

O DIREITO DE PRECEDÊNCIA DO USO DE MARCAS POSTO EM QUESTÃO: A INSEGURANÇA DO USUÁRIO ANTERIOR

Évilin Rodrigues Frutuoso

Elaine Julliane Chielle

Resumo

O presente artigo trata do direito de precedência do usuário anterior de boa-fé ao registro de marca. O INPI trouxe leis e jurisprudenciais ao exigir que o usuário anterior nunca tenha tentado registrar o sinal em disputa para exercer o direito de precedência ao registro de marca, o que origina a seguinte problemática: o anterior pedido de registro de marca junto ao INPI que tenha sido negado ou extinto é adequado para fundamentar a improcedência ao direito de precedência? Desse modo, o objetivo do presente projeto é pesquisar se é adequada a desqualificação do terceiro de boa-fé que já tenha realizado pedido de registro de marca de acordo com a exigência do INPI. Para atingir tal objetivo utilizou-se pesquisa bibliográfica em doutrinas, artigos científicos, legislações, manuais, jurisprudência e a investigação em processos administrativos junto ao INPI que envolvam o direito de precedência. Com base no estudo realizado, conclui-se que o utente de boa-fé possui a preferência no registro da marca independentemente de ter ou não pedido de registro anterior, pois tal exigência implica em limitação ao exercício do direito de precedência e logicamente em atos de confusão e concorrência desleal.

Palavras-chave: Marca. Registro. Propriedade Industrial. Direito de precedência.

1 INTRODUÇÃO

No Brasil utiliza-se o sistema atributivo no registro de marcas, ou seja, quem obtiver primeiramente a concessão de registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI é que detém o direito de uso exclusivo da marca. Entretanto, a Lei n. 9.279/1996 traz exceções a essa regra ao garantir ao usuário de boa-fé que já utilize por pelo menos seis meses marca idêntica ou semelhante a que

estiver sendo depositado para registro, a preferência para o registro da marca em detrimento do depositante, na legislação, é o direito de precedência. Ocorre que o INPI entende que só é considerado utente de boa-fé o usuário anterior que nunca tentou registrar o sinal em disputa. Assim, caso o utente já tenha tido pedido arquivado ou registro extinto, seu pedido para exercer o direito de precedência será improcedente.

Contudo, essa previsão não se encontra prevista na Lei de Propriedade Intelectual e tão menos é o entendimento jurisprudencial, o que caracteriza uma inovação por parte do INPI, o que origina posicionamentos divergentes, no sentido de que, pela interpretação legal, não é necessário que o usuário anterior de boa-fé comprove a inexistência de pedido de registro anterior sobre a marca em questão, e outro, de acordo com o INPI, de que o usuário anterior demonstre que nunca depositou pedido sobre referida marca. Desse modo, o objetivo do presente estudo é analisar se é adequada a desqualificação do terceiro de boa-fé que já tenha realizado pedido de marca junto ao INPI para fins do exercício ao direito de procedência.

A relevância da presente pesquisa encontra-se na segurança jurídica do usuário anterior, vez que o INPI inova ao definir requisitos para o enquadramento de usuário anterior de boa-fé, o que implica em limitação ao exercício do direito de precedência e logicamente em atos de confusão e concorrência desleal.

Para alcançar o objetivo proposto, foi utilizada a revisão bibliográfica, com pesquisa exploratória e explicativa, aplicando-se o método dedutivo de pesquisa. A coleta de dados foi construída por meio de artigos científicos, doutrinas, legislação e jurisprudência brasileira.

O presente artigo está estruturado em três capítulos, consistindo o primeiro do estudo sobre a propriedade intelectual, passando para o estudo da marca no contexto da propriedade industrial e por fim o enfrentamento da problemática sobre o direito de precedência e a exigência do INPI de inexistência de pedido de registro anterior.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 A IMPORTÂNCIA DA PROTEÇÃO JURÍDICA AOS BENS INTANGÍVEIS DECORRENTES DO INTELLECTO HUMANO

A expressão “Propriedade Intelectual” consagrou-se a partir da “Convenção de Estocolmo”, 1967, com a constituição da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI (World Intellectual Property Organization – WIPO), que, posteriormente, veio a se tornar uma agência especializada dentro do sistema das Nações Unidas. No Brasil em 17 de dezembro de 1974, a convenção de constituição da OMPI foi promulgada pelo Decreto nº 75.541, de 31 de março de 1975 (BRASIL, 1975).

No que se refere à implementação de sistemas unificados de proteção à propriedade intelectual, aquela antiga condição de que gozavam os Estados de optar por implementar ou não por políticas de proteção à propriedade intelectual, tornou-se inviável no modelo atual, uma vez que as responsabilidades assumidas pelos Estados se tornaram ainda maior assim como as pressões dos setores privados nacionais e transnacionais (2004).

É nesse contexto que a matéria ganha relevância, tendo um importante papel na construção dos pilares do direito internacional, já que os direitos por ela tutelados necessitam de uma abrangência além das fronteiras (VARELLA, 2005).

Sobre o tema, esclarece Barbosa (2005) que quando houve a negociação houve também a prevalência do entendimento de que não caberia a padronização de normas substantivas, relativamente a marcas e patentes e também nas várias legislações nacionais, optando assim por estabelecer um mecanismo de compatibilização entre normas.

Atualmente existem alguns tratados que regulamentam a propriedade intelectual internacional. Inicialmente é possível citar a Convenção da União de Paris - CUP, de 1883. A CUP foi o primeiro tratado de cunho universal, inclusive, tendo como o Brasil um dos primeiros países a se adequar (VARELLA, 2005), assim como a Convenção da União de Berna para a Proteção das Obras Artísticas e Literárias - “Convenção de Berna”, de 9 de setembro de 1886.

A concordância de diversos países teve início com as Uniões de Paris e de Berna, acima citadas, sendo mais tarde consolidada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, onde mais tarde surgiu também os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio - TRIPS, em 1994.

No que refere ao registro internacional da marca, é importante citar o Protocolo de Madri. O Tratado de Madri é um tratado internacional que permite o depósito e registro de marcas em mais de 120 países. A adesão ao tratado foi assinada somente em 25 de julho de 2019 e depositada junto à OMPI em 2 de julho de 2019. O objetivo dessa adesão é facilitar o registro de marca em diversos países utilizando apenas um pedido.

No tocante, o Brasil possui um órgão que coordena a propriedade intelectual no país, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI. Ao INPI incumbe avaliar os requisitos de registrabilidade e sua a viabilidade ou não dos pedidos que sejam submetidos no território brasileiro. O INPI possui legitimidade decorrente diretamente de sua sujeição aos preceitos legais, como de ordinário ocorre com todo ato administrativo.

Sobre a abrangência da propriedade intelectual, é possível afirmar que se trata de uma área do Direito que garante aos autores, inventores e titulares da propriedade intelectual o direito exclusivo de uso, bem como, retribuição financeira de sua obra, seja de bens imateriais ou incorpóreos.

Compreende Denis Borges Barbosa (2010, p. 400), que a noção de Propriedade Intelectual é: “[...] como a de um capítulo do Direito, altissimamente internacionalizado, compreendendo o campo da Propriedade Industrial, dos direitos autorais e outros direitos sobre bens imateriais de vários gêneros”.

Já no que se refere à relevância internacional, Bettina Augusta Amorim Bulzico (2007) vislumbra a Propriedade Intelectual como um ramo do Direito que detém vínculo com as normas de Direito Internacional por conta da sua relação com as práticas comerciais modernas, que compreende a Propriedade Industrial, os direitos autorais e outros que recaiam sobre bens imateriais de vários gêneros, envolvendo a atividade humana de caráter intelectual passível de agregar valores e que necessite de proteção jurídica.

Resumidamente, a abrangência da Propriedade Intelectual pode ser categorizada em três grandes grupos, quais sejam: direitos autorais; propriedade intelectual; e sui generis. O direito autoral se subdivide em: direito do autor; direitos conexos; e programas de computador. Já a propriedade industrial abrange temas como: marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica, segredo industrial e

repressão à concorrência desleal. Por fim, a proteção *suis generis* se refere à topografia de circuitos integrados, cultivares e conhecimentos tradicionais.

Apesar da grande abrangência da Propriedade Industrial, o presente estudo está centrado na propriedade industrial, mais precisamente no que diz respeito ao tema “marcas”.

2.3 MARCAS E O SEU REGISTRO

A marca pode ser definida, segundo o art. 122 da Lei n. 9.279/1996, como um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Valendo dos ensinamentos de Mendonça (1959) como sinais gráficos ou figurativos, que são destinados a individualizar os produtos de uma empresa industrial ou as mercadorias postas à venda em uma casa de negócio, destacando sua origem ou procedência, e atestando a atividade e o trabalho de que são resultado.

As marcas são regidas por princípios como o da territorialidade, da especialidade e do sistema atributivo e possuem algumas classificações, levando em conta a sua natureza e forma de apresentação.

Quanto à natureza das marcas, elas poderão ser: marca de produto ou serviço, usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; marca de certificação, aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e marca coletiva aquela usada para

identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade (BRASIL, 1998). Constituição Federal pelo art. 5º, XXIX, assegura a propriedade da marca, e a Lei nº 9.279, de 14.5.1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, pelo seu art. 129, acentua que "a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo".

Para que a marca seja efetivamente registrada, deve preencher inicialmente os seguintes requisitos: ser um sinal visualmente perceptível, o que significa que não

é passível de registro como marca sinais sonoros, gustativos e olfativos; que seja distinto dos demais preexistentes; e que não seja compreendido nas proibições legais (BRASIL, 1998).

Diz Gama Cerqueira sobre o Regulamento de 1923 (Decreto lei 16.264, de 19.12.23, art. 80, n. 6 e 7), que considera-se nova a marca para o efeito do registro, desde que diversifique a classe de produto a que se aplica, vedando-se apenas o registro de marcas idênticas ou semelhantes para distinguir produtos pertencentes à mesma classe. Ao se falar de novidade, deve ser analisada a possibilidade de confusão com outras marcas já registradas. Um signo já apropriado por terceiro veda um novo registro do mesmo signo ou semelhante, ou causará conflito no caso de uso (BARBOSA, 2010).

Ao requerer o registro perante o INPI, o pedido do deverá referir-se a um único sinal distintivo e uma única classe, e conter obrigatoriamente a especificação dos produtos e serviços identificados pela Classificação Internacional de Produtos e Serviços e, segundo disposto nos normativos do INPI. O pedido deverá ser composto pela seguinte documentação: requerimento, procuração (caso seja realizado o pedido por meio de representação), documentos relativos à criação da marca, comprovante de pagamento da taxa.

Quando o pedido for apresentado, será submetido ao exame formal para verificação dos requisitos supracitados. O pedido que não atender às formalidades, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, o INPI pode solicitar o cumprimento de exigências a serem cumpridas pelo depositante. Na sequência o INPI irá publicar em sua revista o registro da marca, possibilitando a terceiros interessados a apresentação de oposição ao pedido.

Sobre a legitimidade para requerer o registro da marca, qualquer pessoa pode apresentar o pedido, seja pessoa física, jurídica ou qualquer organização, de direito público ou privado (BRASIL 1998).

Imperioso destacar sobre o princípio da especialidade que implica basicamente numa limitação da regra da novidade relativa a um mercado específico – onde se dá a efetiva competição.

Cita Gama Cerqueira (1982) que nada impede que a marca seja idêntica ou semelhante a outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em

outro gênero de comércio ou indústria. A marca deve ser nova, diferente das existentes; mas, tratando-se de produtos ou indústrias diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso.

Após a publicação do pedido de registro pelo INPI e a possibilidade da apresentação de oposição por terceiros interessados no prazo de 60 dias, como já descrito, é realizado o exame de mérito, que consiste em análise técnica sobre o pedido, que vai importar na concessão ou não do registro da marca em benefício do depositante e titular.

Ao referir-se à natureza do ato de concessão, Gama Cerqueira (2004) menciona que a administração pública não pode conceder ou negar a patente ou registro solicitado, pois uma vez verificadas as condições e pressupostos legais, compete-lhe reconhecer o direito pleiteado pelo particular e expedir o título indispensável ao seu exercício.

2.4 A PROTEÇÃO CONTRA A CONCORRÊNCIA DESLEAL

O registro da marca é a forma mais segura de garantir a proteção contra o uso indevido, concorrência desleal, bem como, a proibição de utilização da marca por terceiros.

A LPI regulamenta que existe a possibilidade de requerer indenização por prejuízos causados por atos de concorrência desleal, tipificado ou não como crime (OLIVEIRA NETO, 2007).

Ao avistar a hipótese de concorrência, é necessário validar se ela realmente existe. O uso de qualquer instrumento concorrencial não pode importar em abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (BASTOS, 1989). A concorrência desleal se classifica como atos contrários às práticas honestas na matéria comercial.

A marca é objeto de uma propriedade constitucional que se realiza na concorrência e pela concorrência. No sistema jurídico brasileiro, a Constituição se inaugura com uma declaração em favor da liberdade de iniciativa, e insere entre os princípios da Ordem Econômica o da liberdade de concorrência.

2.5 O REGISTRO DE MARCA E O USUÁRIO ANTERIOR DE BOA-FÉ

Conforme já descrito anteriormente, a proteção da marca ocorre mediante o seu regular registro junto ao INPI. Concedido o registro, é expedido o respectivo certificado em benefício do titular, que passa a gozar de direitos. Há de se mencionar, quanto ao uso da marca, SOARES (1997) que dentre as prerrogativas que dizem respeito à proteção conferida pelo registro de marca está o direito de ceder seu registro ou pedido de registro; licenciar seu uso; e zelar pela sua integridade material ou reputação.

Entretanto, a LPI estende uma proteção ao terceiro de boa-fé que já utilizava uma determinada marca pelo período mínimo de seis meses imediatamente antecedente ao depósito do pedido por outro depositário. Para exemplificar tal fato, imagine-se um sinal distintivo formado por uma tesoura para distinguir determinada marca de roupas, mas o usuário desta marca não tem o registro junto ao INPI, apesar de utilizar referida marca há anos. Caso alguém deposite um pedido de registro de marca de roupas formado por uma tesoura, configurando sinal idêntico ou semelhante ao já utilizado anteriormente, quando o INPI publicar este pedido de depósito, o terceiro que já utilizada a marca de tesoura em seus produtos poderá apresentar oposição, tendo preferência para registrar a marca em detrimento do depositário que apresentou o requerimento por último.

Gama Cerqueira (2000), 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 a marca registrada por terceiro.

O direito de precedência deve ser exercido na oportunidade própria, ou seja, antes de concedido o registro da marca, sendo que após a concessão, em regra, não teria o detentor da marca de fato possibilidade jurídica de sustentar o seu direito de precedência.

Paulo Roberto Figueiredo (2000), entende que o direito de precedência consubstancia, enquanto não exercitado, latente expectativa de direito formativo gerador que será adquirido através do depósito do pedido do registro pelo utente, dentro do prazo legal. O direito de precedência, para o autor, sendo mera expectativa

de direito, não sendo exercido durante o processo de registro de marca, não chega a existir.

Veja-se que a Lei de Propriedade Industrial traz artigo 158 que existe um prazo para apresentar oposição ao registro da marca, possibilitando que terceiros interessados impugnarem o registro de um depósito de marca no prazo de 60 dias após a publicação do pedido de registro, o prazo para a impugnação de marca baseado no direito de precedência também deve ser o prazo para o oferecimento da oposição.

Gama Cerqueira (1952) diz que falta de prazo para impugnação é um dos grandes defeitos da inovação feita pelo artigo 96 da LPI. A impugnação deveria ser apresentada no mesmo prazo fixado para as oposições, ou como uma oposição, pois esse é o seu verdadeiro caráter. Não se compreende, aliás, que o código favoreça o possuidor da marca não registrada, permitindo-lhe impugnar o registro a qualquer tempo, com surpresa para o requerente de boa-fé, quando fixa prazo para o titular de marca registrada apresentar oposição ou recorrer de despacho que admitir registro de marca idêntica ou semelhante à sua, prazo que neste caso, é fatal.

Entre um depositante e o usuário anterior de boa-fé da mesma marca, há uma equivalência de situações jurídicas de fundo constitucional, eis que ambos têm o direito formativo gerador, ou seja, o direito de requerer o registro, mas a lei ordinária concedeu ao primeiro usuário uma oportunidade de fazer valer seu direito de prioridade (CERQUEIRA, 2005).

O direito de precedência ao terceiro de boa-fé é fundamental para garantir o direito sobre a marca que está em uso seja alcance a titularidade em eventual disputa. Contudo, o INPI entende que só é considerado utente de boa-fé o usuário anterior que nunca tentou registrar o sinal em disputa. Assim, caso o utente 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.

Ocorre que essa previsão não se encontra prevista na Lei de Propriedade Intelectual e tão menos é o entendimento jurisprudencial, o que caracteriza uma inovação por parte do INPI, o que causa divergências sobre a legalidade de tal exigência por parte do INPI e limita o exercício do direito de precedência e

logicamente em atos de confusão e concorrência desleal, deixando o usuário anterior em situação de desamparo e insegurança jurídica.

Para o INPI, o direito de precedência só pode ser reivindicado em sede de impugnação administrativa quando da abertura de prazo para oposição de terceiros, num prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de publicação do pedido (INPI, 2017).

Com o pouco tempo para apresentar oposição, muitos utentes de boa-fé acabam reivindicando o direito de precedência na esfera judicial e é nesse passo que a jurisprudência segue o caminho da LPI.

Os processos que chegaram ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) – corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil (seguindo os princípios constitucionais e a garantia e defesa do Estado de Direito) findavam por encontrar decisões favoráveis. Ou seja, o STJ 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 (SILVEIRA, 2017), é o que se pode retirar dos seguintes recursos especiais: REsp 1.484.975-PR; REsp 1.184.867/SC; e REsp 1.582.179/PR.

Nesse sentido, então, o STJ estaria iniciando um processo de mudança acerca do 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.

3 CONCLUSÃO

No presente trabalho verificou-se o direito de precedência, mais especificamente sobre a exigência do INPI sobre a inexistência de pedido de registro anterior para a caracterização da boa-fé do usuário anterior e, conseqüentemente, o exercício do direito de precedência.

Por tal pressuposto não ter previsão legal, fez-se necessária a pesquisa básica na jurisprudência acerca do tema. Após a pesquisa em decisões proferidas pelo STJ, verificou-se que a jurisprudência tem seguido a mesma lógica do LPI, de modo que a comprovação de inexistência de pedido de registro anterior por aquele que pretende exercer o direito de precedência é requisito que se impõe.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto n. 75.541, 31 de março de 1975. Promulga a Convenção que Institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. 8. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75541-31-marco-1975-424175-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 13 de mar. de 2021.

_____. MANUAL DE MARCAS INPI; Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_0_que_%C3%A9_marca. Acesso em: 14 de abr. de 2021 e http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/03_Como_formular_pedido_de_registro_ou_peti%C3%A7%C3%A3o_de_marca. Acesso em: 14 de abril de 2021

_____. Análise da legitimidade do requerente. Disponível em http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B705_An%C3%A1lise_da_legitimidade_do_requerente > Acesso em: 16 de abril de 2021.

BARBOSA, Denis Borges. Trips e a Experiência Brasileira. Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. Marcelo Dias Varella. São Paulo: Lex, 2005.

_____. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BASTOS, Celso Ribeiro, Comentários à Constituição do Brasil, vol. 7, Saraiva, 1990, p. 76.

BULZICO, Bettina Augusta Amorim. Evolução da Regulamentação Internacional da Propriedade Intelectual e os Novos Rumos Para Harmonizar a Legislação. Revista Direitos Fundamentais & Democracia. Unibrasil. Vol 1. 2007. Disponível em :<<http://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br>>. Acesso em: 14.05.2021.

CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial, Revista dos Tribunais, 2ª edição, São Paulo, 1982.

_____. Tratado da Propriedade Industrial: Da Propriedade Intelectual e do Objeto dos Direitos. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

_____. Tratado da Propriedade Industrial - volume II, tomo I, parte II - Dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade. Editora Forense, 1952, p. 118-120.

FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Anais do XXI Seminário nacional da propriedade intelectual. Pré uso como fonte de direito em relação às marcas. Rio de Janeiro: ABPI, 2001.

MENDONÇA, José X. Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1959. vol. V, Livro III, parte I, p. 215.

OLIVEIRA NETO, José Honório. Manual de Direito das Marcas, p. 175. Editora Pillares, São Paulo, 2007.

SOARES. José Carlos Tinoco. Marca vs. nome comercial: conflitos. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2000.

VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávia Barros; SCHLEICHER, Rafael T. Desenvolvimento Tecnológico, Pesquisa Pública e Propriedade Intelectual: Análise da Miríade de Normas Internacionais. In: Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. Marcelo Dias Varella (Org.). São Paulo: Lex, 2005, p.. 306.

Sobre o(s) autor(es)

Évilin Rodrigues Frutuoso: Acadêmica do Curso de Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC, campus São Miguel do Oeste. E-mail: evilinfutuoso@gmail.com;

Elaine Julliane Chielle: Mestra em Direitos Fundamentais pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade do Oeste de Santa Catarina. Especialista em Direito Civil e Processual Civil e em Direitos Fundamentais da Família, Criança e Adolescente. E-mail: elaine.chielle@unoesc.edu.br.