



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CAMPUS I
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO**

RONYPETSON ALVES BARROS

**O DIREITO DE PRECEDÊNCIA DO USUÁRIO ANTERIOR DE BOA-FÉ NOS
PROCESSOS DE REGISTRO DE MARCA**

**CAMPINA GRANDE
2023**

RONYPETSON ALVES BARROS

**O DIREITO DE PRECEDÊNCIA DO USUÁRIO ANTERIOR DE BOA-FÉ NOS
PROCESSOS DE REGISTRO DE MARCA**

Trabalho de Conclusão de Curso (Artigo) apresentado ao Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Estadual da Paraíba como requisito parcial à obtenção do Título de Bacharel em Direito.

Área de concentração: Direito Empresarial

Orientador: Prof. Dr. Alexandre Henrique Salema Ferreira

**CAMPINA GRANDE
2023**

É expressamente proibido a comercialização deste documento, tanto na forma impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, desde que na reprodução figure a identificação do autor, título, instituição e ano do trabalho.

B277d Barros, Ronypetson Alves.
O direito de precedência do usuário anterior de boa-fé nos processos de registro de marca [manuscrito] / Ronypetson Alves Barros. - 2023.
15 p.

Digitado.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Jurídicas, 2023.

"Orientação : Prof. Dr. Alexandre Henrique Salema Ferreira, Coordenação do Curso de Direito - CCJ. "

1. Registro de marca. 2. Sistema atributivo. 3. Direito de precedência. I. Título

21. ed. CDD 346

RONYPETSON ALVES BARROS

O DIREITO DE PRECEDÊNCIA DO USUÁRIO ANTERIOR DE BOA-FÉ NOS
PROCESSOS DE REGISTRO DE MARCA

Trabalho de Conclusão de Curso (Artigo)
apresentado ao Centro de Ciências
Jurídicas da Universidade Estadual da
Paraíba como requisito parcial à obtenção
do Título de Bacharel em Direito.

Área de concentração: Direito Empresarial

Aprovada em: 19 / 06 / 2023.

BANCA EXAMINADORA



Prof. Dr. Alexandre Henrique Salema Ferreira (Orientador)
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

Profa. Dra. Milena Barbosa de Melo
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

Documento assinado digitalmente
gov.br HERTZ PIRES PINA JUNIOR
Data: 29/06/2023 15:32:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Me. Hertz Pires Pina Júnior
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	5
2	O SISTEMA ATRIBUTIVO DE DIREITO	7
3	O EXERCÍCIO DO DIREITO DE PRECEDÊNCIA	9
4	CONSIDERAÇÕES FINAIS	13
	REFERÊNCIAS	15

O DIREITO DE PRECEDÊNCIA DO USUÁRIO ANTERIOR DE BOA-FÉ NOS PROCESSOS DE REGISTRO DE MARCA

THE RIGHT OF PRECEDENCE OF THE GOOD FAITH PRIOR USER IN TRADEMARK REGISTRATION PROCEEDINGS

Ronypetson Alves Barros¹

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo central estudar o aparente conflito entre o sistema atributivo de direito no âmbito do registro de marcas em decorrência da possibilidade de exercício do direito de precedência mesmo após a concessão do registro. Quanto à metodologia, este artigo utilizou do método dedutivo, partindo de uma abordagem qualitativa, sendo descritiva quanto aos fins e bibliográfica-documental quanto aos meios. A estrutura do trabalho compreende dois pontos centrais, o primeiro dedicado à caracterização do sistema atributivo de registro de marcas e o segundo voltado ao exame do posicionamento jurisprudencial acerca da possibilidade de exercício do direito de precedência a qualquer tempo. Por último, são expostas as considerações finais, que contempla a correlação crítica do aparente conflito entre a lei e a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ao seu término, concluiu-se que a jurisprudência recente descaracterizou o sistema atributivo de registro de marcas adotado pela legislação brasileira, visto que o enfraquece demasiadamente, provocando uma situação de insegurança jurídica àquele que primeiro buscar a exclusividade e proteção jurídica.

Palavras-chave: registro de marca; sistema atributivo; direito de precedência.

ABSTRACT

The main objective of this work is to study the apparent conflict between the attributive system of rights in the scope of trademark registration due to the possibility of claiming the right of precedence even after the registration has been granted. As for the methodology, this article used the deductive method, starting from a qualitative approach, being descriptive about the end and bibliographic-documentary regarding the means. The structure of this work comprises two central points, the first dedicated to the characterization of the attributive system of trademark registration, and the second devoted to the examination of the jurisprudential position regarding the possibility of applying the right of precedence at any time. Lastly, there are the final considerations, which contemplate the critical correlation of the apparent conflict between the law and the recent case law of the Superior Court of Justice (STJ). At the end of the study, it was concluded that recent jurisprudence mischaracterizes the attributive system of trademark registration adopted by Brazilian law, since it weakens it too much, in addition to causing a situation of legal uncertainty to those who first seek exclusivity and legal protection.

Keywords: trademark registration; attributive system; right of precedence.

¹ Concluinte do Curso de Bacharelado em Direito da Universidade Estadual da Paraíba.
Endereço eletrônico: balvesrony@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

O objetivo central deste trabalho foi estudar o aparente conflito entre o sistema atributivo de direito no âmbito do registro de marcas em decorrência da possibilidade de exercício do direito de precedência do usuário anterior de boa-fé mesmo após a concessão do registro.

Para isso, partiu-se do seguinte questionamento: como o sistema atributivo de direito nos processos de registro de marca tem sido afetado pelas recentes decisões do STJ que possibilitaram o exercício do direito de precedência do usuário anterior de boa-fé mesmo após ter sido concedido o registro?

Quanto à metodologia, o presente artigo utilizou do método dedutivo, partindo de uma abordagem qualitativa, sendo descritiva quanto aos fins e bibliográfica-documental quanto aos meios.

O raciocínio dedutivo parte de um pressuposto para chegar a conclusões específicas. Marconi e Lakatos (2017, p. 360) explicam que:

É dedutivo o raciocínio que parte do geral para chegar ao particular, ou seja, do universal ao singular, isto é, para tirar uma verdade particular de uma geral. Pela argumentação dedutiva, o fato geral encerra em si a explicação de outro igual, mas menos geral.

Neste caso, parte-se do pressuposto de que a jurisprudência recente do STJ descaracteriza o sistema atributivo de direito no âmbito do registro de marcas, visto que o enfraquece demasiadamente em face da possibilidade de arguição de direito de precedência em sede de Processo Administrativo de Nulidade (PAN) a qualquer tempo. A partir desta premissa, são feitas análises específicas das implicações do direito de precedência no registro de marcas.

Para alcançar os objetivos específicos desta pesquisa, utilizou-se a abordagem metodológica qualitativa. Essa abordagem se concentra em atribuir significado aos fatos observados, permitindo que o pesquisador participe, compreenda e interprete as informações coletadas em sua pesquisa. Nesse sentido, para Minayo (2009, p. 25):

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.

Essa abordagem foi escolhida para permitir uma análise crítica do aparente conflito entre o sistema atributivo de direito no âmbito do registro de marcas e a jurisprudência recente do STJ acerca do direito de precedência do usuário anterior de boa-fé.

Quanto aos fins, o presente estudo se caracteriza como uma pesquisa descritiva, uma vez que tem como objetivo descrever a situação atual do registro de marcas no que diz respeito ao direito de precedência do usuário anterior de boa-fé. Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 32):

[...] a descrição constitui a habilidade de fazer com que o outro veja mentalmente aquilo que o pesquisador observou. Em outras palavras, a descrição deve ser suficientemente precisa para que o interlocutor, ou o leitor, seja capaz de visualizar exatamente aquilo que o pesquisador observou.

Quanto aos meios, o procedimento de coleta de dados utilizado foi a pesquisa bibliográfica e documental, que consiste em buscar informações em fontes como

livros, artigos científicos, legislação e jurisprudência para embasar as análises e conclusões apresentadas no artigo. Os dois procedimentos apontam significativas semelhanças entre si, conforme expõe Fonseca (2002, p. 32):

A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, não sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes constituídas por material já elaborado, constituído basicamente por livros e artigos científicos localizados em bibliotecas. A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc.

Desse modo, foram consultadas diversas fontes, incluindo a legislação específica sobre o tema, a jurisprudência do STJ, os pareceres técnicos do INPI e a literatura acadêmica disponível sobre o assunto.

Inicialmente, explorou-se a base legal e doutrinária sobre o sistema atributivo de direito no âmbito do registro de marcas, com a realização de fichamentos de obras jurídicas e trabalhos acadêmicos sobre a matéria. Além disso, realizou-se um levantamento documental no que se refere às regras contidas na legislação vigente e sua interpretação institucional, observada no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do posicionamento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Em relação à possibilidade de exercício do direito de precedência em sede de Processo Administrativo de Nulidade (PAN) ou ação judicial de nulidade, foi examinado o posicionamento jurisprudencial emitido pelo STJ nos REsp. nº 1.464.975 e REsp. 1.673.450/RJ, bem como os pareceres normativos emitidos pelo INPI acerca do tema, em especial o Despacho nº 08/2009 emitido pelo Procurador-Chefe nos autos dos Processos INPI nº 52400.002296/2007 e INPI nº 52400.000842/22 e o Parecer nº 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

Por fim, quanto às considerações levantadas, foi elaborado um texto dissertativo em que as informações foram confrontadas a fim de que o pressuposto de partida fosse aprofundado e, conseqüentemente, fosse construída uma resposta para o problema.

Desse modo, a estrutura do trabalho compreende a concretização desse arcabouço metodológico, estando o desenvolvimento do trabalho delimitado em dois pontos definidos, sendo o primeiro dedicado à caracterização do sistema atributivo de registro de marcas e o segundo voltado ao exame do posicionamento oficial acerca da possibilidade de exercício do direito de precedência após a concessão do registro. Por último, há as considerações finais, que contempla a correlação crítica do aparente conflito entre a lei e a jurisprudência recente do STJ, conforme a seguir.

Justifica-se a escolha do tema como objeto de estudo, primeiramente, em função da gigantesca importância econômica desempenhada por um sistema jurídico eficiente na proteção de ativos intelectuais-industriais, sendo este um dos principais motores do progresso de qualquer economia e incentivador da inovação e engenhosidade humana. Além disso, observa-se nos últimos anos uma crescente e positiva conscientização, por parte do empresariado brasileiro, da importância que possuem os ativos intelectuais no desempenho das atividades industriais em um mercado cada vez mais competitivo – quer seja para proteger-se do uso indevido por parte dos seus concorrentes, ou para apresentar-se de maneira distinta na mente do consumidor.

2 O SISTEMA ATRIBUTIVO DE DIREITO

As marcas e suas espécies são regidas no ordenamento jurídico brasileiro por lei específica, qual seja, a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, chamada de Lei de Propriedade Industrial (LPI), que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Além da LPI, são aplicáveis ao exame de marcas a Constituição Federal (Art. 5º, inc. XXIX), os diversos tratados e convenções internacionais dos quais o país é signatário, bem como qualquer outra norma que se relacione com o direito de propriedade intelectual em sentido amplo, ainda que conste em outros diplomas legais.

Neste diapasão, para fins de propriedade industrial, define Barbosa (2017, p. 696):

As marcas são sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto a ser lançado no mercado, vinculando-o a um determinado titular de um direito de clientela.

Assim, as marcas têm finalidade dupla: proteger o investimento empresarial e garantir ao consumidor a capacidade de diferenciar o bom e o mau produto ou serviço.

São três os princípios que regem o direito de marcas no Brasil: o da territorialidade, da especialidade e da atributividade. O princípio da territorialidade define que a proteção de uma marca é válida apenas dentro do território em que ela foi registrada. É o que estabelece o art. 129 da LPI, ao instituir que: “[...] 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 [...]”. Isso significa que uma marca registrada no Brasil não é protegida automaticamente em outros países e vice-versa.

O princípio da especialidade, por sua vez, estabelece que o registro de uma marca é válido apenas para os produtos ou serviços específicos que ela representa. É o que dispõe o art. 124, inc. XIX, da LPI, ao definir que não são registráveis como marca “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”. Desse modo, a proteção assegurada pelo registro de uma marca é limitada às áreas de atuação do seu titular.

Por último, há o princípio atributivo do sistema de marcas, que será o foco do presente estudo. Aponta Barbosa (2017, p. 696) que as marcas, “[...] sujeitas a registro, são propriedade industrial a partir do mesmo, não se concebendo, no direito brasileiro vigente, direito natural de ocupação sobre a marca”. A afirmação encontra respaldo no art. 129, *caput*, da LPI, que dispõe que “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei [...]”.

Isto é, do dispositivo, conclui-se que o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema atributivo de registro de marca, segundo o qual a exclusividade sobre a utilização de determinado signo distintivo comercial cabe àquele que primeiro registrá-lo perante a autarquia federal competente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Este sistema atributivo opõe-se ao sistema declarativo de registro de marcas, que já foi adotado pelo ordenamento nacional no passado e que ainda hoje é observado em alguns países, embora haja atualmente uma tendência generalizada pelo registro enquanto pressuposto para a propriedade.

Em referência ao Decreto-lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969 (Código de Propriedade Intelectual de 1969), revogado pela Lei nº 5.772, de 1971, comenta Sacramone (2022, p. 191):

Pelo ato normativo anterior, adotava-se o sistema declarativo de registro da marca. O registro apenas declarava um direito de propriedade já existente, e que passava a existir depois da primeira utilização do sinal distintivo pelo agente, a ponto de não ser admitido o registro de marca, ainda que não registrada, com utilização anterior demonstrada.

Ainda, Sacramone (2022, p. 191) afirma que “[...] a Lei n. 9.279/96 não reproduziu esse sistema. Como determinou seu art. 129, o registro validamente expedido é constitutivo do direito de propriedade sobre a marca.”

No entanto, existem exceções à regra, notadamente no que se refere ao direito de precedência do usuário anterior de boa-fé, na forma do art. 129, §1º da LPI. Neste sentido, Ramos (2020, p. 445) afirma que:

Em tese, o requerente do registro de marca deve ser aquele que a criou e que, conseqüentemente, a está usando em primeiro lugar. Pode acontecer, todavia, de isso não ocorrer, ou seja, pode ser que uma marca objeto de pedido de registro já esteja sendo usada de boa-fé por outrem, que por algum motivo até o momento não requereu seu registro junto ao INPI. Nesse caso, quem merece a titularidade do registro? O que primeiro criou a marca e a usou, mas não a registrou, ou aquele que criou a marca posteriormente, mas requereu primeiro o seu registro? De acordo com a LPI, o usuário anterior da marca tem o chamado direito de precedência, que está previsto no art. 129, § 1º.

Vale salientar, ainda, que a instituição do direito de precedência inscrito no referido dispositivo legal consiste numa das mais importantes inovações trazidas pela atual LPI, conforme rememora o Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual (IDS) (2005, p. 256):

Uma das maiores inovações da nova Lei está no §1º deste artigo, que introduziu o denominado “direito de precedência”, segundo o qual o utente de boa-fé pode, sob determinadas condições, fazer prevalecer o uso anterior sobre pedido de registro depositado, impugnando-o com base no uso anterior.

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

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

No entanto, a legislação atual é omissa quanto ao momento oportuno e a via adequada à arguição dessa prerrogativa. Assim, ao longo do tempo, esta obscuridade legal gerou diferentes e conflitantes correntes doutrinárias e posições oficiais relativas ao tema, sobre as quais trataremos no tópico a seguir.

3 O EXERCÍCIO DO DIREITO DE PRECEDÊNCIA

Sobre essa omissão observada no §1º, do art. 129, da LPI, há basicamente duas correntes predominantes. A primeira, de interpretação restritiva, afirma que o direito de precedência deve ser exercido necessariamente antes da concessão do registro, a fim de impedir o deferimento do pedido de registro de marca pelo INPI. A segunda, de interpretação extensiva, entende que o referido direito poderia ser exercido a qualquer tempo, inclusive após a concessão do registro, por via de Processo Administrativo de Nulidade (PAN) ou mesmo por meio de ação judicial de nulidade.

A respeito dessas correntes, sintetiza bem o IDS (2005, p. 257):

Questão controversa diz respeito ao momento em que o direito de precedência deve ser exercido. Alguns doutrinadores entendem que, por ser um mero direito de precedência, deva ele ser exercido obrigatoriamente antes da concessão do registro, ou seja, quando do oferecimento da oposição ou mesmo via ação judicial que ataque o deferimento do pedido. No entender dessa corrente, portanto, não há que se falar em requerimento de nulidade administrativa ou em ação declaratória de nulidade de registro já concedido com base no referido direito.

Corrente diversa, todavia, sustenta que a existência de um direito de precedência potencialmente exercitável vicia um registro eventualmente concedido, o que daria ensejo a apresentação de um requerimento de nulidade administrativa com base no artigo 168 ou mesmo a busca da declaração da nulidade em juízo, respaldada, entre outras coisas, no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, que proíbe a lei de excluir atos da apreciação do Poder Judiciário.

Naturalmente, ainda em 2005, o IDS previu a necessidade de uma interpretação uníssona acerca do momento oportuno e da via adequada à arguição do direito de precedência do usuário anterior de boa-fé:

Não obstante a efervescência do tema, ainda não há julgado que tenha enfrentado diretamente a questão. De qualquer forma, em face do atual estágio do mercado de consumo, onde, a cada dia, mais marcas são utilizadas como elemento de atração da clientela, inevitavelmente surgirão conflitos cuja solução dependerá da interpretação jurisprudencial, o que nos leva a crer que nossas cortes e o próprio INPI logo terão que se posicionar a respeito.

De fato, no período que se sucedeu, foi exatamente o que se observou: uma série de conflitos gerados por interpretações e posicionamentos técnicos e jurisprudenciais contraditórios.

Inicialmente, a falta de harmonia diante da interpretação de um dispositivo obscuro provocou a necessidade de um posicionamento claro por parte do INPI, o que veio através do Despacho nº 08 de 25 de março de 2009, emitido pelo Procurador-Chefe nos autos dos Processos INPI nº 52400.002296/2007 e INPI nº 52400.000842/22. Na oportunidade, o INPI alinhou-se à corrente de interpretação restritiva do direito de precedência do usuário anterior de boa-fé:

Ora, conferir uma leitura extensiva ao instituto do direito de precedência, admitindo que esse possa ser arguido 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, porquanto essa estará sujeita a questionamentos judiciais até o 5º ano após a sua concessão. Ocorre que a segurança jurídica é o maior objetivo de uma legislação.

[...]

Logo, estou em 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. Negar tal entendimento seria o mesmo que negar a existência do referido princípio seria o mesmo que negar a eficácia e relevância do registro de uma marca.

Desse modo, o INPI posicionou-se no sentido de que o direito de precedência fixado no §1º, do art. 129, da LPI, só poderia ser exercido dentro da fase administrativa de oposição (art. 158, da LPI) ou por meio de ação judicial ajuizada antes da concessão do registro de marca. Consequentemente, negou a possibilidade de arguição da prerrogativa via PAN (art. 168, da LPI) ou ação judicial de nulidade (art. 173, da LPI).

Adotando a mesma corrente, seguiu a jurisprudência dos tribunais brasileiros, conforme exemplo do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a seguir:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. COLIDÊNCIA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE. ARTIGO 143 DA LPI. I - O direito de precedência, previsto no art. 129, § 3º [sic], da LPI, somente pode ser exercido antes de haver um registro, o que significa dizer que se trata de um direito a ser exercido no âmbito do processo administrativo instaurado perante o INPI. Assim, com a conclusão do procedimento administrativo e a concessão da marca, sem que tenha havido qualquer oposição por parte do detentor do direito de precedência, não cabe invocá-lo para anular judicialmente o registro de outrem, ante a ocorrência de preclusão. II - Na forma do artigo 143, da LPI, qualquer pessoa com legítimo interesse pode se valer do instituto da caducidade no intuito de demonstrar que o privilégio concedido ao titular de um registro não deve ser mantido face ter caído em desuso. III – Apelação a que se nega provimento. (TRF2, Apelação Cível: 2007.51.01.805087-0, 1ª Turma Especializada, Relator: Desembargador Federal Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, Data do julgamento: 14/09/2010). [grifos nossos].

Vale destacar, ainda, o seguinte trecho do voto do Des. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes:

Assim, com a conclusão do procedimento administrativo e a concessão do registro, sem que tenha havido qualquer oposição por parte do detentor do direito de precedência, não cabe invocá-lo para anular judicialmente o registro de outrem, ante a ocorrência de preclusão.

Isso porque ao admitir-se que um terceiro, omissis e negligente, venha reclamar direito de precedência e consiga o cancelamento da marca regularmente concedida, que tramitou durante longos anos até a sua concessão, cumprindo todas as formalidades legais, sem ter ocorrido, em momento algum, qualquer oposição reivindicando direitos violados, representaria uma afronta grave à segurança jurídica e ao princípio constitucional da propriedade das marcas, não se podendo privilegiar uma

pessoa que não observou os ditames legais em detrimento de outra que procurou legalizar a sua situação e logrou êxito em obter, por via legítima, a propriedade de um bem.

E ainda, mais recentemente, decidiu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE ANULOU REGISTRO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CARÁTER ATRIBUTIVO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. EXERCÍCIO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1. A legislação de propriedade industrial possui caráter atributivo, onde, em regra, quem registra em primeiro lugar, ganha o direito ao uso da marca. 2. O sistema atributivo não é, contudo, absoluto, existindo diversas exceções na legislação que demonstram a influência do sistema declarativo, a exemplo do direito de precedência ao registro, previsto no art. 129, §1º, da Lei da Propriedade Industrial. 3. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o exercício do direito de precedência somente pode se dar antes de haver um registro, ou seja, trata-se de um direito a ser exercido no âmbito do processo administrativo em trâmite perante o INPI. 4. Apelo não provido. (TRF4, AC 5003167-58.2019.4.04.7005, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 11/05/2021). [grifos nossos].

Nesse mesmo sentido, arremata Barbosa (2008, p. 389):

No contexto constitucional indicado acima - ou seja, da colidência de interesses entre dois titulares de boa-fé de idênticos direitos formativos geradores - parece adequado compreender-se que este direito de precedência deva ser arguido durante o trâmite processual do registro de marca. Uma vez adquirido o registro da marca, de forma legal e obedecendo todas as etapas processuais, sem que neste curso haja nenhuma impugnação deste registro, não há como arguir o direito de precedência.

O direito de precedência é em relação ao registro. Uma vez o registro já concedido, este benefício, que é uma exceção ao sistema atributivo do atual Código de Propriedade Industrial - CPI e, portanto, deve ser interpretado e utilizado de maneira restritiva, deixa de existir.

Esta interpretação da lei é clara para doutrina. Segundo Gama Cerqueira, o possuidor da marca de boa fé, não se valendo do benefício do direito de precedência no tempo correto, ou seja, até o registro da marca, não poderá depois desse prazo tentar anular marca registrada por terceiro.

A interpretação de que o direito de precedência é um direito de registrar primeiro parece razoável. Portanto, um terceiro - criador de boa-fé e titular de idêntico direito formativo gerador - que obtiver o registro primeiro não está infringindo o direito do usuário anterior de boa-fé que não tenha em nenhum momento do trâmite processual para a concessão do registro daquela marca apresentado impugnação adequada arguindo o seu direito de precedência.

O direito de precedência ao registro deve ser exercido na oportunidade própria para tanto, ou seja, antes de concedido o registro da marca, de modo que depois de concedido o registro, em princípio, não teria o detentor da marca de fato possibilidade jurídica de sustentar o seu direito de precedência.

Este terceiro pôde durante todo o trâmite processual para a obtenção do registro da marca depositado pela primeira pessoa, impugnar este registro utilizando seu direito de precedência e não o fez, por desinteresse, omissão ou falta de orientação. Anular o registro e o direito de propriedade de uma marca em consequência deste registro seria uma afronta ao direito de propriedade.

Assim, parecia bem sólida a predileção técnica e jurisprudencial pela interpretação restritiva quanto ao direito de precedência do usuário anterior de boa-fé. Porém, recentemente, tem-se observado um movimento, no sentido contrário, de mitigar a aplicação do sistema atributivo na normativa marcária brasileira, indo em direção à interpretação extensiva da referida prerrogativa, consequência do posicionamento mais recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a respeito do tema.

Em 2016 e 2017, o STJ julgou, respectivamente, os recursos especiais REsp n. 1.464.975/PR e REsp n. 1.673.450/RJ, que tratavam de casos envolvendo a anulação de registros de marca e a aplicação do direito de precedência. Em ambas as decisões, a relatora Min. Nancy Andrighi reconheceu, com base no direito de precedência, a possibilidade de reconhecimento judicial da nulidade de registros de marcas à luz da proibição legal contida no artigo 124, XIX, da LPI.

Vale destacar, em especial, o seguinte trecho ilustrativo das razões do voto proferido pela Min. Nancy Andrighi no REsp nº 1.673.450/RJ, pág. 9:

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

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

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

Neste sentido, inclusive, os tribunais já vêm abandonando a corrente anterior, restritiva, em detrimento das orientações mais recentes do STJ:

O TRF da 2ª Região vinha adotando o entendimento de que tal faculdade deveria ser exercida na primeira oportunidade, ou seja, dentro do prazo de oposição previsto no art.158 da LPI (AC n.º 2010.51.01.810536-4, Relator Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO, j. 08/04/2014 e AC n.º 0019560-36.2012.4.02.5101, Relator ANTONIO IVAN ATHIÉ, j. 09/06/2016), após o que estaria consolidado o direito de propriedade em favor do titular e não mais seria cabível a invocação de direito de precedência por via administrativa ou judicial. Entretanto, em recente julgamento da 3ª Turma do STJ, da relatoria da Ex.ma Ministra NANCY ANDRIGHI, foi firmado entendimento contrário.

[...]

Adotando o entendimento exposto no acórdão do STJ, deve-se entender que a invocação do direito de precedência com base no parágrafo único do art.129 da LPI pode ser feita tanto na esfera administrativa quanto na judicial – mas desde que cumpridos, em qualquer caso, os prazos legais pertinentes.

(Justiça Federal da 2ª Região. 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Processo: 0171316-19.2017.4.02.5101. Juíza Federal MARCIA MARIA NUNES DE BARROS. 19/12/2018).

Ambas as decisões do STJ supracitadas serviram de base, também, para a revisão do posicionamento anteriormente adotado pelo INPI a respeito da interpretação dada ao §1º, art. 129, da LPI, tendo sido inclusive citadas no Parecer Normativo nº 43/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU – documento que recebeu caráter normativo e marca oficialmente a mudança de entendimento da autarquia. Na oportunidade, opinou a Procuradoria Federal Especializada:

Nesse diapasão, note-se que o entendimento jurisprudencial sobre a matéria vem se modificando, sendo de relevo o julgamento do REsp.1.464.975/PR pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, concluindo-se que “se o interessado vier a reivindicar esse direito [de precedência] após o registro, poderá fazê-lo mediante processo administrativo de nulidade (arts. 168 a 172 da LPI)” e do REsp. 1.673.450/RJ, no qual afirmou-se que “este entendimento não está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, que já reconheceu a possibilidade de o direito de precedência ser exercido após a concessão do registro da marca, seja perante o INPI, seja pela via judicial. Nesse sentido: REsp 1.464.975/PR, 3ª Turma, DJe 14/12/2016”.

E, por fim, conclui:

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

No entanto, há de se questionar criticamente se esta nova interpretação dada ao instituto do direito de precedência do pré-utente nos processos de registro de marca é aceitável pelo ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo no que diz respeito ao sistema atributivo adotado no nosso direito marcário e explicitamente insculpido na Lei de Propriedade Industrial. Ao ampliar a abrangência desta prerrogativa, a jurisprudência do STJ estaria ou não assumindo o risco de transformar a exceção em regra? Este será o prisma abordado nas considerações finais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face do exposto, é possível concluir que a controvérsia acerca do momento e da via adequada à arguição do direito de precedência do usuário anterior de boa-fé nos processos de registro de marca ainda está longe de ser plenamente superada.

Conforme apresentado no decorrer deste trabalho, as recentes decisões proferidas pelo STJ se associam à corrente de interpretação extensiva quanto ao direito de precedência instituído no §1º, do art. 129, da LPI, no sentido de mitigar a aplicação do sistema atributivo na normativa marcária brasileira. No entanto, após quase duas décadas de predileção pela aplicação restritiva do direito de precedência, é natural pensar que essa modificação de entendimento não será rápida, linear ou mesmo definitiva.

Isso porque, ao menos no âmbito doutrinário, as críticas tecidas à interpretação extensiva do direito de precedência ainda não foram superadas. Na realidade, é

preciso dizer que a jurisprudência atual do STJ se dá apesar da doutrina majoritária, e não por causa dela.

Nesse sentido, a nova interpretação dada pelo STJ, pautada na interpretação extensiva do direito de precedência, pode causar mais problemas do que soluções. A jurisprudência atual tem o potencial de gerar um ambiente de insegurança jurídica e temeridade àqueles que buscam o registro e a proteção conferida pela lei, uma vez que a marca estará sujeita a questionamentos judiciais, mesmo após a sua concessão, podendo afetar a sua validade e, conseqüentemente, o direito de propriedade. A consequência disso seria privilegiar e favorecer pessoas a partir de suas próprias torpezas, ou seja, permitir que pessoas que não registraram a marca se beneficiem impropriamente.

Embora omissa em suas especificidades, a LPI continua adotando o sistema atributivo como regra da sistemática marcária e o direito de precedência continua sendo apenas uma exceção à essa regra. No entanto, na prática, a nova aplicação dada pelo STJ parece querer inverter essa relação e transformar a exceção em regra, de modo a descaracterizar o princípio atributivo, que é a base do sistema de propriedade industrial.

É necessário reconhecer, porém, que o cerne desse debate é justamente a falta de clareza legislativa quanto às minúcias do direito de precedência. A LPI é a lei que rege a matéria e possui dispositivo expresso que prevê o direito de precedência no §1º, do art. 129. Contudo, a falta de transparência quanto ao momento em que este direito deve ser exercido deixa margem para diferentes interpretações. Assim, uma alteração legislativa para esclarecer o momento correto no qual o direito de precedência deve ser exercido seria uma forma de solucionar o problema da interpretação extensiva e evitar insegurança jurídica.

Com uma redação mais precisa, a alteração legislativa traria maior estabilidade ao sistema de marcas e de propriedade industrial como um todo, assegurando aos titulares de direitos de propriedade intelectual a proteção necessária e evitando decisões conflitantes. A clareza do texto legal é fundamental para a previsibilidade e a segurança jurídica, tanto para os usuários do sistema quanto para os magistrados que o interpretam.

Outro ponto a ser destacado é que a alteração legislativa é uma forma democrática e transparente de lidar com a questão. A mudança seria fruto de um processo legislativo que envolveria discussões públicas, audições de especialistas, debates em comissões, audiências públicas e votações no Congresso Nacional. Dessa forma, todos os interessados no tema teriam a oportunidade de se manifestar e expor seus argumentos, favorecendo a construção de uma solução consensual e coerente.

Em resumo, a nova interpretação do STJ em relação ao direito de precedência no registro de marcas pode gerar mudanças significativas na prática do registro de marcas no Brasil. Enquanto as necessárias mudanças legislativas não são realizadas, é importante que as implicações práticas sejam cuidadosamente estudadas e discutidas, a fim de avaliar suas consequências e garantir que os direitos de propriedade intelectual sejam adequadamente protegidos.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das marcas**. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

_____. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Planalto. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 30 mai. 2023.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. **Metodologia científica**. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

CHAGAS, Edilson Enedino das. **Direito empresarial esquematizado**. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

FONSECA, João José Saraiva da. **Metodologia da pesquisa científica**. 1. ed. Fortaleza: UECE, 2002.

INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELLECTUAL (IDS). **Comentários à lei da propriedade industrial**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Manual de marcas**. 3. ed. Rio de Janeiro: INPI, 2019. Disponível em: <http://www.manualdemarcas.inpi.gov.br>. Acesso em: 30 mai. 2023.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **Pesquisa social: teoria, métodos e criatividade**. 21. ed. Petrópolis: Vozes, 1993.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Direito empresarial: volume único**. 10. ed. São Paulo: Método, 2020.

SACRAMONE, Marcelo Barbosa. **Manual de direito empresarial**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A aplicação do princípio da boa-fé na propriedade industrial**. São Paulo: Senac SP, 2006.