

Direito de Precedência ao Registro de Marcas

Denis Borges Barbosa (2005) ¹

O QUE É DIREITO DE PRECEDÊNCIA.....	2
<i>Regime Atributivo e declarativo</i>	2
<i>Os regimes de atribuição na lei anterior</i>	3
<i>Natureza do regime atual</i>	4
Características do regime atual do direito de precedência.....	6
A QUESTÃO CONSTITUCIONAL.....	7
O direito constitucional ao registro da marca.....	8
O equilíbrio com o interesse do público e de terceiros.....	10
O pré-uso do objeto de patentes.....	12
Da irrazoabilidade no diferimento da insurgência.....	14
Do resumo da questão constitucional.....	16
A QUESTÃO LEGAL.....	17
<i>Uma questão de interpretação</i>	17
<i>Do momento em que se deve argüir</i>	18
<i>o Direito de Precedência</i>	18
O direito deve exercer-se até a concessão do registro.....	19
O entendimento de Paulo Figueiredo.....	20
O momento a argüir o direito é a primeira oportunidade de fazê-lo.....	21
A questão prática da insegurança jurídica.....	22
<i>Direito de precedência e nulidade</i>	24
DAS CONCLUSÕES.....	27

Segundo o art. 129 do CPI/96, toda pessoa que, de boa fé, *na data da prioridade ou depósito*, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou seme-

¹ Este estudo conta com a relevante participação de Patrícia Porto.

lhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro².

O que é direito de precedência

Pouco depois de entrar no INPI, em 1979, vi um velho senhor sentado num dos degraus da escadaria do velho prédio da Praça Mauá. Chorava, com uma expressão de raiva impotente. Dono de um dos restaurantes da região de Santa Felicidade, em Curitiba, tinha se desavindo com um vizinho e competidor que, em vingança, havia registrado o nome do restaurante do desafeto e agora o impedia de usá-lo. Ouvira há pouco, do INPI, que havia perdido a marca e seu caso era sem esperanças. Grande, italiano, vermelho, a imagem do velho senhor irado marcou a memória, como um sinal de inadequação do sistema jurídico.

Vigia à época, para os registros de marca, o chamado sistema atributivo puro. Ou seja, era titular do registro de um signo distintivo o primeiro que o solicitasse, não se considerando qualquer interesse de terceiros, fundado no simples uso. Torna-se aqui indispensável uma pequena digressão histórica.

Regime Atributivo e declarativo

O que dá a propriedade das marcas? O uso - o equivalente no plano dos direitos intelectuais da ocupação dos bens móveis em geral - 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 registro³.

O registro de natureza atributiva ocorre quando a propriedade sobre a marca vier a se constituir com a concessão do registro da marca à primeira pessoa que protocolizar a solicitação do mesmo perante um órgão público. Por esse sistema,

² Vide A ação de adjudicação e os Direitos de Preferência ao Registro de Marca, de Lélío Denicoli Schimdt, Revista da ABPI 31 (1997). Paulo Roberto Costa Figueiredo, O Direito de Precedência ao Registro de Marca e a Marca Evidentemente Conhecida, Revista da ABPI, Nº 45 - Mar/Abr de 2000. Institutos análogos, mas diversos, do direito de precedência se encontram nos art. 124, XXIII e 166 da Lei. 9.279/96.

³ Como, por exemplo, o sistema federal americano, baseado no registro, mas pressupondo o pré-uso. Naquele sistema, há também proteção estadual.

nenhuma pessoa tem direito ao uso da marca, mesmo se já estivesse fazendo uso dela anteriormente, se esta pessoa não tiver providenciado o pedido de registro desta marca junto ao órgão do Estado competente.

O registro de natureza declaratória se dá quando se reconhece que a proteção legal do Estado ao usuário da marca independe da aquisição de registro próprio. No sistema atributivo a proteção e propriedade da marca se dá com o registro, ao passo que no sistema declarativo a propriedade se dá pelo pré-uso e ocupação da marca.⁴

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”.

Os regimes de atribuição na lei anterior

Sob o Dec. Lei 7.903/45, como aliás sob os sucessivos Códigos, *mas sem incluir o de 1971*, o uso anterior de uma marca por terceiros impedia o registro, se o interessado se manifestava dentro do prazo de impugnação, e solicitava por sua vez o registro para si.

É certo que tal princípio não vigorava no que tangia aos sinais e expressões de propaganda, dotadas de sistema registral próprio, distinto do de marcas⁵; mas o reconhecimento do pré-uso, em relação a estas, era ainda mais vasto. Não se exigia, para obstar ao registro, a reivindicação do mesmo para o pré-utente, bastando a prova do uso conhecido e público do sinal ou expressão em relação a artigos ou serviços de outra origem empresarial.

Como o pré-utente da propaganda tinha ação para anular o registro *mesmo após a sua concessão*, o efeito do registro, até a prescrição da anulatória, não era constitutivo. Mas é de se notar que o prévio utente não adquiria, por isto, o uso exclusivo de sua propaganda; a exclusividade do sinal ou expressão não nascia do sim-

4 SHMITD, Lélío Denicoli. Revista da associação brasileira da propriedade intelectual. Ação de adjudicação e os direitos de preferência ao registro de marca. Rio de Janeiro: ABPI, nº 31, 1997, p.04.

5 O registro de sinais e expressões de propaganda foi abolido pela lei de 1996.

ples uso, mas do registro, embora o usuário sem registro estivesse dotado da proteção contra a concorrência desleal ⁶.

Com o Código de 1971, o registro marcário se tornou constitutivo puro: o pré-uso não dava quaisquer direitos ⁷. A lei então em vigor não considerava qualquer efeito ao prévio uso - ainda que o utente seja o titular de uma posição legítima dentro de seu espaço concorrencial e o depositante seja um concorrente ilícito que deseja legitimar-se. Estava aí o problema do dono de restaurante de Curitiba.

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 chega a propor o mesmo sistema que se aplicou às propagandas, na qual o pré-utente poderia suscitar a nulidade do registro até o fim do prazo da ação própria.

Natureza do regime atual

Qual a natureza do sistema brasileiro em vigor quanto ao regime de constituição do registro?

Alguns juristas, como Lélío Shmidt ¹⁰, defendem que quando acontece de os sistemas determinarem que a propriedade da marca se adquire com o registro, mas abrirem uma exceção para o pré-utente argüir o direito de precedência impedindo o registro de marca similar ou igual a sua, deve-se afirmar que estes sistemas

⁶ Em outras palavras, o registro só dava proteção contra os que ignoravam o uso da propaganda, ou contra os que não deveriam sabê-lo, configurado para os outros o crime doloso do Art. 178, III do De. Lei 7.903, ou o ilícito civil do mesmo artigo, parágrafo único, desde que, é claro, se configurasse a concorrência.

⁷ No entanto, tão independente como era nos códigos anteriores, a regulação deste ponto específico do registro de propaganda não se alterou no Código de 1971. Para as marcas, vigia o princípio constitutivo puro; para as propagandas, plenamente protegido o pré-uso. É o que decorria do Art. 76, inciso 2o 2o., do Código de 1971: não são registráveis os sinais ou expressões "que sejam conhecidos e usados publicamente em relação a outros artigos ou serviços por terceiros". Assim, para obstar o registro, não bastava que a propaganda fosse concebida por terceiros dentro do sigilo de sua agência de publicidade; era necessário que o uso fosse público e a propaganda fosse conhecida. Sendo o registro de valor nacional (Art. 75), está claro que o conhecimento em qualquer parte do território brasileiro impedia a apropriação exclusiva da propaganda, salvo pelo próprio usuário anterior.

¹⁰ Ibidem.

são sistemas mistos. A opinião de que o sistema do CPI de 1996 é misto é acompanhada por Tinoco Soares.¹¹

Os autores que defendem a existência de um sistema misto entendem que este tem sido o sistema adotado pelos Códigos de Propriedade Industrial - CPI brasileiro, desde o CPI de 1945, com exceção do CPI de 1971; e é este sistema sistema misto que vigoraria atualmente.

Deste modo, no Código de Propriedade Industrial de 1945 toda matéria foi regulada de acordo com o princípio atributivo, enxertando alguns temas como o do artigo 96 que legislava sobre o direito de precedência, por prever essas exceções ao sistema atributivo. Gama Cerqueira¹² afirmava que a comissão incumbida de elaborar o CPI de 1945 acabou criando um sistema híbrido.

Dec. 7903/45 - Art. 96. Não poderá gozar da proteção deste Código a reprodução ou imitação de marca de terceiros, não registrada, mas em uso, devidamente comprovado, desde que o respectivo utente, impugnando o registro pedido como suscetível de o prejudicar, requeira o da sua marca dentro de sessenta dias, contados da data da impugnação.

No CPI atual, Lei 9279/96, assim como no CPI de 1945, vigora o sistema misto, qual seja, um sistema predominantemente o sistema atributivo da propriedade marcária, isto é, a propriedade da marca se adquire somente através do seu registro no INPI, com algumas exceções como a prevista no artigo 129 parágrafo 1º.

(lei de 1996) 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.

11 SOARES, José Carlos Tinoco. Marcas X Nome Comercial – conflitos. São Paulo, Jurídica Brasileira, 2000, p.103.

12 CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial – volume II, tomo I, parte II – Dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos industriais Rio de Janeiro, Editora Forense, 1952, págs. 118-120.

Os dois artigos cima citados, apesar de não serem idênticos, legislam sobre o mesmo tema, qual seja, o direito de precedência, e contêm o tocante a esta matéria as mesmas diretrizes. A Lei 9.279/96 retoma o sistema do Código de 1945, ao permitir ao pré-utente o direito de reivindicar, num prazo determinado, o direito de registrar a marca.

Características do regime atual do direito de precedência

Note-se que - agora, na lei 9.279/96 - para reconhecer o pré-uso não se exige um grau de notoriedade, como o previa o Art. 67 da Lei 5.772/71; a marca usada pode ser conhecida em um mercado específico, ou mesmo completamente desconhecida pelo depositante. Assim, não se trata aqui de proteção de marca notória. O mecanismo também não é necessariamente vinculado à repressão da concorrência desleal ¹³, embora obviamente uma das suas mais frequentes aplicações seja exatamente esta.

A Lei 9.279/96 também não exige que a marca, objeto do direito de precedência, seja a mesma da que objetiva registrar. A semelhança formal, a simples afinidade de atividade veda o registro subsequente.

A restrição mais significativa da Lei 9.279/96 é que o pré-uso da marca se dê no País. A utilização, ainda que vasta, no exterior não dá precedência ¹⁴. O direito de precedência ainda depende da boa fé e é personalíssimo, intransferível, ou mais propriamente, é parte do estabelecimento. O Código explicita que 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.

13 Lembra-se que só ocorre concorrência desleal num mesmo mercado, factualmente determinado, ao mesmo tempo, e em face de um mesmo mercado de produtos ou serviços. No caso em análise neste parecer, parece impossível distinguir concorrência desleal entre duas organizações de ensino de repercussão puramente local, separadas por mil ou mais quilômetros de distância. Não se imagina que a clientela seja a mesma. De outro lado, o registro independe do aspecto factual da concorrência e, dentro de certos limites (os da caducidade) também o aspecto temporal.

14 Art. 129 § 2o 2o. do CPI/96. A restrição é absolutamente compatível com a Convenção de Paris, pois não discrimina entre nacionais e estrangeiros, mas entre locais de uso da marca.

A questão constitucional

Nosso interesse quanto à questão constitucional do pré-uso das marcas antecede este estudo ¹⁵. Realmente a questão tem relevantíssimo estatuto constitucional; vejamos.

Desde a Constituição de 1891, o nosso sistema de direito deu estatuto constitucional à proteção das marcas ¹⁶. A Carta de 1988 dá ampla proteção aos signos distintivos:

Art. 5º (...)

XXIX - a lei assegurará (...) proteção 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.

A CF/88 eliminou a referência às “marcas de indústria e comércio”, que vinham da tradição histórica. Este autor, ao formular a proposta de redação do texto constitucional, optou pela expressão simples “marcas”, em preferência à adição das marcas de serviços à lista dos objetos protegidos. A disposição constitucional, que se refere ao direito exclusivo marcário, não exclui a proteção da marca não registrada, pela concorrência desleal ¹⁷.

A essência da registrabilidade do direito de marcas é o da *novidade relativa*, ou seja, a de que alguém não lhe tenha obtido a propriedade. A *novidade relativa* constitui apenas o requisito de que a marca tem de se distinguir dos outros signos já apropriados por terceiros; ou mais precisamente, é a exigência de que o símbolo possa ser apropriado pelo titular, sem infringir direito de terceiros. O signo é apropriável enquanto jamais tenha sido apropriada por alguém, caracterizada a *res*

15 “Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual”, in Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2.^a ed., Lumen Juris, 2003, 87-143; ver por último Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual, in “Revista da ABPI”, 59, Jul-Ag/02, 16.

16 Constituição de 1891, ART. 72, § 27: “A lei assegurará a propriedade das marcas de fábrica”. Constituição de 1934, art. 113, 19): “A lei assegurará a propriedade das marcas da indústria e comércio e a exclusividade do uso do nome comercial”. Constituição de 1937, omissa. Constituição de 1946, art. 141, § 18: “É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do uso do nome comercial”. Constituição de 1967, art. 150, § 24: “A lei garantirá aos autores de inventos industriais privilégio temporários para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial”. Ec Nº 1, de 1969, art. 153, § 24: “A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial”.

17 Domingues, Douglas Gabriel. A propriedade industrial na Constituição Federal de 1988. Revista Forense, vol. 84 no. 304 p 69 a 76 out/dez 1988.

*nullius*¹⁸. Ou seja, uma marca que nunca foi registrada, em regra, é uma marca sem proprietário, uma marca livre para ser apropriada por quem primeiro a registrar¹⁹.

A noção de *novidade* neste contexto, aliás, que resulta de uma contiguidade com o conceito análogo do sistema de patentes, seria melhor designado como *apropriabilidade*. Ora, um complexo significativo é inapropriável por duas razões: ou já se encontra no domínio comum da língua (*res communis omnium*) ou já foi apropriado por terceiros (*res alii*). É quanto a esses últimos que se fala, mas propriamente, de novidade.

É de notar-se que, também para o caso das marcas, a cláusula constitucional finalística vincula a propriedade ao seu uso social - o que representa um compromisso necessário com a utilidade (uso do direito), com a veracidade e licitude, sem falar de seus pressupostos de aquisição: a distinguibilidade e a chamada novidade relativa.

O direito constitucional ao registro da marca

Como nota Pontes de Miranda, há direito público subjetivo à proteção assegurada na lei ordinária, e direito regido pela lei comercial no tocante à exclusividade resultante do registro²⁰. É o autor, em seus Comentários à Constituição de 1967, ainda o mais precioso estudo do estatuto constitucional das marcas, que afirma:

18 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, p.90.

¹⁹ Note-se que a novidade do invento é coisa inteiramente diversa. O invento em si mesmo é que é julgado ter novidade, se não se encontra no estado da técnica - ou seja, no conhecimento público que, no sistema jurídico brasileiro de da maior parte dos países, é conhecimento público *em qualquer país*. A novidade da marca é apurada no sistema jurídico relevante (é novidade de apropriação, e não de conhecimento), e assim mesmo, apenas segundo o princípio da especialidade. Seria inconstitucional apurar novidade em outros segmentos de mercado, que não aquele em que se pretende usar a nova marca; permitir que uma marca de outro segmento vedasse o novo registro, dizia já Bento de Faria, "seria permitir o monopólio de uma infinidade de signaes distintivos, registrados e depositados com o fim de embaraçar, sem necessidade, a livre escolha dos concurrentes (sic)" (Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Commercial. Rio de Janeiro: Editor J. Ribeiro dos Santos, 1906, p. 120). Por essas razões, a noção de novidade marcária é extremamente mais restrita do que a das patentes.

²⁰ Tratado de Direito Privado, vol. XVII, p. 570.

Há direito público subjetivo (constitucional) e há pretensão a ter alguém, para si, a marca; mas o direito comercial e as pretensões ao seu uso exclusivo dependem do registro. Por se não fazer a distinção entre o direito público subjetivo, que decorre da observância das formalidades legais, é que se tem discutido se o registro é *declaratório* ou *atributivo*. O que preexiste ao registro é aquele direito, que lhe dá, quanto às ações específicas: a) a ação *possível* (não *necessária*) penal contra o que usa a marca de outrem²¹; b) a ação de nulidade do registro, por outrem, da sua marca, e a de indenização dos danos que tiver sofrido na concorrência efetivamente estabelecida, se estava em uso dela, isto é, se dela se havia apropriado (...); c) a ação de ataque à inconstitucionalidade da lei (ou ato) sobre marcas, por constituir violação da regra jurídica constitucional.(...)

Há três critérios sobre aquisição das marcas: o alemão, austríaco, argentino, mexicano e de outros sistemas jurídicos, para o qual o *registro* faz o direito; o suíço, belga, português, para o qual o *uso* basta; o inglês, australiano e espanhol, que reconhece, durante certo período, a *atacabilidade do registro*. A inserção da proteção às marcas no texto constitucional obriga-nos a certa atitude, que se distingue dos três sistemas, por serem eles concernentes à proteção *legal*, e não à proteção *constitucional*. A lei não pode preferir qualquer dos três sistemas, porque lhe cumpre ressaltar as ações ligadas à regra jurídica asseguradora (...)

O direito constitucional à propriedade da marca preexiste à legislação ordinária. A lei somente pode exigir o registro para a tutela comercial e para a eficácia própria da publicidade. (...) O uso da marca antes de ser registrada é elemento de prioridade, porque, se bem que o comerciante, o industrial ou o agricultor possa exercer o direito formativo para adquirir o direito real, se não tem o uso, se expõe a que outrem a use antes e se oponha ao registro.

Assim, exatamente como ocorre em relação às patentes, existe um *direito constitucional à proteção das marcas*, direito esse que nasce da criação do signo como signo marcário²² e sua vinculação a uma atividade. Assim, justifica-se a tutela do uso.

21 Sobre esse alvitre de Ponte de Miranda, vide o recente acórdão do TJRS: CAE Nº 70007878820 2003/CÍVEL, 04 de novembro de 2004, Relator DES. CARLOS ALBERTO ETCHEVERRY, Ementa - APELAÇÃO CÍVEL. MESMO QUE AINDA NÃO PERFECTIBILIZADO O REGISTRO DA MARCA JUNTO AO INPI, A LEI ASSEGURA AO DEPOSITANTE O DIREITO DE ZELAR POR AQUELA. NO CASO CONCRETO, É DE SER RECONHECIDO O DIREITO DE PRECEDÊNCIA DA AUTORA NA UTILIZAÇÃO DA MARCA. CARACTERIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL, COM CONSEQÜENTE CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS.

22 Neste sentido, a criação não se identifica com a criação no conceito do direito autoral, por exemplo, do elemento figurativo (inventio). Essa “criação” de que se fala aqui é a concepção de que um signo, nominativo ou figurativo, seja empregado para os fins de distinção de um produto ou serviço no mercado. Ou seja, não é da criação abstrata, mas da afetação do elemento nominativo ou figurativo a um fim determinado – é a criação como marca. Assim, pode-se simplesmente – por exemplo - tomar um elemento qualquer de domínio público e dedicá-lo ao fim determinado, ou obter em cessão um elemento figurativo cujo direito autoral seja de terceiros, e igualmente afetá-lo ao fim marcário, em uso real e prático

O equilíbrio com o interesse do público e de terceiros

Tutela do uso, sem dúvida. Mas *que uso?* Apenas do primeiro usuário?

Há outros interesses convivem, no plano constitucional, com o que tem o *primeiro* utente da marca em pedir-lhe o registro. Há uma dimensão de interesse geral, que convive e, conforme as circunstâncias, prevalece sobre esse interesse individual. Há, além disso, com adequado respeito, o interesse de terceiros. Assim, ao reconhecerá a *prioridade* do interesse do usuário anterior, sem descurar de outros interesses igualmente relevantes, e não menos protegidos pelo direito.

O interesse do público é o de reconhecer e valorar uma marca em uso e de seu conhecimento. O interesse constitucional nas marcas é o de proteger o investimento em imagem empresarial²³, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor²⁴. Assim, aquele que se submete ao registro, e usa continuamente o signo registrado, pode adquirir do seu público o respeito ao investimento que fez, com a responsabilidade de quem se assegura que tal investimento não é passageiro, irresponsável ou descuidado.

Há, desta maneira, um interesse geral em que uma marca seja registrada²⁵. No entanto, é de notar-se que o segundo criador de uma mesma marca tem idêntico

23 Vide nossa “Nota sobre as noções de exclusividade e monopólio em Propriedade Intelectual”, encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/monopolio.doc> : “a proteção das marcas, nomes de empresa e outros signos distintivos, que são uma forma de tutela do investimento na imagem dos produtos, serviços e das próprias empresas, funcionando de forma idêntica à proteção ao investimento criativo”.

24 Num contexto constitucional similar, no qual o interesse do público prevalece sobre o do titular de marca registrada, observa Gustavo S. Leonardos, A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997: “A publicidade comparativa que obtenha sucesso, não vai forçosamente prejudicar a reputação ou integridade da marca comparada? Mesmo a despeito da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária (artigo 38 do Código do Consumidor)? Ou nesta última hipótese poderíamos considerar que há uma inversão do equilíbrio entre as garantias constitucionais previstas nos incisos IX (“é livre a expressão da atividade...de comunicação”) e XXIX (“a lei assegurará...proteção... à propriedade das marcas”) do artigo 5º da Constituição Federal? Se afirmativa a resposta à última pergunta, podemos afirmar que para se dar esta inversão favorável ao anunciante deverá ser observada a prevalência do conteúdo informativo do reclame sobre as demais mensagens, inclusive implícitas, de caráter emotivo ou deceptivo. Caso contrário, haverá a validação da concorrência desleal, do uso indevido de marca alheia, através da propaganda comparativa.”

25 Tal interesse, porém, não é de natureza a tornar obrigatório o registro de marcas, nem, aliás, o patenteamento de todos inventos. Esses remanescem como faculdades do criador da marca ou do invento.

direito, desde que a criação seja autêntica, ou seja, de boa fé. O princípio *prior in tempore fortior in jure* (primeiro no tempo, mais forte em direito), por mais ecos de metadireito que possa ter, não consagraria, para sempre e incondicionalmente, o direito de quem, livre para postular “o registo para a tutela comercial e para a eficácia própria da publicidade”, não o fez, deixou de fazê-lo voluntariamente, ou por inércia. Ao dito romano se anteporia outro, de idêntico *pedigree: dormientibus non soccurrit jus* (o direito não socorre aqueles que se omitem).

Ora, se pode se imaginar um dever, cometido àquele que pede registro de marcas, de buscar anterioridades e colidências de marcas ²⁶, ou seja, dos depósitos de pedidos e de registros já concedidos, não se o pode atribuir o mesmo para busca de marcas *não registradas*, para as que a lei apenas reserva proteção pelos mecanismos da concorrência desleal. Não se têm, mesmo sob a abundância de dados da Internet, nenhuma forma de se distinguir quais as marcas não registradas estão em uso nos oito milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro ²⁷.

Assim, os limites que a lei ordinária dá – de reconhecer o direito ao pré-uso até certo momento, e não mais além – atende ao equilíbrio de interesses em questão. Prestigia o interesse do usuário anterior *de boa fé*, mas atende também o interesse do usuário posterior *de boa fé*. Tal requisito – o da *boa fé* - apesar de integrar o estamento da norma exclusivamente na lei ordinária, expressa um elemento essencial de equilíbrio de interesses na esfera constitucional. Neste nível, têm-se dois sujeitos de direito em igual situação subjetiva – a boa fé - e apenas uma prioridade objetiva.

²⁶ Le fait de ne pas procéder a um recherche d' anteriorités dans le choix d'um signe distinctif est susceptible d'être considere comme une faute de négligence ou d'imprudence (Paris, 4^o ch. 11 jav. 1993: PIBD 1993, 545, III,356).

²⁷ Exatamente por isso o requisito de que o usuário anterior se manifeste para fazer valer seu direito de anterioridade, Lembra Pontes de Miranda, em seu Tratado, Tomo XVII, p. “A marca não é distintiva ou em si (~ absolutamente), ou em relação a alguma já em uso. O sistema jurídico teve de admitir a *oposição* do utente, para que se apure a anterioridade. Essa apuração de anterioridade é apuração do uso primeiro e *legítimo*. Se o requerente criou a marca, ou a adquiriu de quem a criou, e outrem, sem direito, usa da marca, apresentando, em tempo oportuno, oposição, o requerente pode defender-se. Outrossim, se há controvérsia sobre uso e o requerente alega que o uso dela por ele é anterior ao uso pelo opoente”.

Note-se que, não havendo a boa fé – por exemplo, quando a marca usada anteriormente é notória, ou comprovadamente conhecida do segundo usuário - inexistente a proteção constitucional ao segundo pretendente, por lhe faltar o requisito constitucional de ser o criador. A proteção do art. 129 § 1º da Lei 9.279/96 não presume a notoriedade ou conhecimento da marca pelo segundo pretendente; quando isso ocorre, teríamos as hipóteses de aplicação de outros institutos, quais sejam, os art. 124, XXIII e 166 da mesma lei.

Resumindo: entre um depositante de boa fé e o usuário anterior da mesma marca, há uma equivalência de situações jurídicas de fundo constitucional, eis que ambos tem 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 ²⁸.

Idêntica questão se põe, como veremos, no tocante às patentes. Nestas, o primeiro dos inventores autônomos a depositar o pedido tem o direito à patente, sob resguardo do direito do usuário anterior.

O pré-uso do objeto de patentes

Note-se que o sistema de patentes também protege o pré-uso. O art. 45 da Lei 9.279/96 garante ao prévio usuário de boa fé da tecnologia, que não requerer patente, um direito de inoponibilidade quanto ao privilégio enfim obtido por terceiros. Também para as patentes, existe um direito constitucional a solicitar a patente, prévio ao direito privado sobre a patente ela mesma. Estamos em idêntica situação constitucional ²⁹.

28 Note-se que também o direito de prioridade fundado em ato internacional será alegado no momento do depósito, e não depois; vide o art. 127 § 1º. “§1º — A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.” Não se argüi que o beneficiário pudesse alegar desse benefício em sede de nulidade. No entanto, é de se lembrar que a consequência de se perder o prazo de prioridade não é perder o direito ao registro. Vide DAN-NEMAN, Siemensen Bigler & Ipanema Moreira. *Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos*. Rio de Janeiro, São Paulo:Renovar, 2005, p. 245 a 249: “O fato de o titular da marca não fazer uso da faculdade prevista no art. 127 da Lei nº 9.279/96 não invalida sua pretensão ao registro, pois não implica, como muitos pretendem, renúncia à sua marca no território nacional. Tem como consequência única a não derrogação da imunidade assegurada ao depósito (princípio da anterioridade) em relação a fatos ocorridos dentro do prazo convencional, tal como anteriormente descrito”.

29 Diz Pontes de Miranda, nos seus Comentários à Constituição: “O privilégio não resulta do simples fato da criação intelectual – é direito posterior, comercial ; o que resulta do fato da criação intelectual é o direito público

Diz o art. 45 da Lei 9.279/96 que “à pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores”. Em outras palavras, o direito resultante da patente exerce-se *erga omnes*, menos para o usuário anterior ³⁰.

Inspirado no *droit de possession personnelle* do Direito Francês, a lei garante a inoponibilidade do privilégio ao usuário anterior, desde que *pessoa de boa fé*. A lei exige o requisito de boa fé, que se configurará na maior parte das vezes como o fato de ser inventor autônomo – autor de criação original, na acepção do direito autoral – ou sucessor a justo título deste. A boa fé é requisito subjetivo, ou seja, se traduz na falta da existência da consciência do ilícito, e não do fato do ilícito em si mesmo.

Assim, no sistema de patentes não se dá ao usuário anterior o direito de se opor à patente de outro inventor, desde que legítimo; o que a lei lhe reserva é simplesmente o predicado da inoponibilidade.

Note-se que é a mesma solução – quanto às marcas – que dá a lei italiana ³¹, permitindo que o usuário anterior possa continuar a usar sua marca, a par da registrada.

subjetivo, direito constitucional ao privilégio . (...) A patente é que contém o privilégio, que a Constituição prometeu, e assegurou pelo direito público subjetivo e pela pretensão a ele”.

30 Posição similar tem o beneficiário de nulidade incidental em procedimento judicial: a patente continua a valer erga omnes, salvo para a parte que conseguiu determinar a nulidade da patente como matéria de defesa.

31 Adriano Vanzetti e Vincenzo di Cataldo, *Manuale di Diritto Industriale*, Giuffrè, 1993, p. 142. § 23. La coesistenza dell'uso del preutente e del registrante. Qualsiasi preuso del marchio che non ne escluda la novità ai sensi dell'art. 17, comunque, vale a dire sia il preuso che non importi notorietà, sia il preuso che importi notorietà puramente locale, consente bensì la valida registrazione del marchio stesso, ma dà luogo ad un marchio per così dire più « debole » rispetto a quello che deriva da una novità piena. Il dire dunque, come fa la legge, che quelle ipotesi non tolgono la novità, non deve intendersi nel senso che il marchio registrato godrà di una posizione pari a quella di un altro marchio pienamente nuovo. Il diritto sul marchio registrato in presenza di un preuso non distruttivo della novità, infatti, risulterà affievolito, proporzionalmente all'entità di quel preuso, dovendo « coabitare » con la prosecuzione di esso, e rappresentando perciò un'esclusiva non totale. L'art. 2571 c. c. dice infatti, riferendosi palesemente ai casi che abbiamo fin qui considerato, che « chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso »; e dal suo canto l'art. 91. m. dispone che « in caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non registrato, che non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso ». Chi dunque abbia registrato un marchio in questa situazione dovrà tollerare

Da irrazoabilidade no diferimento da insurgência

Como ocorre em tantos contextos constitucionais, o exercício do direito constitucional a pedir marcas, em face de outro titular de idêntico direito, está limitado necessariamente a um prazo determinado. Impõe-no, cogentemente, o princípio da segurança jurídica inscrito no rol dos direitos fundamentais de nossa Constituição³².

Sem dúvida, tem-se, na consagração da pretensão do *primeiro usuário*, um requisito de justiça. No contexto em que se examina, é a aplicação de uma categoria metajurídica, de *precedência no tempo* entre dois interesses de igual substância jurídica. Não é, como já se reafirmou, a consagração do justo sobre o injusto (num sentido ético), mas simplesmente a escolha entre duas situações de justiça, perante um bem jurídico uno.

Assim, esta consagração tem uma natureza marginal; não se trata de valores absolutos, mas de mera gradação de interesses, no fulcro de uma escolha legal. Na verdade, impele a escolha da lei a noção real de que, no nosso sistema econômico, a valoração dos bens imateriais, da marca inclusive, não é de conhecimento universal. Casos como o do *restaurateur* curitibano abundam, e a justiça aqui é própria a um país ainda ingressando aos poucos, e caleidoscopicamente, numa economia de mercado.

Mas esse equilíbrio de oportunidades, também em sua motivação, é marginal. A economia de mercado, cujo estatuto constitucional se encontra no art. 1º. Inciso IV, da Carta de 1988, não é complacente em sua tutela dos omissos e desavisados. Ao contrário, se inclina em favor do mais articulado e competente. Não se entende ao competidor o alcance protetivo do consumidor ou do trabalhador.

che il preutente continui nel proprio uso, potendo solo esigere che quell'uso rimanga, sia quantitativamente che territorialmente, nei limiti del preuso, e perciò non aumenti nè si estenda.

32 BARROSO, Luís Roberto. Temas de direito constitucional – Tomo III. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 139 à 143. “A segurança jurídica é um dos fundamentos do Estado e do Direito, ao lado da justiça e, mais recentemente, do bem-estar social. O princípio encontra-se positivado na Constituição brasileira de 1988, juntamente com os direitos à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade, na dicção expressa do caput do art. 5º. No seu desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial, a expressão segurança jurídica passou a designar um conjunto abrangente de idéias e conteúdos, que incluem a confiança nos atos do Poder Público, a previsibilidade dos comportamentos e a estabilidade das relações jurídicas”.

Assim, a situação jurídica do *primeiro usuário* no contexto aqui analisado ³³ não é inexpugnável e protegida como um direito fundamental. Pelo contrário. O direito, que optou proteger um dos titulares de idênticos interesses, também prestigia o outro criador da marca que toma a iniciativa de protegê-la, e que constrói seu fundo de comércio em cima da expectativa razoável de proteger seu investimento na imagem empresarial.

A tutela da liberdade de iniciativa (princípio econômico instaurador de nossa Constituição), assim, envelopa e conduz o interesse do outro titular do interesse idêntico. O princípio da segurança jurídica, de sua parte, esse sim direito fundamental, garante que sua diligência e boa fé sejam consagradas. O balanceamento dos interesses dos dois titulares conduz que a oportunidade de o primeiro fazer valer seu direito formativo gerador deva ser exercida de forma menos lesiva possível ao interesse do segundo. Menos lesiva, além disso, ao interesse do público em ter segurança jurídica.

Assim, parece adequado entender que será irrazoável a norma que confira desmedida proteção, sob o fundamento da justiça, ao titular de interesse cuja relevância, em face de outros interesses igualmente tuteláveis, é marginal, e de maneira incompatível com a segurança jurídica. A interpretação do art. 129 § 1º. Do CPI/96 deve necessariamente atender a essa visão, de forma a que não se dilate, em prejuízo dos princípios mais eminentes, o exercício da faculdade de fazer valer a precedência marcária.

Dois postulados decorrem disso:

- a) o de que o direito de precedência só possa se exercer antes de constituído regularmente a propriedade alheia;
- b) o de que a faculdade deva exercer-se com a mínima lesão ao interesse do outro criador, e do público, ou seja, na primeira oportunidade em que o primeiro usuário pudesse insurgir-se.

³³ Sempre repetindo: o contexto de dois criadores autônomos, dos quais um é anterior, mas sem que o segundo saiba ou devesse saber da precedência.

Do resumo da questão constitucional

O criador de uma marca (ou, como visto, aquele que *autonomamente* vincula um signo distintivo a uma atividade específica) tem, no sistema brasileiro, um direito *constitucional* a solicitar o registro, e a obtê-lo, se atendidos os pressupostos da lei ordinária. É o que Pontes de Miranda, num neologismo consagrado pelo direito, denominou de *direito formativo gerador*.

Igual direito acede ao *inventor*, ou seja, o criador de uma solução técnica para um problema técnico.

Nos dois casos, a lei ordinária tem de administrar um problema singular, qual seja, o da possibilidade de dois titulares serem detentores de um mesmo direito, qual seja, o do *direito formativo gerador*. Os dois são criadores no mesmo pé de igualdade constitucional. Como tratar essa questão?

Quanto às patentes, a lei ordinária propõe um balanceamento de interesses pelo qual o primeiro requerente – o que vai tornar o invento público e disponível ao conhecimento geral – ganha o privilégio, podendo vedar a todos o acesso à solução técnica revelada, durante o prazo da patente. Mas tal direito não colhe o usuário anterior, que continuará a poder utilizá-lo de forma restrita.

No tocante às marcas, não há um interesse geral tão veemente quanto nas patentes, de revelar uma nova tecnologia desconhecida. Mas também não existe nenhum interesse predominante a proteger em face de um utente que não teve interesse em obter a exclusividade. Ambos titulares do mesmo direito formativo gerador têm igual oportunidade; a lei ordinária teria uma série de opções para realizar esse equilíbrio de interesses entre dois titulares do mesmo direito. Poderia optar pela solução das patentes, como o fez a lei italiana.

A opção, no entanto, foi a de dar ao primeiro utente um direito de opor-se ao registro, fazendo valer seu direito anterior. Mas não foi além. Não deferiu ao primeiro utente um direito exclusivo, que aniquilasse o idêntico direito formativo gerador do outro criador da mesma marca. Fez valer, assim, a regra de interpretação e aplicação constitucional, de que se deva tutelar um interesse relevante, sem eliminar outro valor idêntico, quando se pondere interesses numa atmosfera de princípios de direito.

Nenhum desses critérios, de patentes ou de marcas, vale, nunca é demais repetir, para as hipóteses em que o segundo pretendente (mas o primeiro a solicitar o registro); não é o criador do signo distintivo³⁴. Para esses casos, aplica-se a ilustrada tese de Lélío Shmidt, que afirma o direito do pré-utente *contra o usurpador*³⁵; não contra o outro criador autônomo da mesma marca.

A questão legal

Uma questão de interpretação

Cumprindo indagar, ao iniciar nossa perquirição do estamento legal ordinário, qual será nosso parâmetro de interpretação. Por ser aplicado atualmente um sistema predominantemente atributivo, onde a regra é que a marca não registrada não goza de nenhuma proteção jurídica, as exceções a esta regra devem ser vista de forma restritiva.

O Ilustre jurista Gama Cerqueira⁴¹ ensina que

³⁴ Mais uma vez, entendendo-se criação como a afetação de um signo a uma função marcária.

³⁵ Op. cit., loc. cit., “Pode ocorrer, porém, que esta oposição não seja tempestivamente apresentada ou então que seja indevidamente preterida. Vindo o registro de marca a ser concedido com infringência do direito formativo gerador, isto redundará no surgimento de um título inválido, à luz do artigo 65 da lei 9.279/96 e do artigo 145, incisos II e V, do Código Civil. Esta nulidade poderá ser suscitada junto ao próprio INPI. A lei cogita de um procedimento administrativo de nulidade, que vem regrado pelos respectivos artigos 168 e seguintes (...). A ação de nulidade tem por intuito invalidar o registro e desconstituir a sua eficácia. Com isto o caminho fica livre para que o lesado obtenha o registro a que faz jus, devendo para tanto apresentar um pedido próprio junto ao INPI. Já a ação de adjudicação, ao contrário, retira o usurpador da condição de titular do domínio, que é então adjudicado a quem goza do direito formativo gerador. A validade e a eficácia do registro são conservadas após esta mudança. Isto revela que a mácula que cobre a validade do registro concedido com ofensa a direito de preferência é na verdade um vício subjetivo: o registro em si é objetivamente válido (não é palavra de uso comum ou necessário, não ofende a moral etc.), desde que sob titularidade de quem goza do direito de preferência à sua aquisição. A ação de adjudicação propicia a correção deste vício de legitimidade.”.

⁴¹ Ibidem.

O direito de precedência é uma exceção aberta ao princípio do sistema atributivo. É uma chance que a lei, sob condições estritas, oferece aos possuidores de marcas não registradas, para que defendam os seus interesses contra os prejuízos de sua própria negligência.

Do momento em que se deve argüir o Direito de Precedência

A questão mais ingente quanto ao direito de precedência é o do momento de sua argüição. Tal dúvida resulta da distinção da redação do Código de 1945 e do código atual:

Dec. 7903/45	Lei de 1996
Art. 96. Não poderá gozar da proteção deste Código a reprodução ou imitação de marca de terceiros, não registrada, mas em uso, devidamente comprovado, desde que o respectivo utente, impugnando o registro pedido como suscetível de o prejudicar, requeira o da sua marca dentro de sessenta dias, contados da data da impugnação.	129 § 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.

Assim, como no CPI de 1945, o Código em vigor atualmente também excetua o sistema atributivo no artigo 129 parágrafo 1º, artigo que legisla sobre o direito de precedência. A última parte do parágrafo primeiro do artigo 129 do CPI de 1996 determina que a pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava há pelo menos seis meses a marca semelhante ou idêntica, terá direito de precedência ao registro.

O direito deve exercer-se até a concessão do registro

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 argüido *durante o tramite 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 argüir o direito de precedência.

O direito de precedência é *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, por tanto, deve ser interpretado e utilizado de maneira restritiva, deixa de existir.

Esta interpretação da lei é clara para doutrina. Segundo Gama Cerqueira⁴², 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 deste prazo tentar anular marca registrada por terceiro.

A interpretação de que 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 estará infringindo o direito do usuário anterior de boa-fé que não tenha em nenhum momento do tramite processual para a concessão do registro daquela marca apresentado impugnação adequada argüindo 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 após

42 Ibidem. Note-se que, ainda que referente ao sistema legal anterior, o entendimento reflete o mesmo contexto constitucional.

45 BARCELLOS, Milton Lucídio Leitão. Marca de fato e o direito de precedência ao registro. Disponível em <http://www.trademarks.com.br/conteudo/marcas.htm>. Acesso em 20 de junho de 2005.

concedido o registro, em princípio, não teria o detentor da marca de fato possibilidade jurídica de sustentar o seu direito de precedência.⁴⁵

Este terceiro pôde durante todo o tramite 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 de uma impugnação fora do prazo legal e após a concessão deste registro seria uma afronta ao direito de propriedade.

A constituição de 1988 determina que a Lei assegurará a propriedade das marcas⁴⁶ e a lei determina que a propriedade de uma marca se dá com o seu registro.

O entendimento de Paulo Figueiredo

Uma outra perspectiva é a de Paulo Roberto Figueiredo, que, deixando de lado a natureza constitucional do direito a pedir registro, entende que o direito de precedência consubstancia, enquanto não exercitado, latente expectativa de direito formativo gerador, o qual será adquirido através do depósito do pedido do registro pelo utente, dentro do prazo legal.⁴⁷ 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.

Paulo Figueiredo afirma que

“no exercício do direito de precedência ao registro da marca, não há ainda registro e, por consequência, propriedade. Parece que há tão somente uma corrida para o privilegiamento da melhor posse exercida sobre o sinal distintivo, qualidade essa resultante do uso mais antigo.” O mesmo autor afirma que o exercício do direito de precedência deve ser exercido antes da concessão do registro.⁴⁸

46 Art. 5º XXIX CF/88 - a lei assegurará 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;

47 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, p.90.

48 FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Revista da associação brasileira da propriedade intelectual. O direito de precedência ao registro da marca e a marca notoriamente conhecida. Rio de Janeiro: ABPI, nº 45, 2000, p.38.

Este direito, na perspectiva do autor, deve ser argüido enquanto existe mera expectativa de propriedade da marca, ou seja, na fase do pedido de registro. Uma vez que o registro é concedido sem que em nenhuma fase do processo de concessão o terceiro de boa fé tenha se interessado em argüir seu direito de precedência ao registro, que seria mera expectativa de direito até ser efetivamente argüido em prazo hábil, este direito não chega a existir.

O momento a argüir o direito é a primeira oportunidade de fazê-lo

Luiz Leonardos⁴⁹ ensina que o 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 da 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 para marca idêntica ou semelhante seja concedido a terceiros, 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 7.903/45, 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."

Uma pessoa que - dentro dos preceitos legais - adquire a propriedade de uma marca através de um registro, sem ter sofrido durante o processo de obtenção do

49 LEONARDOS, Luiz. Revista da associação brasileira da propriedade intelectual. A proteção das marcas não registradas no Brasil e no Mercosul. Rio de Janeiro: ABPI, nº 34, 1998, p.32-35.

52 CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial – volume II, tomo I, parte II – Dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos industriais Rio de Janeiro, Editora Forense, 1952, págs. 118-120.

mesmo nenhuma impugnação ao registro, não pode ver o seu direito de propriedade, que é garantido constitucionalmente, ameaçado por um terceiro utente, que em nenhum momento, procurou obedecer às normas legais e legalizar a situação da marca que utilizava.

Parece claro que se existe um prazo previsto no artigo 158 caput, que é a oposição, possibilitando que terceiros interessados impugnem 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.

Este entendimento é acompanhado por Gama Cerqueira ⁵²:

A falta de prazo para impugnação é um dos grandes defeitos da inovação feita pelo artigo 96. 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.

Vale, no caos, citar uma vez mais Luiz Leonardos ⁵³:

No caso do artigo 129 parágrafo 1º, o direito de precedência deve ser exercido oportunamente, isto é, a tempo de impedir que o registro para marca idêntica ou semelhante seja concedida para terceiros, o que só ocorre, na regulamentação atual, de acordo com a tempestiva apresentação da oposição, de acordo com o artigo 158 caput da lei.⁵⁴

A questão prática da insegurança jurídica

Como fica a segurança jurídica do que legisla a Lei 9279/96 e do princípio constitucional da propriedade das marcas, se um terceiro, omissis e negligente, vem

53 LEONARDOS, Luiz. Revista da associação brasileira da propriedade intelectual. A proteção das marcas não registradas no Brasil e no Mercosul. Rio de Janeiro: ABPI, nº 34, 1998, p.32-35.

54 Ibidem.

57 FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Revista da associação brasileira da propriedade intelectual. O direito de precedência ao registro da marca e a marca notoriamente conhecida. Rio de Janeiro: ABPI, nº 45, 2000, p.38.

reclamar direito de precedência e cancela marca concedida, que tramitou durante 5 anos até a sua concessão, cumprindo todas as formalidades legais, sem ter ocorrido, em momento algum, qualquer oposição reivindicando direitos violados?

Não se pode privilegiar uma pessoa que não segue a lei em detrimento de outra que procurou legalizar a sua situação e conseguiu por via legítima a propriedade de um bem. Se agirmos contrariamente a esta idéia estaremos causando uma imensa instabilidade jurídica ao direito de propriedade.

Sobre este tema Paulo Figueiredo ⁵⁷ assim pondera:

Na esfera civil, ressaltada a preocupação do legislador com o *bonus pater familias*, o homem médio, geralmente leigo, nada mais natural do que a importância dispensada à boa-fé nos negócios. Porém, na selva mercantil, onde as corporações, geralmente assessoradas por profissionais, se degladiam, muito pouco importa a fé de quem toma a iniciativa na busca da aquisição de um direito, ainda mais real, fruto de registro, como a propriedade industrial, quando em confronto com o dorminhoco. Não há mocinhos. Os diligentes prevalecem e devem mesmo prevalecer na luta pela conquista dos mercados. E, na conformidade da célebre conclusão de Gama Cerqueira, quando analisou as vantagens e desvantagens dos sistemas do registro declarativo ou atributivo da propriedade marcária, o Estado (e a lei, que dele emana) deve proteger os incapazes, não os negligentes. (Grifo nosso).

Consta relevantíssima decisão do TJRS neste exato ângulo de entendimento:

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do sul. Apelação Cível nº 70006173421/2003. Relator Roberto Gesta Leal.

(...) Tenho que não assiste razão à apelante.

Comprovado está que as duas empresas atuam no mesmo ramo de atividade comercial, qual seja, o comércio de produtos impressos. Ambas utilizam o mesmo nome fantasia: “INPRESS”, a apelante; e “IN PRESS”, a apelada, sendo que esta última o adota como nome comercial desde outubro de 2001.

A apelante consegue demonstrar nos autos que utiliza a marca em seus impressos há bastante tempo, possivelmente há mais tempo que a apelada (fl. 63/65). No entanto, nesse período, nunca diligenciou para regularizar esta utilização, procurando a Junta Comercial, onde está cadastrada com o nome comercial DPP COMÉRCIO DE PA-PÉIS, IMPRESSOS E DESIGN GRÁFICO, ou ingressando com pedido de registro da marca no INPI, o fazendo apenas em 24.01.02.

Não se pode desprestigiar a diligência da apelada, que primeiro procurou legalizar o uso da expressão “IN PRESS”, ao arquivar na Junta Comercial, em outubro de 2001, a alteração contratual do nome comercial, passando a se chamar IN PRESS GRÁ-

FICA DIGITAL LTDA. Além disso, foi a apelada quem primeiro ingressou com pedido de registro da marca junto ao INPI, em 14.02.2001, quase um ano antes do pedido da apelante. (...)

Como nenhuma das duas empresas possui a marca registrada junto ao INPI, deve prevalecer o direito daquela que apresenta melhor título, ou seja, impõe-se reconhecer que a apelada apresenta seu nome comercial “IN PRESS” registrado na Junta Comercial desde outubro de 2001. Tal registro possui eficácia pública capaz de determinar o melhor direito da apelada em detrimento da apelante. Não bastasse isso, também foi aquela que primeiro protocolou o pedido de registro junto ao INPI.

Merece aprofundamento a sentença apenas quanto às alegações da apelante a respeito da proteção legal dada à anterioridade no uso da expressão “INPRESS”.

Com acerto, a Lei da Propriedade Industrial, nº 9.279/96, prevê em seu art. 129, §1º, uma proteção àqueles que entendam ser usuários anteriores e de boa-fé. Estabelece a lei que “Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usa 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”.

Assim, está a lei determinando que o usuário de boa-fé não pode simplesmente continuar, indeterminadamente, utilizando a marca, mas para garantir o benefício decorrente de sua boa-fé, ele deve também ingressar com o pedido de registro. Até aqui posso dizer que o apelante procedeu de forma regular.

No entanto, smj, há um prazo razoável para que esse direito seja exercido e logre êxito, qual seja, o do art. 158, da referida lei. O interessado deve ingressar com seu pedido de registro em até 60 dias após a publicação do pedido feito pela marca concorrente. Isso porque este é o prazo para o oferecimento de oposições. Se não tomar a providência de se opor ou, melhor ainda, ingressar com seu próprio pedido, no prazo de 60 dias, o registro deve ser outorgado àquele que primeiro o solicitar. [Grifo nosso.]

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao apelo para manter a decisão de primeiro grau, bem como negar provimento ao agravo retido.

Direito de precedência e nulidade

A questão aqui em análise é da possibilidade de se argüir o direito de precedência em alegação de nulidade.

⁶¹ Op. cit., loc. Cit. No entanto, não é concebível o entendimento que, ausente nulidade procedimental, tal direito de precedência pudesse ser exercido a qualquer tempo. É certo que, mesmo sem nulidade, desde que haja *lide*, ou seja, pretensão do titular do direito de precedência resistida, poderá o titular invocar tal direito judicialmente, mas não a destempo, de forma a violar os pressupostos constitucionais do instituto. Ou seja, pode administrativa ou judicialmente argüir seu direito *antes do registro regularmente obtido por terceiros* e, sempre, *na primeira hipótese possível para fazê-lo*. Após tal tempo, decaiu seu direito, exurgindo os valores da segurança jurídica. No entanto, nota-se o

Não há dúvidas de que, infundadamente rejeitado ou ignorado o direito de precedência, apresentado no seu momento próprio, caberá sempre inquirição de nulo ao ato administrativo, ou omissão, que configurar o atentado ao direito do primeiro usuário. Absolutamente pertinente, neste contexto, a observação de Lelio Schimdt:

O acesso à Justiça é amplo, à luz do artigo 5º. inciso XXXV, da Constituição Federal, e não está adicionado ao prévio exaurimento dos meios de defesa administrativos⁶¹.

Mas o não exercício da faculdade do primeiro usuário, nos limites constitucionais que se lhe impõem., não resulta em nulidade de concessão do registro. Com efeito, o art. 129 § 1º. Do CPI/96 não garante ao primeiro usuário o registro, mas o direito de precedência. Não há defeito essencial de um ato, de forma a fazê-lo nulo, se o titular de uma faculdade que preveniria sua ocorrência deixa de exercê-lo ao tempo certo.

Note-se – e essa ponderação parece crucial ao subscritor dessa peça – que a lei não prevê adjudicação ao titular do direito de precedência. Prevê tal instrumento em favor do criador do invento industrial cuja criação é usurpada por terceiro, que não seja, por sua vez, também criador⁶². Prevê analogamente, adjudicação contra quem obtém registro de desenho industrial, não lhe sendo criador⁶³. Prevê, igualmente, para o caso de representante do titular de uma marca es-

entendimento de Antônio André Muniz de Souza no artigo denominado “*Pedido de Registro de Marca e Controle Jurisdicional*” publicado na ABPI nº 76, mai/jun, 2005: “Pode-se concluir portanto, que o pedido de registro de marca deve seguir o procedimento previsto na Lei de Propriedade Industrial, que assegura meios adequados de impugná-lo: antes do registro, por meio de oposições; depois do registro, mediante processo administrativo de nulidade ou ação judicial de nulidade. Em consequência, descabe ajuizar demanda solicitando ao Poder Judiciário apreciar o pedido de registro de marcas antes do exame do INPI, por falta de interesse processual e em respeito ao princípio da separação dos poderes republicanos.”

⁶² Art. 49. No caso de inobservância do disposto no art. 6º, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente.

⁶³ Art. 112. É nulo o registro [de desenho industrial] concedido em desacordo com as disposições desta Lei. § 1º. A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido. § 2º. No caso de inobservância do disposto no art. 94, o autor poderá, alternativamente, reivindicar a adjudicação do registro.

trangeira, que se apropria desse ativo de seu representado ⁶⁴. E cada um desses casos, há usurpação. No caso deste estudo, existe apenas uma aplicação de regra de precedência entre interesses idênticos de titulares diversos.

Ninguém obriga um usuário anterior a requerer registro, usando de sua precedência; fazê-lo ou não resta plenamente na facultas agendi do pré-utente. Sem o exercício de sua faculdade, não pode o INPI, de ofício, ou qualquer terceiro, impugnar a um registro de requerente de boa fé, ao argumento de que o primeiro usuário o precederia no uso. Assim, se – regularmente - um requerente de boa fé persegue seu interesse a cabo, não se vislumbra nulidade em o INPI conceder o registro, ao invés de esperar eternamente para que algum interessado obscuro e não sabido, nas profundezas dos grotões de Roraima, acorde de seu berço eterno.

Identificar, aí, caso de nulidade seria irrazoável e atentatório ao devido processo legal. Não se exige tal comportamento de um homem ou mulher racional; não o exigirá, a fortiori, a lei. Tal é certamente a razão pela qual inexistente regra administrativa que preveja nulidade por registro concedido sem argüição de direito de precedência

Note-se que, na vigência do ato normativo 154 de 1999, o INPI entendia que a impugnação baseada no direito de precedência do artigo 129 parágrafo 1º do CPI de 96 podia ser apresentada no processo administrativo de nulidade – PAN 65. Atualmente, recuperando-se de sua falência de órgãos de reflexão, INPI não mantém nenhuma orientação no sentido de permitir impugnar em nulidade um registro, com base no artigo 129 parágrafo 1º ⁶⁶.

⁶⁴ Art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º septies (1) daquela Convenção.

⁶⁵ Note-se, em defesa do ato revogado, que podem realmente haver razões de nulidade relacionadas com o art. 129 § 1º; por exemplo, o primeiro usuário tivesse alegado precedência, e a autoridade examinadora tivesse olímpicamente ignorado a alegação; ou deferido o direito de precedência a quem não a alegou; etc. Mas não haveria nulidade pela aplicação em si mesma do artigo em questão, em face do registro regularmente concedido.

⁶⁶ O Ato Normativo 154, de 21.12.1999, mantinha em seu item 7.1 a previsão do PAN fundamentado no § 1º do art. 129 da LPI. No entanto, não existe em vigor previsão regulamentar que permita a impugnação baseada no direito de precedência no prazo do PAN, pois esta norma foi revogada pela resolução do INPI nº 83, de 14.12.2001 e nela não se encontra norma equivalente.

Das conclusões

Assim é que cumpre-me entender:

- O direito de postular registro de marca, em seu aspecto constitucional, é deferido àquele que *criar* o signo distintivo como marca, ou seja, vinculá-lo ao fim específico de garantir o investimento na imagem empresarial;
- No caso de mais de um criador autônomo, de boa fé, da mesma marca, em respeito aos interesses contrapostos, aos princípios da liberdade de iniciativa e da segurança jurídica, e em atendimento aos interesses constitucionalmente tutelados de terceiros, em particular, dos consumidores, cabe à lei ordinária adotar parâmetros de escolha que prestigiem adequadamente os interesses em antagonismo, por exemplo, reservando um direito de uso pessoal para o primeiro usuário que não obtém o registro, ou concedendo a esse uma oportunidade razoável de reivindicar seu interesse em prioridade.
- Tendo a lei ordinária optado pela segunda alternativa dentre as alvi-tradas, o arcabouço constitucional aplica-se de forma que o de que o direito de precedência só possa se exercer antes de constituído regularmente a propriedade alheia e, ainda, de que tal faculdade deva exercer-se com a mínima lesão ao interesse do outro criador, e do público, ou seja, na primeira oportunidade em que o primeiro usuário pudesse insurgir-se.
- Desta feita, o direito de precedência só pode ser argüido antes que o pedido de marca tenha se tornado efetivamente registro.
- O prazo para se impugnar o pedido de registro de marca com base no direito de precedência do artigo 129 parágrafo 1º deve ser o *primeiro prazo* concedido para terceiros impugnarem os pedidos de registro de marca, ou seja, o prazo da oposição previsto no artigo 158 do CPI de 96.
- Não é nulo o registro de marca concedido, quando o primeiro utente deixa de exercer sua faculdade a tempo certo, ou seja, de forma há-

bil a constituir regularmente a propriedade em favor de outro criador de boa fé .