

## **Nota sobre o regime de atribuição e da anterioridade das marcas**

Denis Borges Barbosa (novembro de 2011)

Essa nota se dirige às questões:

- Como funciona a atribuição patrimonial do direito de marcas: atributivo ou declaratório?
- Qual a relevância da anterioridade para o direito de marcas no Brasil?

### Do que disse sobre a matéria

Assim disse no meu livro de janeiro de 2007 <sup>1</sup>:

#### 8.5.2.1. Regime Atributivo e declarativo

O que dá a propriedade das marcas? O uso - o equivalente no plano dos direitos à ocupação - ou o reconhecimento público da titularidade? Os sistemas variam, sob a tolerância da Convenção de Paris, com uma grande tendência atual pelo registro; mas encontram-se ainda legislações em que o uso prévio é pressuposto do registro.

Assim é que diz-se o sistema em que a exclusividade nasce do registro "atributivo"; aquele em que a propriedade nasce do uso, mas homologado pelo registro, "declaratório".

(...) A Lei 9.279/96 retoma o sistema do Código de 1945, ao permitir ao pré-utente o direito de reivindicar, num prazo determinado, a marca.

(...) Não discutiremos aqui a questão da natureza - atributiva ou declaratória - do registro na lei vigente. Entendemos claro que o efeito do registro é constitutivo, exceção feita do direito de precedência.

Conosco, Michele Copetti <sup>2</sup>:

#### **2.1.1.3 Usuário de boa-fé**

Para a aquisição da propriedade, o Brasil adotou o sistema predominantemente atributivo de direito. Isso significa que somente se adquire o direito de propriedade sobre determinado sinal com o registro validamente expedido, nos termos do artigo 129 da Lei nº 9.279/1996, com exceção prevista no §1º desse dispositivo. Nos termos do mencionado dispositivo, se estabelece o direito de precedência ao registro aos usuários que de boa-fé já utilizavam, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

Esta previsão, para Fabbri Moro e Denis Barbosa, é uma exceção ao regime atributivo de direito. Para Moro, o preceito do artigo 129, § 1º, da Lei nº 9.279/1996, é uma típica manifestação de um regime declarativo, o que resultaria em uma mescla entre os regimes atributivo e declarativo. Para esta autora, o regime brasileiro seria um misto entre atributivo e declarativo com predominância regime atributivo <sup>3</sup>. Segundo Denis Barbosa, "[...] o código em vigor atualmente também excetua o sistema atributivo no artigo 129, parágrafo 1º, artigo que legisla sobre o direito de precedência" <sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> BARBOSA, Denis Borges, A Proteção das Marcas, Lumen Juris, 2007.

<sup>2</sup> COPETTI, Michele, Afinidade Entre Marcas: Uma questão de Direito, Lumen Juris, 2010.

<sup>3</sup> [Nota do Original] MORO, 2003. p. 54 e ss.

<sup>4</sup> [Nota do Original] BARBOSA, 2009. p. 389.

## Os precedentes judiciais

A casuística ilustra nosso entendimento:

"É que o Brasil adota o sistema atributivo, segundo o qual somente com o registro da marca no INPI é que se garante o direito de propriedade e de uso exclusivo a seu titular, a não ser que se trate de marca notoriamente conhecida. Dessa forma, para o Min. Relator, foge à lógica do razoável que um pedido de registro posterior seja examinado e deferido sem que houvesse finalização do procedimento administrativo daquele que iniciou primeiro. Diante do exposto, a Turma, prosseguindo no julgamento, negou provimento ao recurso. Precedentes citados: AgRg no Ag 964.524-SE, DJe 1º/2/2010, e REsp 30.636-SC, DJ 11/10/1993." REsp 899.839-RJ, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 17/8/2010."

"Nesse contexto, como o Brasil adota o sistema atributivo, tão-somente o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial garante o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu titular, a não ser que se trate de marca notoriamente conhecida". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Aluisio Mendes, AC 2000.51.01.531325-4, DJ 22.09.2010.

"Ora, a anterioridade da constituição da autora não lhe confere, por si só, o direito ao registro do signo "YPÊ". Tal conclusão decorre do fato de que o sistema brasileiro de marcas adota o tipo atributivo, o que significa dizer que o direito de uso exclusivo sobre a marca e a consequente prerrogativa de impedir terceiros de utilizarem sinais iguais ou semelhantes em meio a produtos ou serviços congêneres são adquiridos através de um registro validamente expedido, e não pelo mero uso, conforme se dá nos países adeptos do sistema declarativo. Assim, a exclusividade sobre a utilização da marca cabe, em regra, a quem primeiro efetuar o registro perante a autarquia marcária. In casu, embora a constituição da autora tenha se dado em 1961, ou seja, de forma bem anterior à constituição da ora apelante, foi esta quem diligenciou no sentido de registrar primeiro o signo em questão, tendo efetuado o depósito em 11/08/1994. Por outro lado, a autora somente o fez em 16/04/2003, mais de 9 (nove) anos após o depósito realizado pela ora apelante". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2004.51.01.534863-8, DJ 02.09.2011

"Nesse contexto, como o Brasil adota o sistema atributivo, o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial garante o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu titular. (...) Dessa forma, considerando que adotamos o sistema de registro do tipo atributivo, o dilema há de ser resolvido de forma que seja declarado o direito em favor daquele que primeiro depositou o pedido de registro da marca, que, in casu, foi a apelada, o que significa dizer que o seu signo merece ser mantido". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, AC 2008.51.01.816040-0, 1ª Turma Especializada, JFC Aluisio Mendes, DJ 02.03.2011.

## Conclusão

Sumariando assim o que dissemos:

- No direito brasileiro vigente, o regime geral de constituição de direitos exclusivos sobre marcas presume um ato concessivo estatal, a partir do qual os efeitos *erga omnes* se fazem sentir (regime atributivo).
- Tal sistema inclui, porém, pelo menos duas exceções. A primeira, de direito interno, é a previsão do art. 129, parágrafo, segundo a qual o uso por terceiro anterior ao pedido de registro pode constituir precedência, na forma da lei. A segunda exceção, de direito externo, é a aplicação de situações jurídicas como a prevista no art. 6 bis da Convenção de Paris.
- Considerando assim o regime geral e as exceções, o efeito do registro anterior em face das pretensões subsequentes sobre o mesmo objeto é inexoravelmente determinar a prevalência do direito.