

## **DIREITO DE PRECEDÊNCIA NO REGISTRO DE MARCAS (\*)**

O presente artigo tem por objetivo comentar algumas exceções ao Sistema Atributivo no Direito Marcário. Em regra, o registro de marca será concedido ao primeiro depositante que preencha os requisitos de registrabilidade (novidade, veracidade, licitude e distintividade), pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, com base na Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI).

O Direito Marcário teve seu ápice após as Revoluções Francesa e Industrial, considerados marcos nucleares e introdutórios dos primados de isonomia, liberdade de iniciativa e livre concorrência. Com o surgimento da nova ordem econômica, baseada em ditames liberais, o Direito de Propriedade Intelectual (marcas, patentes, indicação geográfica, direitos autorais, cultivares, software e correlatos) passou a ser considerado como matéria de incontestável relevância no desenvolvimento social e tecnológico das nações. Tornou-se assunto básico e essencial nas constituições de quase todos os países. Em 1883 foi assinada a Convenção da União de Paris (CUP), tratado de proteção da Propriedade Industrial, da qual o Brasil é signatário e membro fundador.

No Brasil, quando da proclamação da República em 1891, as marcas foram elevadas ao grau de Direito Fundamental (art. 72, §27), permanecendo até a promulgação da nossa Constituição Federal de 1988, inteligência do art. 5º, XXIX: “a lei assegurará (...) à propriedade das marcas (...), tendo em vista o desenvolvimento tecnológico e econômico do país”.

Inúmeras são as interpretações técnicas na definição conceitual das marcas. **GAMA CERQUEIRA** define como “todo sinal distintivo apostado facultativamente aos produtos e artigos da indústria em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa”. **J. X. CARVALHO DE MENDONÇA** explica que “essas 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 o resultado”. Na atual doutrina de **DENIS BORGES BARBOSA**, marca “é o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços”. A marca é o primeiro parâmetro de identificação, onde o consumidor irá valorar as qualidades ou defeitos do sinal no mercado; exercendo sua percepção sensitiva e auferindo adjetivos àquele produto ou serviço, frente aos demais existentes no mesmo ramo.

Em resumo, a marca pode ser constituída de três formas:

**CRIAÇÃO:** quando houver cunho autoral de personalidade – como na criação de expressão inédita **BOMBRIL**; na estilização de marca mista, composta de termo *res*

*nullius* ANTÁRTICA ou JAGUAR; ou quando tratar-se de marca figurativa, como o emblema da marca de combustíveis SHELL, dentre outros.

**OCUPAÇÃO:** quando o termo ou figura é de domínio público (*res nullius*), já conhecido por todos – como MOÇA, NATURA, NINHO, etc. Qualquer um, em princípio, pode dele se apropriar.

**RETOMADA:** quando o sinal não estiver sendo utilizado pelo titular, com base no princípio da função social da propriedade – como as marcas extintas por falta de prorrogação do registro. Outro caso é quando a LPI prevê sanção ao titular de marca registrada que tenha interrompido seu uso por mais de cinco anos; forte no art. 143, II, LPI, que trata de Caducidade de registro.

Há dois sistemas utilizados no mundo jurídico como parâmetro na proteção marcária. O Sistema Atributivo, originário do direito Romano-Germânico, estabelece como prioridade a data do depósito no órgão público competente, ou seja, quem deposita primeiro a marca detém o direito de usar, gozar e dispor do direito, caso estejam preenchidos os requisitos de registrabilidade. No Sistema Declarativo, só o uso comprova e justifica o direito à propriedade da marca. No Brasil vige o Sistema Atributivo, com algumas exceções do Sistema Declarativo, de modo que a doutrina entende que nossa legislação adotou o Sistema Misto ou Híbrido.

A LPI prevê algumas exceções ao Direito Atributivo, como o §1º, art. 129, da LPI (marca de uso anterior de boa fé); o art. 126, da LPI (marca notoriamente conhecida) e o art. 124, V, da LPI (elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa). Assim, o Direito de Precedência ao registro de marca está calçado em parâmetros ético/morais de preexistência, pois o Direito deve proteger o criador do signo.

Portanto, quem usa marca para assinalar determinado produto ou serviço e ainda não a depositou no INPI, goza de preferência na aquisição de registro. No entanto, essas prerrogativas de Direito de Precedência detém limites temporais, vez que o direito não socorre a quem dorme, razão de prevalecer o ato jurídico perfeito, direito adquirido e prescrição.

O art. 129, §1º, da LPI dispõe: “toda pessoa que, de boa fé, 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, terá o direito de precedência”. Como exemplo, para ilustrar a aplicação do dispositivo assinalado: uma empresa situada no estado do Amapá explora, desde 02/01/2000, produtos de vestuário com a marca LITO e não depositou o sinal perante o INPI. Todavia, tomou conhecimento que uma empresa situada no estado de São Paulo depositou a marca LITO em 02/01/2005, para assinalar o mesmo ramo de vestuário.

Nesse caso, a proteção especial de precedência poderá proporcionar duas ações:

1<sup>a</sup>) Impugnar o depósito de marca que confronte com os interesses do signo precedente;

2<sup>a</sup>) Depositar o pedido de marca precedente caso não haja qualquer impedimento, com base nos primados ético/morais do usuário anterior de boa fé.

Parte da doutrina entende que essa impugnação de marca depositada, que confronte àquela anterior de boa fé, só poderá ocorrer em sede de Oposição ao pedido de registro de marca no INPI (art. 158 da LPI – sessenta dias após a publicação do depósito de marca). Segundo **DENIS BORGES BARBOSA**: “o prazo para impugnação de marca baseado no direito de precedência também deve ser o prazo para o oferecimento da oposição”. **LÉLIO DENÍCOLI SCHMIDT**, por sua vez, entende que a impugnação poderá ocorrer em qualquer via incidental, tanto na Oposição como em sede de Processo Administrativo de Nulidade de Marca (art. 169 da LPI – cento e oitenta dias após a publicação da concessão do registro de marca), e também via Ação para Declarar a Nulidade do Registro (art. 174 da LPI – cinco anos contados da data de sua concessão). Isso ocorre porque não há prazo ou meio de oferecimento de contestação no art. 129, §1º da LPI, e essa limitação infligiria os fundamentos basilares dos incisos II, XXXV e XXXVI, art. 5º, da CRFB.

Esse dispositivo só é aplicado ao titular de boa fé, sendo vedado ao agente utilizar dessa privilegiabilidade pela má fé.

A segunda hipótese, que pode ser utilizada como Direito de Precedência no registro de marcas, ocorre quando um sinal venha a colidir com o nome empresarial e/ou título de estabelecimento preexistentes (art. 124, V, da LPI). O titular de nome comercial ou fantasia poderá impugnar o depósito de marca, ou mesmo o certificado de registro que confronte com tal direito precedente, observados os prazos legais (arts. 158; 169 e 174 da LPI). Nessas circunstâncias, a LPI concede direito de preferência ao pedido de registro de marca, com base no nome de empresa ou título de estabelecimento.

Além disso, há ainda uma outra possibilidade de gozar do Direito de Precedência: o art. 126 da LPI dispõe que “a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil”.

Os países signatários da CUP, de acordo com as especificidades de cada legislação, comprometem-se a recusar ou invalidar o registro *ex officio*, ou a pedido do interessado, proibindo o uso de marca – que constitua reprodução ou imitação suscetíveis de estabelecer confusão entre produtos idênticos ou similares – cuja autoridade

competente considere notoriamente conhecida e esteja amparada pela Convenção. Trata-se de mais uma privilegiabilidade, pois na omissão do INPI, o titular poderá arguir o Direito de Precedência. Em tese, a notoriedade da marca, por sua própria natureza, dispensa prova. O conhecimento generalizado a consagra. Entretanto, toda prova fica sempre a critério da convicção do julgador.

A LPI protege o usuário anterior de boa fé, o nome empresarial e/ou o título de estabelecimento, bem como as marcas notoriamente conhecidas do regime Atributivo. Contudo, essa proteção não é absoluta, sendo crucial que o titular deposite o signo no INPI, mesmo que goze de tais prerrogativas. Em suma, o depósito evita inúmeros transtornos e dissabores ocasionados no sistema jurídico Pátrio.

O sistema essencialmente Atributivo pode, por vezes, beneficiar àquele que não detém moralidade para depositar o signo, criado ou ocupado por agente que já o utiliza no mesmo segmento. Já o sistema absolutamente Declarativo também irá gerar alguns transtornos de segurança jurídica, pois os titulares interessados necessitam de unicidade na publicação de marcas que venham a causar algum tipo de transtorno, fato que acarretaria em aumento considerável de ações no poder judiciário.

Em suma, o Sistema adotado pela legislação Pátria não é perfeito, porém tem aplicação admissível segundo os ditames do Estado Democrático. Só o uso preexistente comprova e justifica o direito à propriedade da marca ou de outros signos distintivos, razão da cristalina necessidade de tutelar o Direito de Precedência no Registro de Marcas.

Custódio Armando Lito de Almeida  
Advogado de Custódio de Almeida & Cia  
E-mail: [custodiolito@custodio.com.br](mailto:custodiolito@custodio.com.br)  
Tel.: 55 51 32282292

(\*) Artigo publicado em 31/03/2009, no Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul.