a nulidade de um ato administrativo*” (BRASIL, 2014, p. 324 - grifos no original).

Acresce Padrão Grafia que, no caso de se entender pela procedência da pretensão autoral, “*a nulidade do registro de marca acaba por interferir diretamente na esfera do INPI*”; assim, necessário se faz que o ente administrativo figure no polo passivo da demanda (BRASIL, 2014, p. 325).

Ademais, no que concerne à apreciação do direito de precedência por parte da Autarquia, a Autora mencionou que o “*fundamento central aponta para a má-fé com que atuou a empresa Requerida*”. Para Padrão Grafia, a 1ª Ré “*sequer é criadora de um signo marcário, não sendo conveniente conferir ao usurpador a proteção constitucional [garantida ao titular de um bem de propriedade industrial]*” (BRASIL, 2014, p. 327-328 - grifos no original).

De igual modo, rebateu a Autora a argumentação sobre o PAN trazida na peça de bloqueio pela 2ª Ré:

[...] o INPI, em atuação completamente diversa ao quanto preceitua nosso ordenamento jurídico, afirma que não poderá ser declarada a nulidade da marca em testilha pela via judicial, uma vez que se trata de competência da Administração Pública, no que o poder judiciário não poderá se imiscuir.

[...] em que pesem as alegações do INPI, é também importante por em relevo que a instauração de um Processo Administrativo de Nulidade não possui efeito suspensivo, de modo que o prazo prescricional para a interposição de uma ação de nulidade de registro de marca continuou a correr (BRASIL, 2014, p. 329).

A respeito das alegações da Seriprint na Contestação apresentada, Padrão Grafia nesse sentido repeliu:

A empresa Requerida afirmou não ter feito qualquer uso da marca em testilha, de modo que, obtido o registro em comentário, teria procedido à transferência daquele registro, sendo que afirma não ter como comprovar isso.

Entretanto, qualquer transferência relativa ao registro de uma marca deve ser requerida perante o INPI, a fim de que esta seja anotada sobre o registro da marca, o que somente produzirá efeitos após o seu deferimento pelo INPI e sua consequente publicação.

[...]

Ademais, a afirmação de que não está mais a fazer uso da marca em comentário somente vem encontrar consonância com as afirmações da Requerente a respeito de sua má-fé, pois procurou obter o registro de uma marca com logotipia idêntica àquela utilizada pela Requerente para afirmar tê-la abandonado (BRASIL, 2014, p. 330-331).

Em 27 de novembro de 2012, a Juíza Federal, Sra. Fernanda Bohn, proferiu Sentença na qual julgou procedente o pedido autoral, a fim de declarar a nulidade do registro nº 822279169 concedido pelo INPI à Seriprint, e conceder a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de suspender os efeitos do registro nulo e impedir sua utilização pela 1ª Ré (BRASIL, 2014, p. 343).

A Magistrada fundamentou, preliminarmente, que não merece procedência a arguição da 2ª Ré em ser parte ilegítima para compor o polo passivo do feito. Assim depreendeu a Juíza:

No entanto, tal como alegado pela parte autora, a presente ação visa à nulidade de ato administrativo praticado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, motivo pelo qual deve ocupar a posição de réu no presente feito.

[...]

Além disso, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial sequer indicou na contestação se pretendia atuar como assistente da autora ou da primeira requerida, limitando-se a requerer sua ilegitimidade passiva.

[...]

Portanto, rejeito a preliminar suscitada, reconhecendo a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação (BRASIL, 2014, p. 339-340).

No mérito, quanto ao alegado direito de precedência da Autora ao registro, afirmou a Sra. Fernanda Bohn que, conforme documentos encartados aos autos, “a autora comprovou que faz jus à exceção prevista no art. 129, § 1.º, da Lei nº 9.279/96” (BRASIL, 1996 *apud* BRASIL, 2014, p. 341).

Para corroborar a declaração, a Magistrada entendeu que, entre outros, os elementos de prova demonstrados pela Autora no bojo de sua Inicial são:

[...] emissão de notas fiscais com marca e logotipo semelhantes ao requerido pela primeira ré, em datas de 30/04/1997, 02/05/1997, 28/05/1997, 30/06/1997, 08/12/1997, 29/03/1999, 03/05/1999, 24/06/1999, 01/06/1999; emissão de tabelas de preço em 01/02/1999 com a marca e logotipo semelhantes ao requerido pela primeira ré; emissão de certificado de aprovação expedido pelo BVQI do Brasil Sociedade Certificadora Ltda em 30/04/1999; emissão de orçamento à Electrolux do Brasil S.A. em 10/04/2000, em que constam a marca e o logotipo impugnados.

A autora comprovou ainda, no evento 1, ANEXOS\_PET6, que enviou notificações extrajudiciais à ré, recebidas em 26/02/2007, 18/04/2007 e 29/06/2007, para que se abstinhasse de utilizar a marca e o logotipo objetos da inicial (BRASIL, 2014, p. 341).

Sob outra perspectiva, ressaltou a inexistência de possibilidade de coexistência entre os signos, considerando o âmbito de exploração dos produtos e da área de atuação no mercado das marcas. Para tanto, embasou-se a procedência do pedido inicial, o qual, em sua convicção, “*está amparado pela jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Quarta Região*”:

ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE MARCA. INPI. ART. 124 DA LEI N. 9.279/96. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. PREVALÊNCIA DO REGISTRO MAIS ANTIGO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. 1. Segundo o art. 124 da Lei n. 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, 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. 2. Em que pese a empresa ré tenha obtido o registro da marca 'Tecsol' junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em 02/05/2007, quando solicitou tal registro (2002) a parte autora já estava utilizando a denominação social 'Tecsol Agroindustrial Ltda', devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul desde sua constituição, em 1995. Portanto, foi levado a registro, como marca, nome de empresa de terceiro, em violação ao disposto no art. 124, V, acima transcrito. (TRF4, AC 5001603-40.2012.404.7118, Terceira Turma, Relatora p/ Acórdão Maria Lúcia Luz Leiria, D.E. 23/08/2012) (RIO GRANDE DO SUL, 2012 *apud* BRASIL, 2014, p. 341-342).

Igualmente, considerou procedente o pedido autoral para que a nulidade seja publicada na RPI para conhecimento de terceiros, nos moldes do art. 175, § 2.º, da LPI (BRASIL, 1996), após o trânsito em julgado da decisão; concedeu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada; assim como, declarou prequestionados todos os dispositivos invocados pelas partes:

[...] Considerando que em cognição exauriente se verificou a verossimilhança das alegações da parte autora, bem como que a manutenção no mercado de duas marcas e logotipos semelhantes pode levar os consumidores a erro, ocasionando dano de difícil reparação, impõe-se a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de suspender os efeitos do registro nº 822279169 e impedir sua utilização pela primeira requerida, sob pena de cominação de multa no valor de R\$ 1.000,00 por dia de descumprimento.

Finalmente, tem-se por prequestionados, desde logo e a fim de evitar embargos de declaração protelatórios, todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados nos autos, uma vez que o magistrado não é obrigado a examinar todos os artigos

invocados pelas partes, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional.

[...]

Condene os réus, *pro rata*, ao reembolso das custas processuais iniciais adiantadas pela parte autora, a serem devidamente atualizadas pelo INPC.

Condene a ré Seriprint Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda. ao pagamento de 50% das custas processuais remanescentes. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial é isento do pagamento das custas processuais remanescentes (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96).

Condene os réus, *pro rata*, ao pagamento dos honorários advocatícios do procurador da parte adversa, os quais, com base no art. 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, fixo em 10% do valor atualizado da causa desde o ajuizamento da ação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se (BRASIL, 2014, p. 342-343).

Inconformada com a Sentença prolatada, a 2ª Ré, em 11 de janeiro de 2013, interpôs Apelação, cujo requerimento se deu no sentido de prover o recurso:

[...], a fim de que seja reformada a sentença recorrida, acolhendo-se a preliminar de ilegitimidade do INPI para figurar como réu, já que somente poderá figurar como assistente, e, no mérito, julgando-se improcedente a presente ação, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Na hipótese de ser mantida a procedência do pedido, requer que seja afastado o pagamento de honorários e custas pelo INPI, considerando que a autarquia não deu causa à propositura da ação (BRASIL, 2014, p. 363).

A respeito do direito de precedência, objeto de análise neste estudo, o INPI reiterou seus apontamentos, pugnados em sede de Contestação, no sentido de que

[...] conferir uma leitura extensiva ao instituto, admitindo que esse venha a ser oposto mesmo após a concessão do registro, poderá privilegiar e favorecer pessoas a partir de sua própria negligência ou mesmo torpeza e produzir um ambiente de insegurança jurídica e de temeridade a qualquer negócio sustentado naquela marca registrada, porquanto essa estará sujeita a questionamentos judiciais até o 5º ano após a sua concessão.

Considerando que a segurança jurídica é o maior objetivo de uma legislação, a interpretação que resulta razoável e adequada na espécie é no sentido de que o instituto do direito de precedência dever ser entendido e aplicado de forma restritiva, porquanto se trata de uma exceção à regra estabelecida pelo princípio atributivo e uma interpretação mais ampliada ao parágrafo primeiro do art. 129 seria o mesmo que negar a existência do princípio atributivo previsto em seu *caput*, negando mesmo a eficácia e relevância do registro de uma marca.

Sendo assim, desde que não seja configurada a hipótese de má-fé daquele que depositou o pedido de registro, em face do disposto no art. 6 bis, 3 da Convenção da União de Paris, o direito de precedência fixado no art. 129 da LPI só poderá ser arguido dentro da fase administrativa, que anteceda a concessão do registro, notadamente naquela forma e prazo estabelecido no art. 158 da mesma lei, qual seja

em sede de oposição ao pedido de registro, não devendo pois ser admitido se alegado apenas em sede de processo administrativo de nulidade ou em ação de nulidade (BRASIL, 2014, p. 358-359).

Por meio de despacho/decisão, datado (a) em 20 de fevereiro de 2013, a Juíza Federal, Sra. Ana Carolina Morozowski recebeu a apelação interposta, no duplo efeito, bem como intimou a Autora para apresentar Contrarrazões, no prazo legal. Após, com ou sem resposta, que os autos fossem encaminhados ao TRF4 (BRASIL, 2014, p. 367).

Em 20 de março de 2013, nas razões apresentadas pela Padrão Grafia, a empresa Autora requereu ao TRF4 negativa de provimento ao recurso de Apelação, com o intuito de confirmar a Sentença que julgou procedente a demanda em todos os seus termos (BRASIL, 2014, p. 389).

Acerca do direito de precedência, a Autora, assim refutou os argumentos trazidos pelo INPI em segunda instância:

Em suas razões de Apelação o INPI vem afirmar que o direito de precedência, inserto no artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial, comporta uma exceção ao sistema atributivo, privilegiando o usuário anterior, acrescentando, contudo, que, por se tratar de uma exceção, não pode ser adotado de uma leitura extensiva.

[...]

A empresa Requerida certamente era conhecedora da atuação da Apelante [INPI], bem como de sua marca, uma vez que atuantes na mesma região (...).

Ademais, fica ainda mais flagrante a sua má-fé se realizarmos o cotejo das logotípias utilizadas pelas empresas, dado que são visualmente idênticas.

Diante dessa similitude, convém ressaltar, conforme está já provado nos autos e confirmado pelo INPI, que a Apelante faz uso daquele signo há muitos anos para distinguir seus serviços.

Dessa exposição, é de bom tom que as alegações do INPI sejam rechaçadas, uma vez que não atentam para uma questão fática que demonstra clara ilegalidade na concessão do registro, ressaltando que o princípio da legalidade é o principal norte da Administração Pública (BRASIL, 2014, p. 378-380).

Após inclusão da Apelação na pauta do dia 29 de maio de 2013, a Terceira Turma, ao apreciar os autos do processo, proferiu decisão, sob relatoria do Sr. Relator Desembargador Carlos Eduardo Thompson, cuja unanimidade dos Desembargadores decidiu rejeitar a preliminar e negar provimento à Apelação e à remessa oficial (BRASIL, 2014, p. 399).

Nos termos do Voto do Relator, as razões recursais do INPI não lograram infirmar a fundamentação adotada pela Sentença recorrida. À vista disso, fez remissão aos mesmos

fundamentos tomados no *decisum*, acordando a Terceira Turma do TRF4 em manter a Sentença na íntegra:

#### VOTO

[...]

Presente a teoria da asserção – pela qual as condições da ação são analisadas à vista do pedido e da causa de pedir lançados na petição inicial -, verifica-se a legitimidade do INPI à ocupação do polo passivo da lide. Assim o é porque a demanda inquina ato administrativo praticado pela autarquia, visando à declaração de sua nulidade. Também, há pedido deduzido em face do INPI, consistente na sua condenação à obrigação de fazer.

[...]

Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento à apelação e à remessa oficial. É o meu voto.

#### EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – HIGIDEZ DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 20, §§3º E 4º).

1. Preliminar rejeitada.

2. Apelação e remessa improvidas (BRASIL, 2014, p. 401-407).

Em 05 de junho de 2013, a Autarquia Federal opôs Embargos de Declaração, em face do julgado acima, no prazo legal. A parte embargante (INPI) reclamou saneamento e manifestação integrativa do julgado para fins de prequestionamento jurídico-legal:

É concreto o risco de não admissão de recurso extraordinário ou especial quando o acórdão recorrido não mencionar expressamente os dispositivos normativos tidos como afrontados. Existe, nesse caso, nítido interesse do Ente Público em precaver-se contra excessiva restrição ao devido processo legal decorrente da eventual negativa de acesso aos recursos inerentes à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CRFB) e em impedir prejuízos aos legítimos interesses públicos que se busca resguardar. Sendo assim, a oposição dos presentes embargos declaratórios – com notória finalidade de prequestionamento explícito – é medida necessária para garantia de acesso às instâncias extraordinárias.

O presente recurso, portanto, merece provimento para fins de prequestionamento.

(...) a atuação da Autarquia Federal na presente demanda deve ser realizada na qualidade de assistente especial da requerida, nos termos do **art. 175 da Lei nº 9279/96** e em conformidade com as razões supra expostas. Registre-se que **o acórdão proferido foi omissivo no que tange à apreciação do argumento em questão.**

[...]

**Quanto ao mérito**, o INPI sustenta a tese da excepcionalidade do direito de precedência.

[...]

Sendo assim, desde que não seja configurada a hipótese de má-fé daquele que depositou o pedido de registro, em face do disposto no art. 6 bis, 3 da Convenção da União de Paris, o direito de precedência fixado no art. 129 da LPI só poderá ser arguido dentro da fase administrativa, que anteceda a concessão do registro, notadamente naquela forma e prazo estabelecido no art. 158 da mesma lei, qual seja em sede de oposição ao pedido de registro, não devendo pois ser admitido se alegado apenas em sede de processo administrativo de nulidade ou em ação de nulidade.

[...]

O INPI defende, pois, a tese de **que o ato pretendido anular se mantém válido, regular, legal e legítimo**, não comportando qualquer correção, muito menos anulação ou nulidade, eis que se insere na competência exclusiva do contestante, impossibilitando, assim, o exame do Poder Judiciário quanto ao mérito da decisão.

Delineado tal contexto, **requer sejam expressamente considerados como prequestionados: o artigo 50, o artigo 54 e o artigo 267, VI, do CPC, bem como o artigo 124, V, o artigo 129, o artigo 158 e o artigo 175 da Lei nº 9.279/96**, com vistas a viabilizar o acesso recursal aos Tribunais Superiores (BRASIL, 2014, p. 413-422- grifos no original).

Em que pese a argumentação capitaneada em seu recurso, por unanimidade, em 10 de julho de 2013, decidiu a Terceira Turma do TRF4 em rejeitar os Embargos de Declaração, eis que nenhuma das causas taxativas no CPC para admitir o aclaratório se configurou na espécie:

#### VOTO

[...]

Por derradeiro, *in casu*, os embargos desservem ao propósito de prequestionamento, na medida em que a matéria, de toda sorte, já está prequestionada. Assim o é porque se tem por verificado o pressuposto do prequestionamento quando o acórdão alvejado pelo recurso extraordinário haja apreciado o *thema juris* neste suscitado, independentemente de ter sido mencionada a norma jurídica que rege a espécie (...) (BRASIL, 2014, p. 429-431).

Diante da decisão que rejeitou os embargos da 2ª Ré, o INPI (Recorrente) interpôs Recurso Especial, em 17 de junho de 2013, tendo como Recorrida a empresa Padrão Grafia e Interessada a empresa Seriprint, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da CRFB/88, requerendo após eventual admissão seja remetido ao Superior Tribunal de Justiça (BRASIL, 1998 *apud* BRASIL, 2014, p. 437).

Em suas razões recursais para admissão, propugnou que os pressupostos do Recurso Especial estariam presentes, quais sejam: decisão de última instância do TRF da 4ª Região que negava vigência à legislação federal, e, no seu entender, a questão discutida seria eminentemente jurídica, de direito, e não fática (BRASIL, 2014, p. 441-442).

Asseverou a Autarquia negativa de prestação jurisdicional que se consubstanciava, conforme suas alegações, ao fato de que “*não enfrentadas e sanadas as omissões e obscuridades levantadas nos declaratórios*”. Nesse sentido, pugnou pelo reconhecimento da omissão suscitada; caso contrário, requereu o conhecimento do recurso quanto ao mérito (BRASIL, 2014, p. 442).

Evidente, no caso concreto, o descontentamento do INPI quanto à sua intervenção no processo como Ré. No ponto IV de suas razões recursais, o Recorrente considera legítima a intervenção no feito na qualidade de assistente especial da Requerida (Padrão Grafia): “(...) *não se trata de uma assistência litisconsorcial comum como consagra o CPC, mas sim de uma assistência muito peculiar e especial, instituída pela Lei da Propriedade Industrial*” (BRASIL, 2014, p. 443-448).

Atinente aos aspectos de mérito, a 2ª Ré sustentou a tese da **excepcionalidade do direito de precedência**:

[...]

Cumpra aduzir a respeito da dupla finalidade do registro da marca, por um lado, direcionada à proteção do titular da marca e, por outro, destinada a evitar que o consumidor seja induzido em erro ao adquirir produto com marca semelhante, passível de confusão, pensando que está adquirindo produto de outra origem. Algo que não se verifica no caso em epigrafe, tendo em vista a distinção entre os nomes em cotejo.

Além do que, registre-se por pertinente, que o INPI possui, em sua estrutura organizacional, uma DIRETORIA DE MARCAS cuja finalidade principal é analisar, decidir, conceder e cassar registros de marcas na forma da legislação em vigor. O exame marcário é atividade atinente à propriedade industrial de titularidade exclusiva do INPI.

O INPI defende, pois, a tese de que o ato pretendido anular se mantém válido, regular, legal e legítimo, não comportando qualquer correção, muito menos anulação ou nulidade, eis que se insere na competência exclusiva do contestante, impossibilitando, assim, o exame do Poder Judiciário quanto ao mérito da decisão (BRASIL, 2014, p. 448-452).

Por fim, requereu a Autarquia o provimento do Recurso Especial interposto, a fim de reconhecer a impossibilidade de o INPI integrar o polo passivo da ação, por violação aos artigos da LPI e CPC, bem como julgar improcedentes todos os pedidos postulados na Inicial, reconhecendo-se a regularidade do registro da marca, por violação aos artigos da Lei da Propriedade Industrial (BRASIL, 1996; BRASIL, 2015 *apud* BRASIL, 2014, p. 452).

Nas contrarrazões ao Recurso Especial, apresentadas em 06 de setembro de 2013, Padrão Grafia afirmou que o INPI, irresignado, submeteria ao exame as provas contidas no processo, mascarando seu real interesse com os argumentos expendidos no REsp, o que encontraria óbice sumular do STJ (BRASIL, 2014, p. 467).

Pugnou pela improcedência do Especial,



[...] fulminando-o tanto pela ausência de omissão, quanto pela impossibilidade de rediscussão da matéria e das provas, forte no direito sumulado e também não ausência de infringência de lei federal, esta que foi devidamente respeitada nos autos, confirmando-se a sentença e acórdão que julgou procedente a ação em todos os seus termos (BRASIL, 2014, p. 465-482).

Contudo, o Desembargador Federal Sr. Luiz Fernando Wovk admitiu o Recurso Especial interposto para pronunciamento da Corte Superior “*sobre a higidez do acórdão proferido nos embargos declaratórios; ou, ainda, entendendo existentes os elementos necessários ao julgamento do mérito, possa conhecer, de plano, o presente recurso especial*” (BRASIL, 2014, p. 486).

Assim sendo, aos 25 de agosto de 2016, o Recurso Especial, protocolado sob o número 1.464.975, foi atribuído à Sra. Ministra Nancy Andrighi, da Terceira Turma do STJ, que, **por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Relatora**, em decisão assim ementada (BRASIL, 2014, p. 496-513):

#### EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.

1- Ação distribuída em 8/8/2011. Recurso especial interposto em 17/7/2013 e atribuído à Relatora em 25/8/2016.

2- Controvérsia que se cinge em definir se o registro da marca PADRÃO GRAFIA deve ou não ser anulado em virtude do direito de precedência alegado pela recorrida.

3- A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

4- O capítulo do acórdão recorrido que adota orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.

5- Não havendo manifestação do Tribunal de origem acerca de dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, a irrisignação não pode ser conhecida.

6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei 9.279/1996).

7- A Lei de Propriedade Industrial protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito de precedência de registro.

8- Hipótese em que os juízos de origem – soberanos no exame do acervo probatório – concluíram que a recorrida, de boa-fé, fazia uso de marca designativa de produto idêntico ou semelhante, há mais de seis meses antes do pedido de registro formulado pela interessada.

9- RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

#### ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 1º de dezembro de 2016 (Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI  
Relatora

Em seu Voto, a Sra. Ministra apreciou se o registro da marca mista “PADRÃO GRAFIA”, concedido pelo INPI à empresa Seriprint, deveria ou não ser anulado em virtude do direito de precedência alegado pela Recorrida.

Para tanto, estruturou seu Voto, inicialmente, na apreciação da violação do artigo 535 do CPC/1973, o qual preconizava as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração; na sequência, a legitimidade passiva do INPI; ausência de prequestionamento; e, por fim, analisou o instituto do direito de precedência, na controvérsia ventilada (BRASIL, 1973 *apud* BRASIL, 2014, p. 516).

Quanto à violação precipuamente apontada, a Ministra entendeu que se aplica, no caso, a Súmula 284/STF, *in verbis*: “*É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia*” (BRASIL, 1963 *apud* BRASIL, 2014, p. 516).

Nesse sentido, a violação à norma do CPC indicada não se fazia presente, uma vez que “*o recorrente, como na hipótese, não indica expressamente a obscuridade, omissão ou contradição que entende presente no acórdão recorrido*” (BRASIL, 2014, p. 516).

No que concerne à legitimidade passiva do INPI (alegação de violação de dispositivos do CPC/1973 e artigos da LPI), para a Ministra, alinhou-se ao entendimento do STJ quanto à matéria a decisão do TRF4 consentânea ao INPI ser parte passiva legítima para figurar no polo

passivo de ação que objetiva a decretação de nulidade de registro de marca (BRASIL, 2014, p. 517).

Ademais, a ausência de prequestionamento, na espécie, foi considerada pela Relatora, por força do entendimento sumular nº 211/STJ, *ipsis litteris*: “*inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo*” (BRASIL, 1998 *apud* BRASIL, 2014, p. 517).

No caso, para a Ministra, o Recurso Especial também foi inadmissível, neste ponto, pois o acórdão recorrido, apesar da interposição de Embargos de Declaração, não se manifestou acerca da norma constante no art. 158 da LPI (que trata da oposição ao pedido de registro) (BRASIL, 2014, p. 517).

Em relação ao direito de precedência – instituto que o presente estudo analisará, casuisticamente, com maior cautela a seguir -, o INPI alegou violação dos artigos 124, inciso V, e 129 da LPI.

Para fins edificantes, repisa-se o que dispõem as normas da lei que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

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;

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.

§ 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.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento (BRASIL, 1996).

Com efeito, foi consignado pela Ministra que **o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que é plenamente viável a decretação, por via**

**judicial, de nulidade de registro de marca, ainda que em decorrência de direito de precedência.**

O citado apelo nobre foi interposto pela Autarquia Federal sob a alegação de que “*o direito de precedência de uso de marca, exceto na hipótese de constatação de má-fé, deve ser apontado pelo utente antes da concessão efetiva do registro*”. Por isso, sustentou o Recorrente (INPI) que a matéria seria de sua competência, a teor do disposto no art. 129, § 1.º, *in fine*, da LPI, que cuida de “*direito de precedência ao registro*”, ou seja, ainda na fase administrativa.

Todavia, superando essa tese com base no art. 5º, inc. XXXV, da CRFB/88, a Sra. Relatora Nancy Andrichi fez constar em seu Voto que “*o direito de acesso à Justiça para a defesa de direitos individuais violados é garantido expressamente pela Constituição da República, em seu art. 5º, inc. XXXV*” (BRASIL, 1998 *apud* BRASIL, 2014, p. 518).

Ademais, como visto no capítulo I, seção II, deste estudo, o Brasil adota o sistema atributivo de direito, em regra, no que diz respeito ao registro de marcas. Porém, observa-se um sistema misto, em que, excepcionalmente, a prova anterior do uso é suficiente. Tal tese foi consubstanciada pela Sra. Ministra:

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).

A regra geral, portanto, confere prioridade de registro àquele que primeiro depositar o pedido correlato.

Também é certo que os incisos V e XIX do art. 124 da LPI vedam o registro de marca que reproduza ou imite marca alheia registrada ou elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiro, suscetível de causar confusão ao consumidor (BRASIL, 2014, p. 518 - grifos no original).

Contudo, entendeu a Relatora que o § 1.º do art. 129 excepciona as normas mencionadas quanto ao sistema atributivo de direito, uma vez que o uso anterior é protegido “*desde que observados certos requisitos*”, corroborando o entendimento dos “*juízos de origem – soberanos no exame do acervo probatório*” (BRASIL, 2014, p. 518-519).

Sobre o reconhecimento de proteção ao uso anterior, faz-se crucial recordar a íntegra do capítulo III deste estudo, inclusive no que tange aos pressupostos materiais do direito de

precedência ao registro. O caso julgado e ora em análise privilegiou os ensinamentos de Gusmão – autor que estudou as condições da proteção genérica ao uso de marcas não registradas -, citado por Oliveira Neto:

O autor distingue as condições desta proteção em dois grupos: as relativas ao uso protegível e as que dizem respeito ao signo utilizado. A marca sem registro recebe proteção se atende às seguintes condições relativas ao uso: a) uso como marca; b) uso efetivo no comércio; c) uso de boa-fé; d) uso prolongado; e e) uso que resultou em reunião de clientela em torno do sinal. As condições do segundo grupo dizem respeito ao signo considerado em si mesmo (a forma e o tipo de sinal) e às características do signo relativas à distintividade, disponibilidade e licitude (GUSMÃO, 1990, p. 139 *apud* OLIVEIRA NETO, 2007, p. 181).

Importante salientar que, no julgamento do Recurso, a Ministra considerou cinco requisitos como determinantes para reconhecimento do direito de precedência na espécie:

- Primeiro requisito – as respectivas marcas em conflito eram extremamente semelhantes:

Marca da Autora	Marca da 1ª Ré
	

Figura 11 – Marcas da Autora e da 1ª Ré.

Fonte: PARANÁ. Processo nº 5025695-82.2011.4.04.7000. Autuação: 08/08/2011.

- Segundo requisito – as litigantes (Padrão Grafia Industrial e Comercial Ltda. e Seriprint Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda.) estavam sediadas na mesma cidade, fazendo uso a Autora do nome empresarial desde o ano de 1993.

- Terceiro requisito – também constou que o pedido de registro da marca “PADRÃO GRAFIA”, pela Seriprint, foi realizado em 26/05/2000 - concedido somente em 08/08/2006, tendo a Autora decidido ajuizar a referida ação “*diante da morosidade no julgamento de seu processo administrativo*” (BRASIL, 2014, p. 519).
- Quarto requisito – as litigantes ofereciam serviços e produtos na mesma localidade (Curitiba/PR).
- Quinto requisito – a Autora promoveu prévia notificação da 1ª Ré para que se abstivesse de utilizar a marca objeto da Petição Inicial, haja vista seu “*uso regular e contínuo desde 1997, tendo sido por ela, inclusive, pleiteado o respectivo registro marcário em 28/01/2003*” (BRASIL, 2014, p. 519).

Como abordado nos capítulos anteriores, a oportunidade para revelar o direito de precedência do legítimo interessado poderá ser feita extrajudicialmente, via notificação, como também no trâmite administrativo do processo de registro ou judicial.

Ficou assentado pela Relatora que, no procedimento administrativo, o primeiro momento para manifestação do direito de precedência é a oposição ao pedido de registro – impugnação administrativa, na qual o utente de boa-fé observará, por consequência da alegação, os prazos e requisitos contidos na LPI, sobretudo os previstos nos artigos 158 a 160.

Para a Ministra, “*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)*” (BRASIL, 2014, p. 518-819).

A respeito da possibilidade de arguição do direito de precedência de uso tanto na esfera administrativa quanto judiciária, vale trazer à baila os ensinamentos de Schmidt (2016):

O titular de direito de preferência à aquisição do registro poderá resguardá-lo de diversas formas, seja transformando-o em Direito Real, seja ajuizando ações de abstenção de uso e indenização e mesmo ações penais. Poderá, ainda, apresentar em sede administrativa, oposição contra o deferimento do pedido de registro que tenha sido depositada por terceiros. Caso esta oposição não seja tempestivamente ofertada

ou venha a ser indevidamente rejeitada, poderá suscitar o procedimento administrativo de nulidade do registro ou ajuizar a Ação Judicial de Nulidade.

Todavia, conforme ensina Oliveira Neto (2007, p. 179),

[...] não basta provar o uso anterior. Declarada a nulidade do registro, o usuário poderá adquirir direito ao registro, se depositar o signo que compõe a marca de fato e atender às condições materiais e formais para obtenção da prestação administrativa, necessária à aquisição da propriedade.

Por outro lado, na esteira do posicionamento usual da Autarquia Federal, leciona Leonardos que o eventual direito de precedência ao registro deve ser exercido pelo interessado antes que exista um registro e, para garantir o requisito da boa-fé, no primeiro momento em que tivesse direito a opor-se:

Note-se que o artigo 129, § 1º da Lei 9.279/96, não menciona, em nenhum de seus dispositivos, um prazo para que o interessado manifeste o seu direito de precedência para obter o registro de marca. Compare-se a situação com o que se encontra no artigo 158, § 2º da mesma lei, onde se exige o depósito do pedido de registro para que a marca não registrada e notoriamente ou simplesmente conhecida seja protegida. No caso do artigo 129, § 1º, portanto o direito de precedência deve ser exercido oportunamente, isto é, a tempo de impedir que o registro de marca idêntica ou semelhante seja concedido a terceiro, o que só ocorre, na regulamentação atual, mediante a tempestiva apresentação da oposição, de acordo com o artigo 158, caput, da lei. Além disso, como se trata de um direito de precedência à obtenção do registro, deve o interessado, ao apresentar sua oposição, comprovar que já requereu, a seu favor, o registro para a marca em causa. Esta situação não é nova no direito brasileiro e já existia na vigência do velho Código da Propriedade Industrial aprovado pelo decreto-lei nº 7903/45, cujo artigo 96 previa a apresentação de impugnação ao pedido de registro, pelo usuário anterior da marca, sendo que, à sua falta, não seria mais possível anular o registro de terceiro sob este fundamento. A jurisprudência da época consagrava esse entender (LEONARDOS, 1988, p. 32-35).

Outrossim, Shores (2018) acrescenta que a “*orientação da Autarquia nesse sentido está claramente exposta no item 5.12.6 do Manual de Marcas, instituído para consolidar diretrizes e procedimentos de análise de marcas*”:

Assim, a pessoa que, de boa-fé, usava no país, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para fins idênticos ou semelhantes, pode reivindicar o direito de precedência ao registro, devendo, para tanto:

- a) Fundamentar sua reivindicação, exclusivamente em sede de oposição ao pedido de registro formulado por terceiros, instruindo-a de provas suficientes para caracterizar o uso no país, na conformidade do disposto no § 1º do art. 129 da LPI; e
- b) Fazer prova do depósito do pedido de registro da marca, nos termos da LPI (INPI, 2021 *apud* SHORES, 2018).

No mais, em sentido contrário à inteligência do Voto da Sra. Ministra no Recurso Especial em cotejo, também deve ser ressaltado que há outros julgados reconhecendo que eventual precedência deve ser reivindicada somente em sede administrativa, antes da concessão do registro da marca impugnada, por meio de oposição e com a documentação necessária.

De todo modo, como indicado na consulta feita por meio da plataforma *Darts-ip* sobre casos envolvendo direito de precedência, percebe-se, pelo gráfico abaixo, que a maioria das controvérsias acerca desse instituto são resolvidas no âmbito judicial:

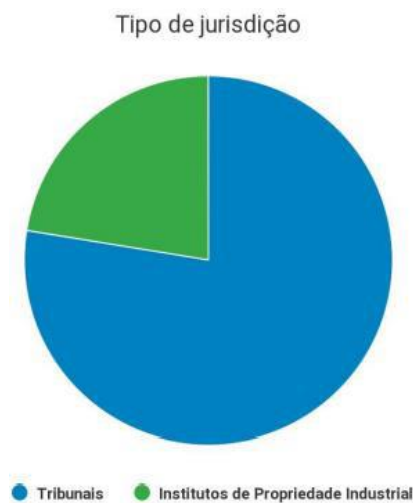


Figura 12 – Consulta feita por meio do Darts-ip sobre casos envolvendo direito de precedência.  
Fonte: Palestra “Direito de Precedência: panorama atual” – OAB São Paulo: março de 2021.

Em outras palavras, não é possível desconhecer fato notório e comprovado nos autos da ação de nulidade de ato administrativo, por meio da qual objetivou a anulação do registro marcário concedido à 1ª Ré em razão do direito da Autora de precedência do uso da marca mista “PADRÃO GRAFIA”. Neste caso, a Corte Superior entendeu que é nulo o registro concedido em violação da norma expressa no art. 129, § 1.º, da LPI (BRASIL, 1996).

Em suma, a análise do caso nitidifica os ensinamentos de Oliveira Neto (2007, p. 184) ao dizer que:

A situação engendrada pela hipótese de aquisição da distintividade pelo uso é curiosa, pois o primeiro depositante que não usou o signo deve ter seu requerimento de registro negado, tendo em vista a falta de distintividade do signo e ele não pode aproveitar-se do reduzido e restrito poder atrativo produzido pelo uso alheio (marca com poder atrativo local). O registro expedido em nome de quem não usou é nulo, independentemente de oferecimento de oposição ou requerimento de registro pelo usuário.



Deste modo, o estudo do julgado condiz de maneira harmônica com os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Privilegiar o uso de boa-fé de marca designativa de produto idêntico ou semelhante há mais de seis meses antes do pedido de registro formulado pela parte interessada foi acertadamente determinado pela Corte Superior que confirmou o entendimento dos juízos de origem em obstar possível confusão ou associação indevida por parte do público consumidor.

À vista disso, destacou a Relatora que o exame do âmbito de exploração de produtos e da área de atuação no mercado das empresas litigantes conduziu à conclusão de que a coexistência de ambas as marcas seria inviável, pois feriria os ditames protetivos da LPI (BRASIL, 2014, p. 519).

Na oportunidade, vale trazer à discussão que, embora marca e nome empresarial sejam institutos jurídicos distintos, uma vez que a marca identifica o produto ou serviço no mercado, enquanto o nome empresarial personaliza o próprio negócio, são estes, sem dúvida, relacionados, e concorrem em grau de importância nas relações comerciais e integram o fundo de comércio das empresas, sendo igualmente relevantes para a reputação do comerciante, de seu estabelecimento e de seus produtos ou serviços no mercado.

Neste aspecto, releva notar que os incisos V e XIX, do artigo 124, da LPI – prequestionados no caso *sub judice*, expressamente proíbem o registro de marcas que reproduzam ou imitem o nome empresarial e a marca anteriormente protegidos por terceiros (BRASIL, 1996).

Vê-se, pois, que a relação entre um instituto e outro não passou despercebida aos olhos do legislador. Ao proibir a coexistência de marcas formadas pela parte característica e essencial do nome comercial de terceiros buscou evitar a convivência no mercado de sinais suscetíveis de ensejar associações indevidas ou que possibilitassem o desvio de clientela.

Subjacentemente às normas de proteção à marca e ao nome empresarial encontram-se as normas repressivas da concorrência desleal – instituto indicado no capítulo I, seção III, § 1.º, deste ensaio -, que objetivam coibir qualquer prática suscetível de ensejar desvio de clientela,

tanto assim que o uso não autorizado de título de estabelecimento e nome empresarial alheio se encontra tipificado nos incisos III e V, do artigo 195, da LPI.

Comete crime de concorrência desleal quem:

[...]

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

[...]

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências (BRASIL, 1996);

Entende-se que, com o fito de garantir a proteção jurídica, no exame de colidência entre marca e nome empresarial, afastam-se aqueles nomes empresariais que possam suscitar confusão ou associação indevida ao consumidor. Em havendo risco, seja pelo uso de marca ou pelo uso de parte essencial do nome empresarial de terceiro, é inadmissível a convivência dos sinais no mercado de acordo com a lei – posição esta defendida pela Sra. Ministra no caso sob estudo.

Assim sendo, resta concluir que havendo risco de confusão entre marca e nome empresarial, a convivência entre os sinais torna-se não factível, sendo facultado ao titular do direito mais antigo, como no caso a Autora, Padrão Grafia, exigir do terceiro não autorizado, no caso a 1ª Ré, a cessação e de impugnar o registro administrativa ou judicialmente, como realizado.

Com efeito, ao comparar os sinais, observa-se que a identidade gráfica e fonética não permite a coexistência pacífica dos nomes/sinais:



Figura 13 – Comparação das logos da Autora e 1ª Ré.

Fonte: PARANÁ. Processo nº 5025695-82.2011.4.04.7000. Autuação: 08/08/2011.

Frisa-se que, consoante figura 09 abaixo reproduzida, os serviços identificados pela marca da 1ª Ré são próximos daqueles produtos cobertos pela marca da Autora:



Logotipo utilizado de forma anterior pela Requerente	Logotipo relacionado ao registro da 1ª Requerida
	
Produtos identificados pelo registro da Notificada	Serviços identificados pela marca utilizada anteriormente pela Notificante, conforme documentos anexos e de acordo com seu pedido de registro n. 825311390
<p>"ETIQUETA ADESIVA, DECALQUES, REPRODUÇÕES GRÁFICAS, FORMULÁRIOS IMPRESSOS, DESENHOS IMPRESSOS, DECALQUE (PAPEL PARA - ), ETIQUETAS, EXCETO EM TECIDO, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS, TELA PARA DECALQUE, TELAS DE TINTA PARA DUPLICADORES."</p>	<p>"IMPRESSÃO DE ETIQUETAS AUTO ADESIVAS TÉCNICAS E DECORATIVAS, SERIGRAFIA"</p>

Figura 09 – Quadro comparativo apresentado pela Autora em sua Inicial. (BRASIL, 2014, p. 9-10).

Quanto ao conceito de imitação, o Manual de Marcas do INPI (2021) estabelece que, tocante à imitação, verifica-se “*a semelhança gráfica, fonética, visual e/ou ideológica em relação a uma marca anterior de terceiro, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia, seja quanto ao próprio produto ou serviço, seja com relação à sua origem ou procedência*”.

Na mesma esteira, o conceito de imitação refere-se ao sinal que tenta reproduzir o estilo, a maneira, o modelo ou a ideia invocada por marca alheia. A caracterização da imitação abrange, portanto, toda aproximação gráfica, fonética e/ou ideológica da marca pleiteada com relação à anterioridade de terceiro, podendo ser confundida ou associada por semelhança com essa última (INPI, 2021).

No particular, a marca de titularidade da 1ª Ré possui grafia, disposição visual e fonética idênticos à marca “PADRÃO GRAFIA”, que a Autora utiliza há anos para distinguir seus produtos e serviços.

À vista disso, seria plausível cogitar uma “*imitação no todo*”?

Para responder à indagação, recorre-se ao Manual de Marcas do INPI (2021) que prevê esta possibilidade quando houver “*imitação gráfica, fonética ou ideológica integral do conjunto de terceiro*”.

No caso em apreço, o elemento nominativo principal da marca da 1ª Ré apresentava não só similaridade gráfica como também fonética em relação à expressão que integrava a marca da Autora, qual seja, “PADRÃO GRAFIA”, sendo a estilização com ênfase para a cor preta um elemento incapaz de conferir diferenciação ao sinal – sobre cores, a título de diferenciação, vide capítulo I, seção I, supra.

Compreende a autoria deste ensaio integrar uma mesma impressão de conjunto as marcas em cotejo, do que decorre flagrante possibilidade de erro, dúvida, confusão e/ou associação por parte do consumidor.

Ainda, com relação ao Manual de Marcas do INPI (2021), é importante salientar que a colidência dos sinais e a afinidade mercadológica devem ser avaliadas em razão do maior ou menor grau de semelhança dos conjuntos, mais precisamente:

A avaliação da possibilidade de confusão ou associação indevida entre sinais pressupõe análise ponderada do grau de semelhança entre os conjuntos e da afinidade mercadológica entre os produtos e/ou serviços assinalados, a fim de determinar a existência de risco de confusão ou associação indevida para o consumidor.

Considerando-se, no caso em análise, o elevado grau de similaridade entre os sinais da Autora e da 1ª Ré, e a impressão praticamente idêntica resultante de seus conjuntos, aliado ao fato de que o registro da Seriprint visava a identificar serviços próximos aos produtos da Padrão Grafia, é inafastável a possibilidade de confusão e de associação indevida no mercado.

A respeito da proteção aos direitos do consumidor, a Constituição da República, em seus artigos. 5º, inciso XXXII e 170, inciso V, estabelecem que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa,

que tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observado o princípio da defesa do consumidor (BRASIL, 1998).

Em perfeita harmonia com os preceitos constitucionais, os quais reconhecem a hipossuficiência do consumidor frente aos fornecedores de produtos e serviços, encontra-se o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que disciplina em seu art. 4º, inc. VI, a coibição de todos os atos praticados no comércio que possam vir a prejudicar os consumidores (BRASIL, 1990):

A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

[...]

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais, das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores.

De forma consoante, dispõe o artigo 6.º, inciso IV, do mencionado diploma legal, sobre o direito do consumidor à “*proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços*”.

Quando um consumidor se depara com os serviços da 1ª Ré, cuja oferta e comercialização é identificada por marca idêntica à da Autora, pode inferir que se trata de uma filial da Padrão Grafia especializada no segmento mercadológico que atua, dedicando-se, igualmente, a oferecer produtos/serviços que tenham a mesma origem, o que não é o caso.

Na medida que isso pode levar os consumidores a atribuir uma experiência negativa de consumo à Autora, além desta, aqueles são prejudicados pelas práticas condenáveis da 1ª Ré.

Por derradeiro, mas não menos pertinente, o teor deste julgado honrou com os princípios, disposições e exegeses de um Estado Democrático de Direito, que garante a todos o direito de acesso à Justiça para a defesa de direitos individuais violados.

Tal preceito fundamental foi singularizado e seus desdobramentos vislumbrados, seja sob o prisma do registro, seja sob a ótica do uso da marca, na medida em que se torna necessário considerar os vetores estabelecidos na LPI que autorizam o privilégio marcário, o que objetiva preservar quanto aos agentes econômicos seus ofícios realizados e evitar para com os consumidores eventuais confusões ou associações indevidas de produtos ou serviços titularizados por aqueles.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Passando pela criação e aquisição dos direitos da marca, bem como importância dos princípios para a interpretação do direito marcário, o presente estudo apresentou aspectos intrínsecos ao direito de propriedade industrial, em especial tocante à propriedade da marca.

Para tanto, a construção desta monografia pautou-se em discutir, por meio de teses, ensinamentos pretéritos, legislação em vigor, doutrina, dentre outras fontes, a proteção conferida ao instituto do direito de precedência previsto na lei brasileira que dispõe sobre a propriedade industrial no Brasil.

A fim de melhor compreensão do leitor sobre a controvérsia delimitada no julgado objeto deste trabalho acadêmico, foram abordadas diversas formas de interpretação legislativa, haja vista a ausência de precisão no momento em que o direito venha a ser manifestado pelo legítimo interessado.

Edificar uma linha metodológica com escopo nos princípios que norteiam o direito empresarial, com ênfase para a propriedade industrial, assim como o Estado Democrático de Direito, fez-se imprescindível na espécie.

Nesse sentido, o estudo se propôs em aprofundar a natureza do direito de precedência ao registro, pressupostos materiais, sejam alusivos ao signo usado, sejam relativos ao uso do signo, com o intuito de que, através dessa preliminar aprendizagem, fosse possível esmiuçar os conceitos, teses, entendimentos das partes e dos julgadores até que a decisão derradeira se fizesse conhecida.

Sobre essa última, logrou-se confirmar a manutenção da nulidade de registro marcário em observância ao direito de precedência, mesmo existindo discordância doutrinária acerca do momento adequado de depósito da marca pelo usuário de boa-fé (antes ou depois da apresentação da oposição administrativa).

Neste trabalho, indagou-se: no caso da omissão da lei, poder-se-ia concluir que as provas de uso somente podem ser apresentadas na oposição? Sendo o uso efetivo e comprovado requisitos para a concretização do reconhecimento do direito de precedência, o usuário anterior

não poderia apresentar as provas que possui em pedido de nulidade administrativa ou em ação declaratória de nulidade?

Por outro lado, a fim de garantir a segurança jurídica, arguir uso anterior por meio de oposição com a prova do uso seria a interpretação mais razoável da legislação quando dispõe “*direito de precedência ao registro*”? Seria razoável beneficiar os titulares de marcas não registradas tendo em vista que, de maneira contrária às pessoas que registraram seu signo distintivo e cumpriram com os requisitos legais, aqueles não se atentaram ao registro no início do empreendimento?

A bem da verdade, o tema dissertado prestigia o verdadeiro “*criador*” da marca, porque para que um sinal seja conhecido e respeitado é necessário um investimento considerável e, em geral, um longo período de tempo para a construção de uma boa reputação e criação de uma clientela. Dessa forma, sendo a marca um valioso ativo, todo aquele que tenciona utilizá-la tem interesse que o sinal seja protegido como um bem de propriedade industrial.

Como salientado, devido não só a peculiaridade em contextualizar o tema e aplicá-lo, mas também às divergentes opiniões sobre sua matéria, pois é uma exceção ao sistema atributivo, a aplicação mais “*ampliada*” do previsto no § 1.º do artigo 129 da Lei brasileira de Propriedade Industrial cria maior instabilidade jurídica. Ocorre que a segurança legislativa é o maior objetivo de uma legislação.

Em contrapartida, o estudo e análise dos aspectos e institutos do direito empresarial, em especial no que tange ao direito de propriedade industrial, acima evidenciados, demonstra que, embora o legislador pátrio tenha excepcionado as normas sobre o sistema atributivo de direito para as marcas, por meio do direito de precedência, a lacuna normativa existente no tempo e modo de ser aplicável ventilou inúmeras posições, argumentações e entendimentos.

Na verdade, o contexto fático, neste particular, dispôs 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.



Com isso, depreende-se que a lei relativa aos direitos e obrigações de propriedade industrial no país 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.

Inegável que as vertentes doutrinárias, jurisprudenciais e administrativas cingem à controvérsia quando do momento em que o direito de precedência deve ser manifestado. Isso porque tal hipótese não foi prevista pelo legislador, estando presente uma lacuna normativa a ser sanada pelo intérprete.

Para compreensão da problemática, como visto neste estudo, a interpretação da exceção à regra atributiva do registro marcário no Brasil é causa para divergência. Cediço para a Autarquia Federal competente para apreciação do pedido de marcas no território que a arguição de precedência pelo utente de boa-fé se dá antes da concessão do registro, uma vez que tal interpretação, consoante entendimento do Instituto é fundado na expressão “*precedência ao registro*”, insculpida no artigo 129, § 1.º, da LPI.

Somado a isso, logrou demonstrar este trabalho acadêmico que, por meio de oposição, no prazo de 60 dias iniciado da notícia que publicou a existência do pedido de registro pendente no INPI, garantiria direito ao legítimo interessado em manifestar sua precedência de registrar primeiro um determinado sinal. Em contrapartida, para o INPI, caso não alegado o direito de uso anterior, bem como cumprido os requisitos previstos em lei para comprovar a precedência, não há que se falar em direito de precedência pós-registro, seja por meio de PAN ou ação judicial.

Por consequência, engrandece, por parte dos titulares de marcas registradas no Brasil, o armazenamento de documentos que demonstram o uso da marca em território brasileiro, tendo em vista a importância em se ter tais provas em eventual disputa. De todo modo, os desdobramentos oriundos das teses firmadas no processo convergiram para a afirmação de que os utentes de marca, por uso de boa-fé, caso queiram reivindicar para si a prioridade de uso, devem comprová-lo devidamente, respeitando o lapso temporal mínimo de seis meses da data do depósito feito por terceiros, quando do processo administrativo.

Após estudo de quando pode ser reivindicado o direito de precedência, conclui-se que, diante da ausência de previsão clara, inexistente marco temporal para o exercício do instituto. Assim, deve e pode o seu titular, se assim entender, exercê-lo quer administrativamente, quer judicialmente, em decorrência do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Destarte, a multidisciplinaridade do tema exige que o Direito, sobretudo o Direito da Propriedade Intelectual, assegure as garantias básicas fundamentais a todos, insculpidas na Carta Magna, as quais sendo contempladas lograrão êxito no amplo acesso à Justiça.

## REFERÊNCIAS

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito Comercial**. Vol. II – “Direito Industrial”. Lisboa, 1988.

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. **Funções da Propriedade Intelectual: abuso de direito de marca e sinais desprovidos de poder distintivo – notas sob a ótica da livre concorrência**. Encontro Nacional do CONPEDI, 1., Barcelona. Anais, 2014.

ÁVILA, Humberto Bergmann. **Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos**. 4ª edição. PC Editorial Ltda. 2005.

BAIOCCHI, Enzo. Breves considerações acerca do princípio da especialidade no direito de marcas. **Revista de Direito Mercantil industrial, econômico e financeiro**. Malheiros Editores. Ano XLIV (Nova Série), nº 138, abril-junho/2005.

BARBOSA, Denis Borges. **Da proteção real da marca não registrada no Brasil**. PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 02/2013.

BARBOSA, Denis Borges. **O fator semiológico na construção do signo marcário**. 2006. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006. Disponível em: [http://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/fator\\_semiologico\\_no\\_signo\\_marcario-1.pdf](http://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/fator_semiologico_no_signo_marcario-1.pdf) . Acesso em: maio de 2021.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2ª ed., revista e atualizada. Lumen Júris. Editora: Rio de Janeiro, 2003.

BENTO DE FARIA, Antônio. **Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Commercial**. Rio de Janeiro, Jacintho Ribeiro dos Santos Editor, 1906.

BRANT, Cássio Augusto Barros. **Lições Preliminares de Propriedade Intelectual**. Belo Horizonte. 2012.

BRASIL. **Código da Propriedade Industrial, de 27 de agosto de 1945**. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/1937-1946/De17903.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/De17903.htm) . Acesso em: setembro de 2021.

BRASIL. **Código de Propriedade Industrial, de 21 de dezembro de 1971**. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/15772.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15772.htm) . Acesso em: setembro de 2021.

BRASIL. **Código de Processo Civil (CPC), de 11 de janeiro de 1973**. Congresso Nacional. Brasília, DF. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/15869impressao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15869impressao.htm) . Acesso em: setembro de 2021.

BRASIL. **Código de Processo Civil (CPC), de 16 de março de 2015**. Congresso Nacional. Brasília, DF. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm) . Acesso em: setembro de 2021.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), de 05 de outubro de 1988**. Congresso Nacional. Brasília, DF. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicaocompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm) . Acesso em: outubro de 2020.

BRASIL. **Lei nº 9.279 (Lei brasileira da Propriedade Industrial - LPI), de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Congresso Nacional. Brasília, DF. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm) . Acesso em: outubro de 2020.

BRASIL. **Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970**. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Brasília, DF, dez. 1970. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L5648.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5648.htm) . Acesso em: outubro de 2020.

BRASIL. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990**. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 12 de setembro de 1990. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/18078compilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18078compilado.htm) . Acesso em: julho de 2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 1464975/PR (2014/0160468-6)**. Atos Administrativos, Registro de Marcas, Patentes ou Invenções. Atos Administrativos, Anulabilidade. Recorrente: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Recorrido: Padrão Grafia Industrial e Comercial LTDA. Interessado: Seriprint Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda. Brasília. Terceira Turma, Relatora: Ministra Nancy Andrighi. DF: Superior Tribunal de Justiça [2016]. e-STJ. v. 2. 2014. 523 fl.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial nº 9.415**. Processo nº 199100055085/SP. Relator: Ministro Waldemar Zveiter; DJU 01 de julho de 1991.

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. **Súmula nº 211**. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo. Brasília, DF. Data da Publicação - DJ 03.08.1998. Disponível em: [http://www.coad.com.br/busca/detalhe\\_16/2057/Sumulas](http://www.coad.com.br/busca/detalhe_16/2057/Sumulas) . Acesso em: setembro de 2021.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Recurso Extraordinário nº 5.232**. Diário da Justiça de 11 de outubro de 1949.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Súmula nº 284**. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Brasília, DF: Data de Aprovação - Sessão Plenária de 13/12/1963. Disponível em: [http://www.coad.com.br/busca/detalhe\\_16/325/Sumulas e enunciados](http://www.coad.com.br/busca/detalhe_16/325/Sumulas_e_enunciados) . Acesso em: setembro de 2021.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. **Apelação Cível nº 2009.51.01.801531-2**. Segunda Turma Especializada. Julgado em: 22 de outubro de 2020.

CAIVANO, José Luis; LÓPEZ, Mabel Amanda. **Chromatic Identity in Global and Local Markets**: Analysis of colours in branding. Colour: Design & creativity, v. 3, n. 1, 2007.

CARVALHO, Nuno Pires de. **A estrutura dos sistemas de patentes e de marcas – passado, presente e futuro**. Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2009.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Vol. I Tomo I, 1ª Ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1956.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Vol. II, Tomo II, Parte III, Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2010.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. **Proteção das Marcas Visualmente Perceptíveis**. Curitiba, Juruá, 2020.

COELHO, Daniele Maia Teixeira. Alguns comentários sobre o usuário anterior de boa-fé. **Revista da ABPI** – Nº 88 – Mai/Jun 2007.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. 6. ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2002. Vol. I.

CONPEDI. **I Encontro de Internacionalização do CONPEDI**. Volume 08. Laborum Edição: Outubro de 2014.

CRUZ, António Côrte-Leal. **O conteúdo e extensão do direito à marca**: a marca de grande prestígio. Faculdade de Direito de Lisboa/Associação Portuguesa de Direito Intelectual (orgs.). **Direito Industrial**. Vol. I. Coimbra, Livraria Almedina, 2001.

CUNHA JÚNIOR, Dirley da. **Curso de Direito Constitucional**. 15ª edição. Editora: Juspodivm. 2021.

CUP. **Convenção de Paris Para a Proteção da Propriedade Industrial**. 1967. Universidade de São Paulo. Biblioteca Virtual de Direitos Humanos. USP. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/WIPO-World-Intellectual-Property-Organization-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-de-Propriedade-Intelectual/convencao-de-paris-para-a-proteccao-da-propriedade-industrial.html> . Acesso em: outubro de 2020.

DAPKEVICIUS, Diego Chijane. **Derecho de marcas**. Madrid: Reus; Montevidéo: B de F, 2007.

DICIO. **Dicionário Online de Português.** Disponível em: <https://www.dicio.com.br/marca/#:~:text=Significado%20de%20Marca,uma%20ferida%2C%20de%20uma%20queimadura>. Acesso em: maio de 2021.

DL 101P BR – **Módulo 4** – Marcas (7V) 2020. OMPI/INPI.

DWORKIN, Ronald. “**Taking Rights Seriously**”. 6ª tir. London, Duckworth, 1991.

FARINA, Modesto. **Psicodinâmica das cores em comunicação**. 4. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2003.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. **Tratado sobre derecho de marcas**. 2. ed. Madrid: Marcial Pons, 2004.

FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. O Direito de Precedência ao Registro de Marca e a Marca Evidentemente Conhecida. **Revista da ABPI**, nº 45, mar./abr., 2000.

GONSALES, Flavia Iglioni. **A cor no Branding**: um estudo sobre design de marca e comunicação visual estratégica. 2018. 214 f. Tese (Doutorado) - Curso de Ciências da Comunicação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

GUSMÃO, Jose Roberto d’Affonseca. “**Acquisition du droit sur la marque au Brésil, L**”. Paris: LITEC, 1990.

HESSE, Konrad. **A Força Normativa da Constituição**. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre, Sérgio Antonio Fabris Editor, 1991.

HOBBS. Thomas. **Leviatã**. Trad. Alex Martins. São Paulo: Martin Claret, 2005.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Marcas**. 2021. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/> . Acesso em: abril de 2021.

JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. **Revista de Direito Privado**. Ano 3. Julho-setembro de 2002. Ed. Revista dos Tribunais.

LECIOLI, Meggie. **Direito de precedência justifica anulação de marca registrada pelo INPI**. 2016. Disponível em: <https://meggielecioli.jusbrasil.com.br/noticias/423616644/direito-de-precedencia-justifica-anulacao-de-marca-registrada-pelo-inpi?ref=serp>. Acesso em: setembro de 2021.

LEONARDOS, Luiz. A proteção das marcas não registradas no Brasil e no Mercosul. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: ABPI, nº 34, 1988.

LEOPOLDINO DA FONSECA, João Bosco. **Direito Econômico**. Rio de Janeiro: Forense, 2003, 4ª edição.

LOTUFO, Renan. **Teoria geral dos contratos**. São Paulo: Atlas, 2012.

MATHÉLY, Paul. **Le droit français des signes distinctifs**. Paris: Librairie Du Journal Des Notaires Et Des Avocats, 1984.

MENDONÇA, José X. Carvalho de. **Tratado de Direito Comercial Brasileiro**. Rio de Janeiro.: Livraria Freitas Bastos, 1959. Vol. V. Livro III, parte I.

MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado**. Parte Especial. Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade industriais (sinais distintivos). Tomo XVII, Parte III, Capítulo I, 2008, Tópico 4.

MITELMAN, Carlos O.; ZUCCHERINO, Daniel R. **Marcas y patentes em el GATT – Regimen legal**. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1997.

MONTAURY, Luiz Edgard. Uso Anterior de Marca como Fundamento para Impugnação a Pedido de Registro de Marca. **Revista da ABPI**, nº 24, set./out., 1996.

MOREIRA, Cíntia Lopes. **Direito de Marca: a marca e seu registro**. Belo Horizonte: Mundo de Cetim, 2006.



MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. **Curso de Direito Administrativo**. Forense. 16ª edição. 2014.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de marcas**: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

NIELSEN, Viviane Mattos. Direito Marcário e o Protocolo de Madri: Panorama Evolutivo e as Discussões Atuais. *In*: BARBOSA, Denis Borges (Org.). **Direito Internacional da propriedade intelectual**: O Protocolo de Madri e outras questões correntes da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. **Manual de introdução ao estudo do direito**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. **Manual de direito das marcas**: aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal. São Paulo: Editora Pillares, 2007.

OLIVEIRA, Mauricio Lopes de. **Direito das Marcas**. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2004.

PARANÁ. JFPR. Seção Judiciária do Paraná. **Processo nº 5025695-82.2011.4.04.7000**. Autuação: 08/08/2011.

PEREZ, Clotilde; BAIRON, Sergio. Imagem de marca: a recepção sîgnica a partir do interpretante peirceano. **Animus: Revista Interamericana de Comunicação Midiática**, Santa Maria, v. 8, n. 15, jan./jun. 2009.

RIO DE JANEIRO. TRF2. Seção Judiciária do Rio de Janeiro. **Processo nº 52400.002296/2007**, 25 de março de 2009.

RIO DE JANEIRO. TRF2. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. **Apelação Cível nº 424823-RJ**. Processo nº 2006.51.01.530195-3. Relator: Desembargador André Fontes, julgado em 30 de outubro de 2008, DJU 12 de dezembro de 2008.

RIO GRANDE DO SUL. TRF4. **Apelação Cível nº 5001603-40.2012.404.7118**, Terceira Turma, Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Relatora p/ Acórdão Maria Lúcia Luz Leiria, D.E. 23 de agosto de 2012.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. **Apelação Cível nº 70006173421**, 14 Câmara Cível, Rel. Des. Rogério Gesta Leal, j. 26 de junho de 2003.

SCHAUER, Frederick. **Playing by the rules**. Oxford: Clarendon Press, 1991.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. Princípios aplicáveis aos sinais distintivos. *In*: CORREA, Jose Antonio Barbosa Lima Faria; BARBOSA, Denis Borges; SANTOS, Manoel J. Pereira. **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007.

SERENS, M. Nogueira. A “vulgarização” da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988 (*id est*, no nosso Direito futuro). Separata do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra (1984) – Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Arruda Ferrer Correia. Coimbra, 1995.

SHORES, Robert Daniel. **STJ dá bom passo em direito de precedência, mas deixa pontos em aberto**. 2018. Disponível em: <https://www.daniel-ip.com/pt/articles/stj-da-bom-passo-em-direito-de-precedencia-mas-deixa-pontos-em-aberto/> . Acesso em: setembro de 2021.

SOARES, José Carlos Tinoco. “**Concorrência desleal**”: "Trade Dress" e/ou "Conjunto-Imagem": (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento) I José Carlos Tinoco Soares. São Paulo: Ed. do Autor, 2004.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**, Ed. Revista dos Tribunais, 1997.

TAVARES, Mauro Calixta. **A força da marca:** como construir e manter marcas fortes. São Paulo, Editora Harbras, 1998.

WILF, Steven. **Who authors trademarks.** 1999. Faculty Articles and Papers. Disponível em: [https://opencommons.uconn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1073&context=law\\_papers](https://opencommons.uconn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1073&context=law_papers). Acesso em: maio de 2021.