



Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Centro de Ciências Sociais

Faculdade de Direito

Renata Ribeiro Pereira

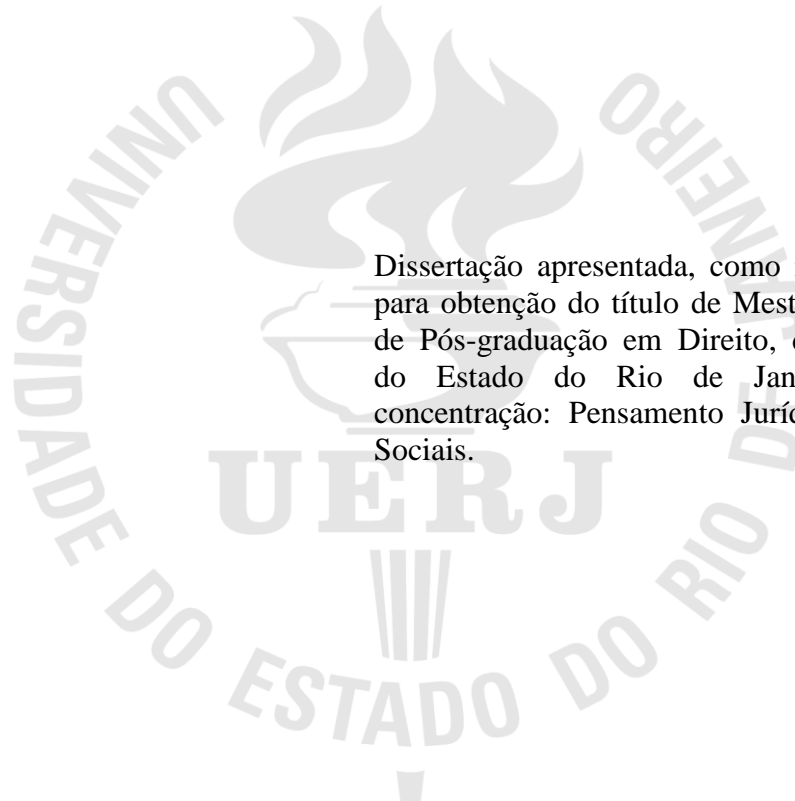
**Direito de precedência: um estudo sobre a comprovação de uso anterior de
marca.**

Rio de Janeiro

2022

Renata Ribeiro Pereira

Direito de precedência: um estudo sobre a comprovação de uso anterior de marca.



Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-graduação em Direito, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Área de concentração: Pensamento Jurídico e Relações Sociais.

Orientador: Prof. Dr. José Carlos Vaz e Dias

Rio de Janeiro

2022

CATALOGAÇÃO NA FONTE
UERJ/REDE SIRIUS/BIBLIOTECA CCS/C

P436 Pereira, Renata Ribeiro.

Direito de precedência: um estudo sobre a comprovação de uso anterior de marca/ Renata Ribeiro Pereira. - 2022.
133 f.

Orientador: Prof. Dr. José Carlos Vaz e Dias.
Dissertação (Mestrado). Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
Faculdade de Direito.

1.Marca registrada - Teses. 2.Propriedade industrial – Teses. 3.Brasil.
[Lei da propriedade industrial (1996)] – Teses. I.Vaz e Dias, José Carlos. II.
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Faculdade de Direito. III. Título.

CDU 347.77

Bibliotecária: Marcela Rodrigues de Souza CRB7/5906

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta tese, desde que citada a fonte.

Assinatura

Data

Renata Ribeiro Pereira

Direito de precedência: um estudo sobre a comprovação de uso anterior de marca.

Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-graduação em Direito, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Área de concentração: Pensamento Jurídico e Relações Sociais.

Aprovada em 24 de fevereiro de 2022.

Banca Examinadora:

Prof. Dr. José Carlos Vaz e Dias (Orientador)

Faculdade de Direito – UERJ

Prof. Dr. Leonardo da Silva Sant’Anna

Faculdade de Direito – UERJ

Profa. Dra. Debora Lacs Sichel

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

2022

DEDICATÓRIA

Às mulheres de minha família.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a minha mãe Regina Celi e a meu pai José Leonídio por todo o carinho, dedicação à família e incentivos aos meus estudos. Sinto-me orgulhosa da trajetória profissional e cultural de vocês. Agradeço, ainda, aos meus irmãos Fernanda e Glauber pelo apoio e incentivos ao meu aperfeiçoamento profissional e acadêmico.

Agradeço ao meu orientador, Prof. Dr. José Carlos Vaz e Dias, pela dedicação e excelência ao ensinar, pela paciência ao sanar minhas dúvidas e pela disponibilidade de sempre.

Agradeço à Mônica Morgado pela ajuda ao emprestar-me livros e textos em um momento tão difícil de pandemia em que todas as bibliotecas estavam fechadas.

Agradeço à Elisangela Santos pela ajuda com livro e pela parceria acadêmica e profissional de sempre.

RESUMO

PEREIRA, Renata Ribeiro. *Direito de precedência: um estudo sobre a comprovação de uso anterior de marca*. 2022. 133f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.

A pesquisa teve como objetivo geral o estudo do direito de precedência e da comprovação de uso anterior de marca, além do estudo da natureza jurídica das marcas. Para tanto, realizou-se pesquisa teórica, utilizando-se as técnicas de revisão bibliográfica, pesquisa e análise jurisprudencial e de normas, do Brasil e do exterior, com ênfase nas normas dos Estados Unidos e da União Europeia. Primeiramente, concluiu-se que as marcas são uma propriedade *sui generis*, uma vez que a relação de domínio que a pessoa exerce sobre o objeto faz com que as marcas possuam esta característica dos direitos reais, porém, estas contêm características peculiares como a temporalidade e a territorialidade. Além disso, observou-se que o direito de precedência é um direito formativo gerador, tratando-se de uma mera preferência registral, e não um direito de propriedade. Por fim, concluiu-se que as normas vigentes são insuficientes para dirimir todas as dúvidas a respeito da análise de provas de uso anterior de marca. Isto porque a Lei nº 9.729/1996 estabeleceu apenas os requisitos mínimos para a configuração de tal direito, quais sejam: usar de boa-fé, no País e há pelo menos seis meses contados da data da prioridade ou do depósito, marca idêntica ou semelhante para assinalar ou certificar produto de segmento idêntico ou afim. Sendo assim, a conclusão principal da pesquisa é a de que urge o detalhamento, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de procedimentos específicos para a análise da comprovação de uso anterior de marca, notadamente em referência a requisitos implícitos de uso, como aqueles relativos ao uso como marca.

Palavras-chave: Direito de precedência. Uso da marca. Marcas.

ABSTRACT

PEREIRA, Renata Ribeiro. *Preferential right of registration: a study on evidence of prior trademark use*. 2022. 133f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.

The research had as main purpose to study the preferential right of registration, the evidence of prior trademark use and the legal nature of the marks. Therefore, theoretical research was carried out, using the techniques of literature review, research and analysis of jurisprudence and norms, from Brazil and abroad, with emphasis on the norms of the United States and the European Union. First, it was concluded that trademarks are a sui generis property, since the domain relationship that a person exercises over the object makes the trademarks have this characteristic of real rights, however, they contain peculiar characteristics such as temporality and territoriality. In addition, it was observed that the preferential right of registration is a generative and formative right, being a mere registration preference, and not a property right. Finally, it was concluded that the current rules are insufficient to resolve all doubts regarding the analysis of evidence of prior trademark use. This is because the Law No. 9,729/1996 established only the minimum requirements for the configuration of such right, namely: use in good faith, in the country and for at least six months from the priority or filing date, an identical or similar mark to mark or certify product of identical or similar segment. Therefore, the main conclusion of the research is that it is urgent to detail, by the National Institute of Industrial Property, specific procedures for the analysis of proof of prior trademark use, notably in reference to implicit requirements of use, such as those related to the use of the signal as a trademark.

Keywords: Preferential right of registration. Trademark use. Trademarks.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADPIC	Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao Comércio
CPI	Código da Propriedade Industrial
CUP	Convenção da União de Paris
EUIPO	<i>Europe Union Intellectual Property Office</i>
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IPO	<i>Intellectual Property Office</i>
LPI	Lei da Propriedade Industrial
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
PL	Projeto de Lei
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TRF2	Tribunal Regional Federal da 2ª Região
USPTO	<i>United States Patent and Trademark Office</i>

SUMÁRIO

	INTRODUÇÃO.....	10
1	NATUREZA JURÍDICA DAS MARCAS.....	14
1.1	A evolução teórica sobre a natureza jurídica dos bens imateriais.....	14
1.2	Principais teorias sobre a natureza jurídica das marcas.....	19
1.2.1	<u>A teoria dos direitos de uso exclusivo.....</u>	22
1.2.2	<u>A teoria da propriedade marcária.....</u>	25
1.3	Sistemas de aquisição da propriedade marcária.....	30
1.3.1	<u>Sistema declarativo.....</u>	31
1.3.2	<u>Sistema atributivo.....</u>	35
1.3.3	<u>Sistema misto.....</u>	37
2	O DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO DE MARCA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO.....	41
2.1	A origem do direito de precedência como disposto na LPI.....	41
2.2	Conceito e natureza jurídica do direito de precedência.....	48
2.2.1	<u>A aquisição da marca pela ocupação.....</u>	48
2.2.1.1	Breves comentários sobre a posse, ocupação e usucapião da propriedade móvel.....	49
2.2.1.2	Posse da marca e aquisição da propriedade pela ocupação.....	52
2.2.2	<u>Natureza Jurídica do Direito de Precedência.....</u>	55
3	REQUISITOS DO DIREITO DE PRECEDÊNCIA: USO COMO MARCA.....	58
3.1	A pedra fundamental: o uso como marca.....	59
3.2	O uso de sinal exercendo função de marca.....	62
3.3	O uso real.....	68
3.4	Uso efetivo.....	69
3.4.1	<u>Uso efetivo – ambiente de exteriorização.....</u>	70
3.4.2	<u>Uso efetivo – meios de exteriorização da marca.....</u>	72
3.4.3	<u>Uso efetivo – publicidade e propaganda como meios de exteriorização da marca.....</u>	75
3.4.4	<u>Uso efetivo – a exteriorização da marca na internet.....</u>	79
3.4.5	<u>Uso efetivo – extensão do uso: quantificação e continuidade.....</u>	86
4	REQUISITOS DO DIREITO DE PRECEDÊNCIA: OBJETIVOS,	

	SUBJETIVOS E PROCEDIMENTAIS.....	91
4.1	Requisito objetivo temporal de uso.....	91
4.2	Requisito objetivo territorial de uso.....	95
4.3	Requisitos objetivos de uso de sinal idêntico ou semelhante e da identidade ou afinidade mercadológica.....	101
4.4	Os requisitos subjetivos de uso.....	103
4.4.1	<u>A boa-fé do usuário anterior.....</u>	103
4.4.2	<u>Legitimidade do uso por terceiros.....</u>	106
4.5	Os requisitos processuais e as condições de registrabilidade do signo.....	109
4.5.1	<u>A controvérsia sobre a preclusão processual.....</u>	109
4.5.2	<u>A necessidade de depósito de pedido de marca.....</u>	112
4.5.3	<u>As condições de registrabilidade das marcas.....</u>	113
	CONCLUSÃO.....	115
	REFERÊNCIAS.....	120

INTRODUÇÃO

[...] 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 [...] (BARBOSA, 2005a, p. 2).

O fato acima narrado remete o leitor a um longo período de tempo em que a lei brasileira¹ se absteve de proteger expressamente o usuário² de marca que, por desconhecimento ou qualquer outro motivo, não obteve o registro junto à entidade competente. Essa lacuna, no entanto, poderia ser colmatada por meio das regras gerais de repressão à concorrência desleal e de proteção ao nome empresarial.

Diante desse relato, é possível imaginar o desespero de quem empreendeu, por vezes com esforços de anos e com histórico de envolvimento familiar, e viu o Estado conceder registro de marca idêntica ou semelhante em favor de um concorrente mal intencionado. Evidencia-se, assim, a importância de se garantir a precedência ao registro de marca num País como o Brasil, com baixa disseminação de informações sobre a propriedade industrial, tanto para proteção dos investimentos do usuário anterior de boa-fé como para o próprio consumidor, que poderia restar ludibriado quanto à procedência dos produtos ou serviços adquiridos. Nesse sentido, devido às reclamações dos especialistas em marcas, o legislador brasileiro reintroduziu o direito de precedência em nosso ordenamento jurídico por meio da Lei nº 9.279 de 1996, a atual Lei da Propriedade Industrial (LPI) (BRASIL, 1996).

A marca, portanto, exerce papel fundamental em economias de mercado ao conectar o produtor ou prestador de serviço ao público consumidor e, em face de sua relevância mercadológica, não à toa, a Constituição Federal incluiu a proteção à propriedade das marcas no rol dos direitos e garantias fundamentais em seu artigo 5º, inciso XXIX (BRASIL, 1988). Este direito constitucional surge enquanto um desdobramento do princípio geral de repressão à concorrência desleal, o qual serve de amálgama que unifica a propriedade intelectual como um todo, composta por direitos com características tão distintas entre si, a saber, os direitos de autor, as patentes, os desenhos industriais e as marcas (CERQUEIRA, 1982; LEONARDOS, 1998; BARBOSA, 2005a).

¹ O relato se refere ao período de vigência da Lei nº 5.772 de 1971 (Código de 1971) (BRASIL, 1971).

² Utiliza-se, para fins de pesquisa, as expressões “usuário” e “utente” para indicar a pessoa física ou jurídica que utiliza a marca no mercado.

No âmbito infraconstitucional, a LPI adotou o sistema atributivo de direito, determinando que a propriedade da marca seja adquirida por meio do registro validamente expedido (BRASIL, 1996). Todavia, como dito, para dar oportunidade de apropriação de marcas ainda não registradas, conferiu o direito preferencial ao registro a quem já usava o signo no País, há mais de seis meses, nos termos do seu artigo 129, § 1º e § 2º, da LPI³ (BRASIL, 1996). Desse modo, o direito de precedência é assegurado ao interessado que comprovar o uso anterior ao impugnar pedido ou registro de marca, sendo tal comprovação o objeto da pesquisa realizada (INPI, 2021).

Postas estas considerações, da leitura do artigo 129, §1º e §2º, da LPI, é possível extrair que a lei estabeleceu certos pressupostos para a caracterização do direito de precedência, quais sejam, usar de boa-fé, no Brasil, há pelo menos seis meses, signo igual ou semelhante e em segmento de mercado idêntico ou afim (BRASIL, 1996). No entanto, estes são apenas requisitos mínimos para a confirmação da precedência, os quais são insuficientes para responder questões relevantes observadas na prática marcária, tais como, o que caracterizaria o uso da marca ou a boa-fé do utente. Tampouco constam dos normativos editados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) material que consiga sanar todas estas dúvidas postas (INPI, 2021). Diante dessa lacuna, faz-se necessário um estudo aprofundado, a partir da junção da teoria com a prática, para aclarar os principais aspectos que permeiam o tema do direito de precedência ao registro de marca.

Ademais, a era digital trouxe um desafio ao direito que é pensar o uso da marca para além do princípio da territorialidade, em plataformas digitais e a partir de tecnologias que despontam, como a realidade virtual. Nesse sentido, observa-se a importância de se empreender um estudo teórico específico sobre a questão, principalmente no que se refere à comprovação de uso da marca, tanto em relação ao uso prévio como ao uso posterior ao registro do sinal junto ao INPI.

Outro assunto relevante a respeito do tema da precedência é saber em que consiste a natureza jurídica deste instituto, uma vez que assim será possível delimitar diversos aspectos que impactam na comprovação de uso da marca, notadamente em referência à cessão deste direito e ao uso por terceiros. Para tanto, destaca-se, ainda, a necessidade de estudar as teorias

³ “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.

§ 2º 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” (BRASIL, 1996).

que trataram da natureza jurídica das marcas, notadamente a marca enquanto propriedade. Isto porque será imprescindível analisar se o instituto do direito de precedência é eficaz para a apropriação de sinais distintivos. O estudo da natureza jurídica das marcas faz-se relevante na medida em que tal definição permite observar as características, os atributos e os limites desse direito – e conseqüentemente do direito de precedência – além de colmatar possíveis lacunas legais a respeito.

Sendo assim, o tema desta pesquisa é o direito de precedência e a comprovação do uso anterior de marca, sendo o seu objetivo geral estudar a natureza jurídica das marcas e do próprio direito de precedência para alcançar, por meio de um estudo teórico, critérios específicos que possam ser utilizados na análise de provas de uso anterior de marcas.

A partir disso, o primeiro capítulo discutirá as teorias sobre a natureza jurídica das marcas, de maneira a auxiliar na compreensão da natureza jurídica do direito de precedência, conquanto primeiro objetivo específico do estudo. No segundo capítulo, inicialmente, far-se-á uma análise comparativa das legislações marcárias brasileiras, desde o Decreto de 1875, com a LPI e, em seguida, deverá ser apresentado o estudo doutrinário sobre a natureza jurídica do direito de precedência (BRASIL, 1875; 1996), o que constituiu o segundo objetivo específico da pesquisa. Os capítulos terceiro e quarto tratarão do objetivo geral do estudo, qual seja, uma análise sobre os requisitos legais exigidos para o exercício do direito de precedência ao registro, conforme disposto no artigo 129, §1º e §2º, da LPI, e sobre outros requisitos descritos nos normativos editados pelo INPI (BRASIL, 1996; INPI, 2021). Para tanto, será necessário abordar não só os debates que se travaram especificamente acerca das condições de validade do direito citado, mas também aqueles que trataram de assuntos correlatos e diretamente relacionados ao uso da marca, seja ela registrada ou não.

Quanto à metodologia, como mencionado, a pesquisa teórica foi escolhida como estratégia para a consecução do objetivo geral e as técnicas utilizadas foram a revisão bibliográfica, a pesquisa jurisprudencial e a pesquisa e análise de normas. Quanto à revisão bibliográfica, as fontes foram divididas em cinco grandes matérias: direito marcário, direito da propriedade intelectual, direito empresarial, direito civil e direito processual civil. A pesquisa abará buscas por artigos científicos acerca do uso da marca, caducidade, uso da marca na internet, marcas de fato e direito de precedência, nos idiomas português, inglês, espanhol e francês. Além disso, em livros, dissertações e teses, nacionais e estrangeiros, específicos sobre o direito marcário e a propriedade intelectual. Ademais, buscaram-se artigos, livros, dissertações e teses sobre temas específicos do direito empresarial, do direito civil e do direito processual civil. Quanto à doutrina estrangeira, privilegiaram-se autores

européus (portugueses, espanhóis, franceses e ingleses), dada a influência que exercem no direito marcário brasileiro, e norte-americanos, em razão do sistema declarativo adotado nos Estados Unidos e do vasto material encontrado sobre o uso de marca não registrada. No tocante à pesquisa jurisprudencial, esta abrangeu decisões nacionais e estrangeiras. Quanto às nacionais, sendo realizadas buscas nas bases do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o qual recebe o maior volume de ações relacionadas às marcas. Também foram realizadas buscas nas bases de Cortes norte-americanas, a respeito de litígios envolvendo o uso de marcas da *Common Law*, e nas bases da Corte de Justiça da União Europeia, a respeito de litígios específicos sobre o uso de marca registrada.

Sobre a análise de normas, o foco da pesquisa serão as leis marcárias brasileiras, da União Europeia e dos Estados Unidos. Contudo, pontualmente, a partir de menções encontradas na doutrina, poderão ser citadas leis de outros países. Por fim, a pesquisa contemplará os procedimentos contidos no Manual de Marcas do INPI e nas diretrizes de exame de marcas do escritório americano – *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) – e do escritório europeu – *Europe Union Intellectual Property Office* (EUIPO) (INPI, 2021; EUIPO, 2021; USPTO, 2021).

1 NATUREZA JURÍDICA DAS MARCAS

Este primeiro capítulo tem o intuito de discutir as teorias sobre a natureza jurídica das marcas como forma de compreender se o instituto do direito de precedência é eficaz para a apropriação de sinais distintivos pelo direito de propriedade industrial. Inicialmente será descrita a evolução do debate sobre a natureza dos bens imateriais em geral, em seguida, as teorias contemporâneas acerca da natureza jurídica das marcas e, por fim, as discussões teóricas sobre os diferentes sistemas de aquisição da propriedade marcária.

Estudar a natureza jurídica das marcas faz-se imprescindível para compreender as características, os atributos e os limites desse direito, além de colmatar lacunas legais que venham surgir a respeito. No entanto, as leis brasileiras ao longo do tempo não especificaram de maneira clara a natureza jurídica dos bens imateriais, gerando diversos debates acadêmicos sobre o assunto, já que o legislador intencionalmente tratou da questão de forma vaga, de modo a não adotar explicitamente um único posicionamento doutrinário (MENDONÇA, 1957; CERQUEIRA, 1982; COELHO, 2012).

Assim, para tentar alcançar a complexidade da natureza jurídica dos signos distintivos, a doutrina nacional se debruçou sobre os primeiros debates teóricos acerca da função e da natureza jurídica de outros bens imateriais, tais como o direito de autor e do inventor. Logo, este tópico iniciará com uma breve descrição destes debates doutrinários iniciais, que são as raízes das duas teorias atualmente em voga no País, quais sejam: as teorias da natureza jurídica de propriedade imaterial e dos direitos intelectuais de uso exclusivo do sinal – ou “de exclusiva”. Ademais, abordar-se-ão os diferentes sistemas de aquisição da propriedade marcária, adotados por países signatários da Convenção da União de Paris (CUP), com destaque para as discussões em torno do sistema brasileiro (BRASIL, 1975).

1.1 A evolução teórica sobre a natureza jurídica dos bens imateriais

Para descrever a evolução das teorias que buscaram determinar a natureza jurídica dos bens imateriais, utilizar-se-á como referência a classificação e o estudo elaborado por Gama Cerqueira (1982). O doutrinador classificou as teorias sobre a matéria de modo objetivo da seguinte forma: a) teoria do privilégio; b) teoria do contrato; c) teoria do direito pessoal; d)

teoria do direito patrimonial; e) teoria do direito pessoal-patrimonial; f) doutrina dos direitos intelectuais; e) doutrina do direito sobre os bens imateriais; e f) doutrina da propriedade imaterial. Cabe mencionar que outros autores estabeleceram diferentes classificações, a exemplo de Gusmão (1989) que, em sua tese, agrupou as teorias a partir da metodologia empregada por cada uma delas, observando a divisão a seguir descrita: a) teorias que determinam a natureza do direito a partir do objeto; b) teorias que partem da função do direito; c) teorias que estabelecem a natureza a partir da função do conteúdo.

De antemão, cumpre ressaltar que propriedade imaterial abarca tanto a propriedade literária, artística e científica como a propriedade industrial definida por Gama Cerqueira (1982, p. 55) como “o conjunto dos institutos jurídicos que visam a garantir os direitos de autor sobre as produções intelectuais do domínio da indústria e assegurar a lealdade da concorrência comercial e industrial”. Estão incluídos na última categoria as invenções e os modelos de utilidade, os desenhos industriais, as marcas e demais sinais distintivos, além da matéria relativa à concorrência desleal, conforme estabelecido no artigo 1º (2) da CUP⁴ (BRASIL, 1975). O doutrinador se contrapôs a outros autores clássicos como Carvalho de Mendonça (1957) para quem a propriedade industrial era um conjunto de concepções, fruto da inteligência humana, produzidas exclusivamente na indústria. Entretanto, tal debate já foi há muito superado pela doutrina, conforme se observa do artigo 1º (3) da CUP (BRASIL, 1975), segundo o qual:

Art. 1º (3) A propriedade industrial entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só a indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas (BRASIL, 1975).

Dentre os autores contemporâneos, Barcellos (2006, p. 23) apresenta conceito semelhante, tratando a propriedade industrial como “direitos sobre criações intelectuais relacionadas à indústria *lato sensu*, concedidos pelo Estado ao particular mediante provocação deste e dentro dos limites impostos pelo Direito”.

Outro ponto a se destacar é que Gama Cerqueira (1982) entendia ser a propriedade industrial composta por diferentes institutos jurídicos, com características próprias e distintas entre si, cuja unidade revela-se no princípio geral de repressão à concorrência desleal, observado também como a amálgama da propriedade intelectual em geral. Em suas palavras,

⁴ “Art. 1º (2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal” (BRASIL, 1975).

a unidade da propriedade industrial visa “proteger, nos domínios da indústria, a atividade do trabalho, em várias de suas modalidades, bem como os seus resultados econômicos; e, de modo especial, o trabalho intelectual e técnico” (CERQUEIRA, 1982, p. 63). Para Denis Barbosa (2003), a propriedade industrial consiste em técnicas de controle da concorrência, que visam assegurar o investimento das empresarial em seus ativos imateriais.

Posto isto, as primeiras discussões acerca da natureza jurídica dos bens imateriais abordaram especificamente os direitos de autor e inventor enquanto um direito de propriedade (CERQUEIRA, 1982; GUSMÃO 1989; OLIVEIRA NETO, 2003). Além disso, antes das primeiras legislações sobre o tema, os direitos de autor eram concedidos enquanto privilégios aos súditos de monarcas, fato que serviu de ponto de partida para os autores da teoria do privilégio.

Esta teoria observava o direito de autor ou sobre as invenções não como um direito em si, mas como um mero privilégio concedido pela Lei ao criador da obra, com fundamento no direito natural do autor à recompensa pelos esforços empreendidos em prol da sociedade, sendo defendida inicialmente na França por Philipon (1880, apud CERQUEIRA, 1982) e no Brasil por Clóvis Beviláqua (1917) estritamente a respeito das patentes de invenção. Para Gama Cerqueira (1982), trata-se da forma mais primitiva de proteção aos autores, sendo tal teoria a mais elementar dentre todas as que foram elaboradas sobre o tema.

Como desdobramento da teoria do privilégio, Gama Cerqueira (1982) aponta a teoria do contrato, segundo a qual ao autor era concedido o privilégio de reprodução e exploração exclusiva da obra ou invenção como consequência de um contrato tácito com a sociedade, constituindo-se em um monopólio legitimamente conferido pela Lei. Ou seja, o privilégio não resultaria de uma recompensa, mas de contrato com a sociedade.

Outra teoria decorrente da teoria do privilégio era a denominada “teoria da obrigação *ex delicto*” para a qual a lei não reconhecia qualquer direito subjetivo aos autores de obras intelectuais, garantindo meramente a proibição de reproduzi-las (CERQUEIRA, 1982). Desse modo, o “pretendido direito nasceria da violação da lei [...] que veda a terceiros a reprodução ou a exploração de sua obra” (CERQUEIRA, 1982, p. 87).

Dentre as teorias que reconheceram o direito subjetivo dos autores e inventores, para além da teoria da propriedade, destacaram-se as teorias do direito pessoal e do direito patrimonial. A teoria do direito patrimonial, como o próprio nome sugere, sustenta ser o direito do autor e do inventor um direito subjetivo exclusivamente patrimonial, rechaçando a tese de que deles constem os atributos da propriedade (CERQUEIRA, 1982). Em síntese, os filiados à teoria defendiam a característica patrimonial de tais direitos, pois teriam surgido

com o fito de proteger os interesses patrimoniais de escritores e porque a lei, ao tutelar a reprodução exclusiva das obras, teria como objetivo maior assegurar proveitos de ordem econômica (CERQUEIRA, 1982, p. 87). Além disso, destacavam a possibilidade de transmissão destes direitos, característica eminentemente patrimonial. Por outro lado, consoante a teoria do direito pessoal, os direitos sobre bens imateriais possuiriam a natureza de direito de personalidade, com caráter patrimonial meramente acessório (CERQUEIRA, 1982). Esta teoria se fundou, em síntese, na faculdade do autor de divulgar ou não a obra e na opção de transmitir o direito patrimonial acessório de forma não onerosa. No tocante à natureza jurídica das marcas, o jurista alemão Josef Kohler (1884, apud FERNANDEZ-NÓVOA, 2004) defendeu primeiramente que se tratava de um direito de personalidade, equiparável ao nome de pessoa física ou jurídica, pois manifestação da atividade criadora do produtor. Por essa razão, tal doutrinador sustentava que não poderia haver limitação territorial para as marcas, por ser um direito pessoal. Segundo Fernandez-Nóvoa (2004), esta teoria foi bastante reproduzida pela doutrina alemã até o início do Século XX.

A partir da fusão das duas teorias acima descritas, originou-se a teoria híbrida do direito pessoal-patrimonial, segundo a qual os direitos sobre bens imateriais possuem natureza dúplice, já que protegem interesses pessoais e patrimoniais, rompendo a barreira da divisão clássica do direito romano. Nas palavras de Gama Cerqueira (1982, p.94), para esta teoria,

[...] o direito de autor representa uma relação de natureza pessoal, porque o objeto constitui [...] uma emanção da personalidade do autor. Representa, por outro lado, uma relação de direito patrimonial, enquanto a obra intelectual é [...] tratada pela lei como um bem econômico. Representa, pois, um poder de domínio (*potere de signoria*) sobre um bem intelectual (*jus in re intellectuali*), o qual, pela natureza especial deste bem, abrange no seu conteúdo, faculdades de ordem pessoal e [...] patrimonial (CERQUEIRA, 1982, p. 94).

Na contramão das escolas supramencionadas, destaca-se a doutrina para a qual os “direitos intelectuais” não se enquadrariam na clássica divisão romana, constituindo uma nova categoria de direitos (CERQUEIRA, 1982). Esta teoria foi inicialmente sustentada por Edmond Picard (1908) para quem as coisas material (*res*) e intelectual (concepção) são distintas e opostas, negando às obras intelectuais os atributos de propriedade, justamente pela ausência da materialidade. Nesta concepção, o uso da expressão propriedade intelectual seria inadequado, observando-se a origem e as características dos bens imateriais e o caráter de monopólio e exclusividade conferidos pelos “direitos intelectuais” – esta sim a denominação acertada nesta perspectiva (CERQUEIRA, 1982). No Brasil, Tinoco Soares (2000) aderiu à teoria em questão.

De forma semelhante, Kohler (1884, apud FERNANDEZ-NÓVOA, 2004) estabeleceu a teoria dos direitos sobre bens imateriais, sustentando que a criação do bem imaterial é a origem ou objeto do direito – e não pode ser classificada enquanto propriedade pela ausência de materialidade, e também pela temporalidade do direito. Assim, o cerne do direito sobre o bem imaterial está na faculdade de dispor sobre a criação, que diferiria do bem ou suporte material no qual esta restará aplicada. Gama Cerqueira (1982, p. 119-120) admitiu que, primeiramente, se filiou a tal teoria e mudou de opinião para adotar a teoria da propriedade imaterial (ou “*tout court*”), porém, reconheceu que “a doutrina de Kohler concorreu, mais do que qualquer outra, para esclarecer inúmeros problemas relativos ao direito de autor, e teve o mérito de determinar, de modo para nós definitivo, o objeto desse direito e a relação jurídica existente entre o autor e sua criação”. Vale repisar que Kohler, de forma distinta, sustentava pela natureza das marcas enquanto um direito pessoal (1884, apud FERNANDEZ-NÓVOA, 2004). A doutrina alemã foi ao encontro deste raciocínio ao defender a tese de que a marca também corresponde a um direito sobre um bem imaterial, pois, embora difira dos demais bens imateriais, igualmente resulta de esforços e da capacidade industrial do seu titular, (FERNANDEZ-NÓVOA, 2004).

Por fim, a teoria da propriedade imaterial, ou da propriedade “*tout court*”, entende ser o direito de autor um direito privado patrimonial, com caráter de direito real, visto que a propriedade pode ter como objeto um bem corpóreo ou incorpóreo, embora este último não tenha sido observado pelo direito romano (CERQUEIRA, 1982). Como ressalta Gama Cerqueira (1982), o que caracteriza tal direito como um direito real é o domínio do autor e do inventor sobre a criação, sujeitando-a a sua vontade de usar ou dispor e apenas a natureza do objeto difere a propriedade imaterial da propriedade corpórea tal como posta no direito romano. Trata-se, portanto, de uma “propriedade móvel, em regra temporária e resolúvel, que tem por objeto uma coisa ou bem imaterial” (CERQUEIRA, 1982, p. 130). Nesse sentido, Pontes de Miranda (2002) aduziu que os bens incorpóreos intelectuais *stricto sensu* (direito de autor) são objeto de direito real, independentemente de formalidades, ao contrário das criações industriais que só podem ser objeto de direito real após o patenteamento ou registro. No tocante à propriedade industrial, Barcellos (2006) ressalta que não existe uma conexão tão forte entre a criação e o criador, motivo pelo qual boa parte da doutrina também a classifica como um direito real. A teoria da propriedade será retomada de forma mais aprofundada na próxima subseção.

1.2 Principais teorias sobre a natureza jurídica das marcas

Ao estudar o tema da natureza jurídica das marcas, de pronto, verifica-se que a justificação do direito marcário parece ser empiricamente mais fácil se comparada aos direitos patentário e de desenho industrial (BARCELLOS, 2006). Isto porque no direito de marcas há uma relação direta e imediata com a matéria da concorrência. Nesse sentido, no âmbito da análise econômica do direito, Landes e Posner (1987) identificaram que as leis marcárias visam promover a eficiência econômica. No Brasil, a Constituição Federal (BRASIL, 1988) impôs que as marcas atendam a um fim social, o que não deixa de ser uma forma de se observar a eficiência no uso dos signos. Nesse sentido, cita-se Barcellos (2006):

Com a Constituição Federal de 1988 e logo após com o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro de 1990, verifica-se um nítido desejo/necessidade legal de que o direito marcário efetivamente atenda a um fim social, de modo que a tutela do consumidor no mercado de consumo passa a exigir também um direito de propriedade sobre marcas mais dialógico para evitar os abusos praticados no mercado de consumo. Isso não quer dizer que há mais de duas décadas não havia uma preocupação legal com os abusos praticados contra e pelos titulares de direitos marcários, mas sim que a repressão a estes abusos visava muito mais satisfazer os interesses ou solucionar conflitos entre concorrentes do que atingir um interesse social ou preocupar-se com os prejuízos que tais abusos pudessem gerar ao próprio consumidor (BARCELLOS, 2006, p. 67-68).

Em complemento, para Ascensão (2002b), os direitos industriais, tal como incluídos no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, são concedidos na medida do interesse do País e, dada a sua temporalidade, fica evidente a preocupação do constituinte com o interesse público, até de modo mais expresso do que em relação ao direito de autor. No entanto, cabe dizer que Carvalho de Mendonça (1957) já observava a proeminência do interesse público no tocante ao direito marcário ao discorrer sobre a Constituição de 1891 e a Lei de Marcas de 1904 (BRASIL, 1891; 1904).

Postas as considerações iniciais, antes de adentrar no conteúdo teórico acerca da natureza jurídica das marcas, convém trazer alguns breves apontamentos sobre o direito de propriedade no ordenamento jurídico brasileiro atual. Isto porque as duas principais teorias contemporâneas dialogam sobre se a marca poderia ser objeto do direito de propriedade, já que quase todas as Constituições brasileiras, desde 1891, fizeram referência expressa à

“propriedade das marcas” (BRASIL, 1891; 1934; 1946; 1967a; 1988; CERQUEIRA, 1982; BARCELLOS, 2006)⁵.

O direito de propriedade está incluído no Código Civil de 2002 no Livro III “Direito das Coisas”, que estabeleceu normas reguladoras de relações jurídicas envolvendo bens jurídicos com interesses econômicos apropriáveis pelo homem (BRASIL, 2002; DINIZ, 2013; TEPEDINO; MONTEIRO FILHO; RENTERIA, 2021). De acordo com a doutrina:

O Livro III da Parte Especial do Código Civil Brasileiro de 2002, assim como o Livro II do Código Civil de 1916, adota a expressão direito das coisas, na esteira do Código Civil Alemão – o BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) –, ao contrário de outras legislações que preferem a designação direitos reais. A categoria foi concebida, pela dogmática tradicional, com base na distinção estabelecida entre os direitos subjetivos reais e os pessoais (ou de crédito). Enquanto o direito das obrigações cuida dos direitos de crédito, o direito das coisas se ocupa dos direitos subjetivos reais, particularmente da propriedade (TEPEDINO; MONTEIRO FILHO; RENTERIA, 2021, n.p.).

A noção de coisa, conforme ensinou Carvalho Mendonça (1957, p.5), “é qualquer entidade suscetível de objetividade jurídica, ou simplesmente, tudo que pode ser objeto de relações jurídicas. As coisas qualificam-se bens, quando apreciadas sob o ponto de vista da utilidade econômica que podem prestar ao homem”. No entanto, a ideia de que os direitos reais também regulam relações que envolvam bens incorpóreos ou imateriais não foi totalmente aceita pela doutrina, como se observou nos escritos de Clóvis Beviláqua (1917) e Carlos Roberto Gonçalves (2012b). Para tais autores, os direitos reais tratam exclusivamente de bens materiais, sendo esta é a principal crítica que se faz à teoria que defende a natureza jurídica da marca como objeto de propriedade.

Indo além, o artigo 1.225 do Código Civil estabeleceu as seguintes categorias de direitos reais: a) a propriedade; b) a superfície; c) as servidões; d) o usufruto; e) o uso; f) a habitação; g) o direito do promitente comprador do imóvel; h) o penhor; i) a hipoteca; j) a anticrese; k) a concessão de uso especial para fins de moradia; l) a concessão de direito real de uso; e m) a laje (BRASIL, 2002). Logo, observa-se que a propriedade é o direito real por excelência e capital para a regulação da atividade econômica, sendo definida pelas faculdades conferidas ao proprietário, quais sejam, de “usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil (BRASIL, 2002; DINIZ, 2013; TEPEDINO; MONTEIRO FILHO;

⁵ A Constituição de 1937 previa apenas que “Art. 16 - Compete privativamente à União o poder de legislar sobre as seguintes matérias: [...] XXI - os privilégios de invento, assim como a proteção dos modelos, marcas e outras designações de mercadorias” (BRASIL, 1937). Contudo, a expressão “proprietário da marca” constava de diversos artigos do Decreto-Lei nº 16.264/1923 (BRASIL, 1923).

RENTERIA, 2021). Sobre a origem etimológica da palavra propriedade e do instituto jurídico, convém citar Diniz (2013):

Para uns o vocábulo vem do latim *proprietas*, derivado de *proprius*, designando o que pertence a uma pessoa. Assim, a propriedade indicaria, numa acepção ampla, toda relação jurídica de apropriação de um certo bem corpóreo ou incorpóreo. Outros entendem que o termo "propriedade" é oriundo de *domare*, significando sujeitar ou dominar, correspondendo à ideia de *domus*, casa, em que o senhor da casa se denomina dominus. Logo, "domínio" seria o poder que se exerce sobre as coisas que lhe estiverem sujeitas. Percebe-se que, no direito romano, a palavra *dominium* tinha um sentido mais restrito do que a "propriedade", indicando a primeira tudo que pertencia ao chefe da casa, mesmo que se tratasse de um usufruto, e tendo a segunda uma acepção mais ampla, abrangendo coisas corpóreas ou incorpóreas (DINIZ, 2013, p. 134).

Nesse sentido, o direito real tem como característica essencial a relação de poder imediato do titular sobre a coisa, sem qualquer interferência de terceiros, que se traduz em uma aderência do vínculo jurídico ao objeto (DINIZ, 2013; TEPEDINO; MONTEIRO FILHO; RENTERIA, 2021). Além disso, trata-se de um direito com caráter absoluto, oponível *erga omnes*, desde que atenda ao princípio constitucional da função social da propriedade. Resumidamente, Diniz (2013) destacou os seguintes caracteres jurídicos dos direitos reais:

a) oponibilidade *erga omnes*; b) seu titular possui direito de seqüela e de preferência; c) adere imediatamente ao bem corpóreo ou incorpóreo, sujeitando-o, de modo direto, ao titular; d) obedece ao *numerus clausus*, pois é estabelecido pelo Código Civil e leis posteriores, não podendo ser criado por livre pactuação; e) é passível de abandono; f) é suscetível de posse; g) a usucapião é um de seus meios aquisitivos (DINIZ, 2013, p. 34).

Ademais, a autora pontua que o objeto da propriedade deve ser capaz de satisfazer a um interesse econômico e ser suscetível de gestão econômica autônoma e de subordinação à vontade do seu titular (DINIZ, 2013).

No que se refere à função social da propriedade industrial,

Por fim, outro aspecto a ressaltar é o fato de ser a marca, por imposição legal, um bem móvel, consoante o artigo 5º da LPI⁶ (BRASIL, 1996). Dessa maneira, há os que discutem se o instituto da posse e aqueles relativos à aquisição originária da propriedade móvel corpórea, usucapião⁷ e ocupação⁸, poderiam ensejar a aquisição da propriedade marcária. Tal debate será aprofundado no segundo capítulo deste estudo.

⁶ “Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial” (BRASIL, 1996).

⁷ “Art. 1.260. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante três anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade” (BRASIL, 2002).

⁸ “Art. 1.263. Quem se assenhorear de coisa sem dono para logo lhe adquire a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei” (BRASIL, 2002).

1.2.1 A teoria dos direitos de uso exclusivo

Sobre a natureza jurídica das marcas, destaca-se, primeiramente, o posicionamento de alguns doutrinadores brasileiros, como Barbosa (2005b) e Tinoco Soares (2000), e estrangeiros, como Ascensão (2002b), que defenderam a teoria dos direitos intelectuais de uso exclusivo – ou simplesmente “direitos de exclusiva”. De acordo com esta perspectiva doutrinária, o direito instituiu uma construção jurídica específica que garante exclusividade na exploração do bem incorpóreo, este entendido não como uma propriedade móvel *stricto sensu*, mas como um privilégio – ou monopólio – para a exploração da criação intelectual (ASCENSÃO, 2002b; BARBOSA, 2005b, p. 15). Convém mencionar que tal posição deriva da teoria dos direitos intelectuais, defendida por Picard (1908), que sustentava tratar-se de uma nova categoria de direitos, não incluídos na clássica divisão romana entre direitos pessoais, reais e obrigacionais (CERQUEIRA, 1982; GUSMÃO, 1989; OLIVEIRA NETO, 2003).

Na doutrina portuguesa, Ascensão (2002b) é explícito ao se referir à categoria própria dos direitos intelectuais, cujo objeto seria o bem imaterial (incluindo-se a marca), tratando-se basicamente de direitos exclusivos, ou monopólios, abrigados pela disciplina da concorrência. O autor critica o uso frequente da expressão “propriedade” para denominar tais direitos, uma vez que tal utilização data do Século XVIII e teria a mera função ideológica de “cobrir a nudez crua do monopólio sob o manto venerável da propriedade” (ASCENSÃO, 2002b, p. 40). Neste ponto, explica que a concessão de monopólio é atentatória à liberdade econômica e, por essa razão, tais direitos são limitados no tempo e no espaço, justificando-se apenas como forma de recompensar o contributo social e fomentar novas criações, no caso de direitos de autor e de invenções, e pela concorrência, no caso das marcas e demais sinais distintivos.

Além disso, o autor se debruçou sobre o texto da Constituição Federal de 1988, destacando que o seu sentido maior é o de estabelecer liberdades – e não impor a exclusividade de direitos (BRASIL, 1988; ASCENSÃO, 2002b). No entanto, observa que a Constituição faz uma ressalva ao estabelecer as diferentes categorias de direitos industriais, todos abrangidos pelo artigo 5º, XXIX⁹, enquanto privilégios temporários e sujeitos ao

⁹ “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à

interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país (BRASIL, 1988). Salienta, ainda, que o uso exclusivo não é absoluto e está subordinado, portanto, à função social.

Quanto aos signos distintivos, Ascensão (2002b) entendeu inadequada a inserção da expressão “propriedade das marcas” no artigo 5º, XXIX, da LPI (BRASIL, 1988). Em sua visão, a propriedade é utilizada no texto constitucional de forma ampla, como sinônimo de direitos patrimoniais privados e, dessa forma, a marca não constituiria de fato um direito real. Ademais, o princípio da especialidade permite que marcas idênticas ou semelhantes sejam registradas por titulares diversos, desde que assinalem produtos ou serviços diferentes e sem afinidade mercadológica, impossibilitando que haja apropriação nos moldes da propriedade *stricto sensu*. Em síntese do seu raciocínio, defendeu que “a lei vincula pelo regime que estabelece, e não pelas qualificações a que recorre” (ASCENSÃO, 2002, p. 45). Por fim, observou que a marca está sujeita ao interesse público de fornecer informação ao consumidor, permitindo a distinção de produtos e serviços no mercado, e que o interesse do seu titular estaria protegido apenas em segundo plano.

Ruy Barbosa (OLIVEIRA, 1934, apud BARBOSA, 2005b) também defendeu tese similar, ao discorrer sobre a “propriedade da marca” tal como estabelecido pelo artigo 72, §27, da Constituição brasileira de 1891¹⁰ (BRASIL, 1891). Para ele, trata-se de uma exceção ao princípio da liberdade industrial que garante a propriedade das marcas aos fabricantes, porém, enquanto direitos exclusivos ou monopólios constitucionais. Para Denis Barbosa (2005b, p. 3), Ruy Barbosa (OLIVEIRA, 1934 apud BARBOSA, 2005b) queria ressaltar que o direito exclusivo em relação às marcas “se constrói num contexto necessariamente concorrencial, que implica que essa exclusividade tenha natureza de um monopólio; além do dever de se usar essa propriedade de acordo com sua função social, essa função presume um uso concorrencial socialmente adequado”. Sendo assim, Ruy Barbosa (OLIVEIRA, 1934 apud BARBOSA, 2005b) destacou a natureza dúplice das marcas, denominando-a como uma “propriedade exclusiva”.

Denis Barbosa (2005a; 2010) está entre os autores brasileiros contemporâneos que se posicionaram a favor da teoria dos “direitos de exclusiva”. O doutrinador, tal qual Ascensão

propriedade, nos termos seguintes: [...] XXIX - 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” (BRASIL, 1988).

¹⁰ “Art.72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á segurança individual e á propriedade, nos termos seguintes: [...] § 27. A lei assegurará a propriedade das marcas de fabrica” (BRASIL, 1891).

(2002b), também aduziu que a economia industrial fez surgir uma nova categoria de direitos, estes entendidos enquanto direitos exclusivos sobre a ideia que possibilita a produção de um produto. Nesse sentido, a propriedade industrial comporia técnica de controle concorrencial, que visa assegurar o investimento empresarial em bens imateriais, incluindo as marcas (BARBOSA, 2005a; 2010). O autor sustentou que, em essência, são direitos de exploração exclusiva do bem, com natureza de monopólios jurídicos a reservar uma oportunidade de mercado – referente ao uso do signo – e que diferem dos monopólios econômicos os quais, de fato, reservam mercados (BARBOSA, 2005a; 2010). Além disso, pontuou ser partidário do uso de expressões como “monopólio instrumental” ou “direitos de exclusiva”.

Todavia, acompanhando Ruy Barbosa (OLIVEIRA, 1934, apud BARBOSA, 2005b), o autor destaca a natureza dúplice das marcas, que se traduz em um direito de exclusividade concorrencial e, ao mesmo tempo, em uma propriedade visto que comporta as faculdades de controle jurídico ou domínio sobre o bem e o poder de excluir o uso por terceiros (pode de ação)¹¹. Desse modo, argui que se “o bem sobre o qual se exerce um poder exclusivo for objetivamente necessário, escasso, além de legalmente e materialmente disponível, ou seja, se for um bem econômico patrimonial, estaremos perante um direito de apropriação” (BARBOSA, 2003, p. 27). Observou, ainda, que a Constituição Federal introduziu várias noções do que seja a propriedade e que o direito subjetivo sobre o signo é uma restrição legal de direitos e liberdades – exclusividade jurídica denominada propriedade industrial, que deve se submeter ao fim social. Em sua opinião, ao conferir status de propriedade às marcas, garante-se maior segurança jurídica ao seu titular.

Em maior consonância com a doutrina de Picard (1908) e de Ascensão (2002b), Rubens Requião (2011) asseverou que foi criada uma nova espécie de direito, estritamente ligado às atividades empresariais, os direitos sobre bens intelectuais de natureza incorpórea. Assim, o direito teria sido chamado a tutelar os bens intelectuais, criando a patente e o registro de marca para conferir um privilégio ao titular. Em suas palavras, trata-se de um “direito monopolístico” e temporário, característica principal da propriedade industrial.

Em perspectiva similar, Tinoco Soares (2000, p. 77) sustentou que a natureza jurídica do bem deve ser estabelecida a partir do objeto que, quanto às marcas, são “valores emergentes dos sinais distintivos que não são coisas, nem dependem de ação ou inação das

¹¹ Neste ponto, o autor se funda no artigo 1.228 do Código Civil, segundo o qual: “Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha” (BRASIL, 2002).

peessoas, mas que, sem dúvida tem um valor patrimonial evidente”. Desse modo, o autor também arguiu pela existência de uma nova categoria de direitos – os direitos intelectuais.

1.2.2 A teoria da propriedade marcária

Inúmeros foram os autores que definiram as marcas como objeto de direito de propriedade. Dentre os clássicos doutrinadores brasileiros, que se debruçaram sobre o assunto em época anterior à Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), sobressaem-se os escritos de Antônio Bento de Faria (1906), Carvalho de Mendonça (1957), Gama Cerqueira (1956; 1982) e Pontes de Miranda (2002).

Antônio Bento de Faria (1906), embora sustentasse pela possibilidade de apropriação da marca por meio da ocupação, tal como a propriedade sobre bem corpóreo, a descreveu em diversas passagens enquanto “monopólio” ou “privilégio”, como demonstrado a seguir:

[...] o proprietário de varias marcas deve usal-as e empregal-as todas nos respectivos productos para que foram adoptadas. Do contrario **seria permittir o monopolio de uma infinidade de signaes distinctivos**, registrados e depositados com o fim de embaraçar, sem necessari-dade, a livre escolha dos concorrentes (DE FARIA, 1906, p. 120, grifo nosso).

A propriedade da marca de industria ou de commercio uma vez adquirida não importa em monopolio perpetuo para o respectivo titular, para o fim de conserval-a indefinidamente, sem observancia de qualquer fórmalidade. O respectivo proprietario póde perdel-a, mesmo contra sua vontade [...] (FARIA, 1906, p. 224, grifo nosso).

Além disso, o autor ressaltou que nos primórdios concedia-se tal monopólio a arbítrio do Estado, ou do Soberano, enquanto um privilégio de comércio para determinadas classes e que, já em sua época, a justificação do sistema marcário se assentava, de forma oposta, na liberdade de trabalho e na livre concorrência (FARIA, 1906).

Para Carvalho de Mendonça (1957), o artigo 72, § 27, da Constituição de 1891 reconheceu explicitamente as marcas como objeto de propriedade e, portanto, a sua natureza jurídica de direito real, afastando a incidência das demais teorias que surgiam naquela época (BRASIL, 1891). Relativamente à Lei de 1904, destacou que a aquisição da propriedade marcária se dava por meio do uso permanente e público da marca, garantindo o uso exclusivo e o direito de impedir que outros utilizassem o mesmo signo para assinalar produtos similares, atributos da propriedade (BRASIL, 1904). Nas palavras do doutrinador:

É na sanção penal que reside, senão a única, a mais sólida e forte garantia do direito da marca registada, cujo contrafator ou falsificador, violando a propriedade alheia, merece o tratamento do ladrão. Defendendo sua propriedade, produto do trabalho e da capacidade, o titular da marca registada presta o maior dos serviços, porque defende, ao mesmo tempo, o crédito público, a saúde pública, ou, melhor, o interesse público, evitando que a má-fé e o ardil triunfem na concorrência mercantil. A lei, sob esse ponto de vista, que é de natureza penal, define e precisa aqueles atentados (MENDONÇA, 1957, p. 221).

Gama Cerqueira (1930; 1956; 1982) foi o grande defensor da teoria da natureza da jurídica da marca como objeto de propriedade “*tout court*”, ou propriedade convencional. Para ele, a propriedade intelectual é um direito real de regime idêntico ao aplicável aos bens materiais, diferindo apenas com relação ao objeto que é incorpóreo. Nesse sentido, o autor entendia “o direito sobre as marcas como um direito privado patrimonial, de natureza real, que tem por objeto bens ou coisas incorpóreas [...] considerada não nos seus exemplares materiais, mas de modo ideal e abstrato” (CERQUEIRA, 2010, p. 244). Indo além, sustentou que a marca constitui uma propriedade imaterial, em que o seu criador assume a posição de proprietário em relação à coisa, pois estabelece uma relação de domínio sobre o bem. Assim, em sua concepção, o que define a natureza da propriedade é a relação de poder que o sujeito exerce sobre a marca e não o objeto do direito como sustentam os defensores da teoria dos direitos intelectuais (CERQUEIRA, 1982).

Pontes de Miranda (2002) se debruçou detalhadamente sobre o tema e concluiu que, a partir do registro, “nasce” o direito real – ou a propriedade marcária. Em suas palavras:

A tendência dos juristas para não referir, a respeito da propriedade dos sinais distintivos, como a respeito da propriedade das criações industriais, as pretensões e ações reais, inclusive as ações possessórias, provém da relutância mesma, secular, em se receber nos sistemas jurídicos a concepção do direito real sobre bens incorpóreos. Passa-se o mesmo quanto à propriedade intelectual. Nada justifica tal inoportuna hostilidade ou tal incompreensão impertinente desde que, em **textos claros, o sistema jurídico recebeu o conceito e a técnica dos direitos reais sobre res incorporales** (MIRANDA, 2002, p. 104, grifo nosso).

Indo além, para o doutrinador, o depósito da marca confere meramente um direito formativo gerador, ou seja, trata-se de um direito à consolidação do direito real. Ademais, destacou que tal direito formativo gerador e o próprio direito formado são direitos privados, protegidos constitucionalmente (MIRANDA, 2002).

Posteriormente à promulgação da Constituição de 1988, Fábio Ulhôa Coelho (2012) afirmou que, a priori, os bens imateriais não poderiam ser objeto de direito real, dada a imaterialidade dos mesmos (BRASIL, 1988). No entanto, para o autor, por determinação legal, podem os bens incorpóreos ser objeto de propriedade, conforme leis especiais que regulam a matéria. Desse modo, em sua concepção, as disposições presentes nos artigos 1.228

e seguintes do Código Civil, acerca da propriedade, não se aplicariam às marcas, as quais estão sujeitas a regime próprio instituído pela LPI (BRASIL, 1996; 2002). Adicionalmente, diz que os preceitos do Livro “Direitos das Coisas” só poderiam se aplicar à propriedade industrial, se houvesse expressa previsão legal neste sentido. Entretanto, sobre a Súmula 193 do STJ¹² (BRASIL, 1997), que admitiu a usucapião sobre linhas telefônicas (bem incorpóreo), destaca que a decisão visou proteger os consumidores titulares de linhas telefônicas antes da privatização da Telebrás (COELHO, 2012). Em síntese de seu posicionamento:

Os bens intelectuais são da propriedade de uma pessoa, física ou jurídica. Essa é a fórmula encontrada pelos direitos de tradição românica para garantir ao autor da ideia valiosa — ou a quem criou as condições para que ela surgisse — a exclusividade na exploração econômica. Assim como o proprietário de bem corpóreo tem o direito de dele usar, gozar e dispor como quiser (observadas as limitações ditadas pela função social), o titular da ideia valiosa também teria o mesmo direito sobre ela. Ninguém pode usar uma ideia protegida pela propriedade intelectual sem a autorização do seu titular, do mesmo modo que ninguém pode usar qualquer bem corpóreo sem que o seu dono deixe. Tanto é crime explorar economicamente, sem autorização, a propriedade intelectual alheia como subtrair coisa móvel de outrem (COELHO, 2012, p. 5494-5498).

Machado (2015) possui opinião semelhante, aduzindo que a propriedade da marca é adquirida com o seu registro no INPI e que a ocupação do sinal não enseja aquisição de propriedade, diferentemente da propriedade mobiliária. Nesse sentido, a propriedade marcária faculta ao titular apenas o direito de uso exclusivo do sinal do ramo de especialidade, embora tal uso comporte aspectos morais e materiais, respectivamente, reputação, distintividade e distinção.

Vaz e Dias (2015, p. 2049), citando o artigo 5º da LPI, também entendeu ser a teoria dos direitos reais aplicável aos direitos de propriedade industrial (marcas e patentes), desde que consideradas suas características peculiares como a intangibilidade e a sua existência limitada no tempo e no espaço (território).

Figueiredo (2000), a seu turno, tratou do tema ao discorrer sobre o direito de precedência. O autor sustentou, com base no artigo 5º da LPI, que a marca é coisa móvel por acessão, já que antes de estar no mundo concreto, materializada no uso, continuará como mera abstração (não uma coisa móvel), sendo “apropriável como *res nullius* (jamais apropriada antes) ou *res derelicta* (apropriada, porém abandonada posteriormente)” (FIGUEIREDO, 2000, p. 37-38). Em seu estudo, resta claro que entende ser a marca um direito real de propriedade, inclusive admitindo a sua aquisição por meio da posse (ocupação) – uso – desses signos distintivos.

¹² “O direito de uso de linha telefônica pode ser adquirido por usucapião” (BRASIL, 1997).

Newton Silveira (2014), em visão particular, entendia que apenas por ficção jurídica tais signos eram considerados bens imateriais, pois na realidade constituiriam acessórios do bem imaterial propriamente dito – o aviamento. A Lei teria criado essa categoria de bens imateriais dada a importância econômica das marcas e para reprimir a concorrência desleal. Para ele, a autonomia do sinal enquanto bem imaterial tornou as marcas passível de apropriação e de circulação como objeto de negócios, contudo, pontua que não se trata “de uma propriedade sobre o próprio sinal – como ocorre com outros bens imateriais e obras intelectuais – mas, sim sobre a aplicação do sinal a determinado produto, mercadoria ou serviço” (SILVEIRA, 2014, n.p.).

Barcellos (2006) acrescentou posicionamento singular ao debate ao dizer que, dentre todas as criações intelectuais, pela literalidade do artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal, apenas as marcas podem ser objeto de propriedade (BRASIL, 1988). O autor salienta que a Carta Magna reserva um privilégio temporário aos inventos industriais e mera proteção para criações industriais e nomes empresariais, enquanto foi expressa ao referir-se à “propriedade das marcas”. Pontuou, ainda, que ao autor foi reservado o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução, nos termos do artigo 5º, XXVII, da Constituição¹³ (BRASIL, 1988).

Dentre os civilistas, Tepedino e Schreiber (2005) também abordaram a questão de maneira semelhante, entendendo que o

[...] rol de proteções “clássicas” à propriedade privada, já exaustivamente descrito pela doutrina, vem, no que aplicável, tutelar também aquelas novas situações jurídicas subjetivas cuja formulação tem sido construída com base no modelo proprietário. Assim, as marcas, patentes e todas as expressões da assim chamada “propriedade intelectual” vêm artificialmente desenvolvidas sob os moldes de um estatuto proprietário, justamente para atrair a eficácia protetiva que se atribui à propriedade privada. (TEPEDINO; SCHREIBER, 2005, p. 110).

Além deles, Diniz (2013, p. 134) admitiu, com base no texto constitucional, que os bens incorpóreos sejam objeto de propriedade, “pois em face de nosso ordenamento jurídico a propriedade imaterial é regulada como uma relação de domínio do mesmo teor de um bem corpóreo”, posicionamento idêntico ao de Gama Cerqueira (1956).

¹³ “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar” (BRASIL, 1988).

Convém mencionar, ainda, que parte da doutrina¹⁴ a qual reconhece a marca como uma propriedade *tout court* entende pela possibilidade de posse e aquisição do direito por meio da ocupação – ou mesmo usucapião – do sinal distintivo. Embora este seja um desdobramento da adoção da teoria em questão, pretende-se tratar do tema no capítulo segundo, quando se discorrerá sobre a natureza jurídica do direito de precedência.

Como dito, uma das contestações à adoção da teoria da propriedade *tout court* diz respeito ao seu objeto imaterial. Nesta perspectiva, as marcas não poderiam configurar propriedade tal como concebida pelos romanos, dada a imaterialidade do bem. Outro argumento contrário remonta às características da marca, como a temporalidade do direito, modo de exercício do direito e aquisição.

Finalmente, indo além da teoria da propriedade *tout court*, Gusmão (1989) e Oliveira Neto (2003) sustentaram que as marcas possuem a natureza de propriedade, porém trata-se de uma propriedade *sui generis*. Para Gusmão (1989), a marca compõe uma categoria a parte de bens, desconhecida pelo direito romano, com características próprias. Sendo assim, o legislador teria instituído um regime jurídico de propriedade *sui generis*, que determina o uso exclusivo em determinado segmento, impõe a obrigatoriedade de uso da marca e o limite territorial do registro, uma vez que os institutos do direito de propriedade *stricto sensu* não conseguiriam proteger os titulares de marcas face à concorrência desleal e à contrafação. Por sua vez, completa Oliveira Neto (2003):

A relação jurídica de propriedade sobre a marca então apresenta uma característica que a distingue da propriedade comum: **o objeto da relação é constituído por normas que definem as condições de sua existência e a sua utilidade**. Estas condições de validade do signo como marca e a sua utilidade são verificadas durante o processamento do pedido de registro, essencial para fixar não apenas o conteúdo e a forma do objeto de direito e conferir publicidade à sua existência como um bem mais complexo que o signo em si mesmo, este pode ser um direito autoral e, se não é usado como marca, só será marca depois de registrado, mas também para definir o âmbito de sua proteção (OLIVEIRA NETO, 2003, p. 165, grifo nosso).

Aqui, adota-se a teoria da propriedade, pois, de fato, há uma relação de domínio exercido pela pessoa sobre o objeto, a marca, fazendo com que esta possua característica essencial dos direitos reais. Porém, há que se discordar dos autores clássicos da teoria da propriedade *tout court*, como Gama Cerqueira (1956), Carvalho de Mendonça (1957) e Pontes de Miranda (2002). Logo, entende-se que a doutrina da propriedade *sui generis* (GUSMÃO, 1989) melhor se adequa às marcas, as quais apresentam características peculiares, como a temporalidade, a territorialidade e a disciplina em Lei especial (BRASIL, 1996), não se

¹⁴ Principalmente doutrinadores clássicos que escreveram sobre o assunto na primeira metade do Século XX (FARIA, 1906; CERQUEIRA, 1956; MENDONÇA, 1957; MIRANDA, 2002).

confundindo com a propriedade *stricto sensu*, disciplinada pelo Código Civil (2002). Ademais, falta aos bens incorpóreos o requisito da materialidade, imprescindível a configuração de posse, em razão da característica de domínio exclusivo sobre o bem. O uso do sinal distintivo não impede que terceiros usem o mesmo sinal, até dentro de um único segmento mercadológico, logo, não caberia falar em posse ou ocupação, pois não há exclusão de terceiros.

Quanto ao sistema de aquisição da propriedade marcária, instituído pela LPI (BRASIL, 1996), entende-se que o direito de precedência não possui características do sistema declarativo

1.3 Sistemas de aquisição da propriedade marcária

O debate teórico sobre a natureza jurídica das marcas também é essencial para compreender os diferentes sistemas de aquisição deste direito de propriedade. Isto porque a doutrina impactou na própria construção dos regimes jurídicos, que podem reconhecer a existência do direito como consequência do uso do sinal ou somente após a concessão do registro. Assim, quanto aos efeitos do registro, os sistemas classificam-se em sistema declarativo, sistema atributivo, além daquele descrito por alguns autores como sistema misto (LANDES; POSNER, 1987; SCHMIDT, 1997; SOARES, 2000; MORO, 2003; BARBOSA, 2005a). No entanto, ressalta-se que a natureza de cada um dos sistemas não é totalmente pacífica na doutrina.

De antemão, cabe distinguir as terminologias utilizadas pela doutrina para se referir ao regime jurídico da propriedade marcária, são elas, “sistema de proteção à propriedade” e “sistema de aquisição de propriedade”, conforme estudo empreendido por Oliveira Neto (2003). A nomenclatura “sistema de proteção à propriedade” foi utilizada por autores como Gama Cerqueira (1956), Pimenta (1996) e Schmidt (1997) como sinônimo de sistemas atributivos de direito. Para Oliveira Neto (2003, p. 79) a melhor terminologia a ser utilizada é “sistemas de aquisição da propriedade marcária”, uma vez que esta não se limita à “proteção” de tal propriedade, expressão que alusiva ao sistema jurídico-processual e uma das consequências da aquisição do direito sobre a marca (poder de ação).

Posto isto, nas subseções adiante serão abordados o sistema declarativo, o sistema atributivo e o sistema misto.

1.3.1 Sistema declarativo

No sistema declarativo, o primeiro uso é suficiente para garantir a titularidade do direito marcário, que será confirmada pela entidade registral após análise de provas. Em que pese a presunção do primeiro uso, o registro será passível de sofrer impugnação por eventual utente originador da marca, ou seja, “o uso prevalece contra o registro” (CERQUEIRA, 1956, p. 88). Observa-se, portanto, a natureza declaratória do registro que visa dar certeza sobre a titularidade do bem, sendo um dos meios de comprovação do direito. Contudo, verifica-se que existe uma corrente minoritária a qual defende que o primeiro uso não presume a propriedade do bem (OLIVEIRA NETO, 2003).

Gusmão (1989) e Oliveira Neto (2003) aprofundando-se na questão, afirmaram que o sistema declarativo foi o primeiro a se desenvolver e o mais utilizado no início do Século XX, sendo paulatinamente abandonado pelos países em decorrência das dificuldades práticas da análise e valoração de provas respectivas ao primeiro uso do sinal. Carvalho de Mendonça (1957) e Gama Cerqueira (1930; 1956) também sinalizaram a dificuldade de comprovação do uso da marca nestes sistemas.

Antônio Bento de Faria (1906) sustentou que, no sistema declarativo implementado pelo Decreto nº 3.346 de 1887 (Decreto de 1887), o primeiro ocupante era o legítimo proprietário da marca e o registro mera formalidade declarativa (BRASIL, 1887). Observa-se que o autor adotava a teoria da propriedade *tout court*, admitindo a aquisição da marca pela ocupação em razão do conteúdo da lei brasileira. Como será observado mais a frente, o sistema implementado à sua época foi questionado por autores como Oliveira Neto (2003), ao afirmar que à marca de fato não era concedido o status de propriedade.

Carvalho de Mendonça (1957) analisou que no sistema declarativo o direito de propriedade pertence ao originador, quem retira o sinal do domínio público e o emprega no mercado. Assim, adotando a teoria da propriedade, afirmou que o primeiro uso confere ao proprietário da marca o direito de usar, gozar e dispor da marca e promover ações por concorrência desleal. Porém, relativamente à Lei nº 1.236 de 1904 (Lei de 1904), o uso exclusivo do signo seria garantido apenas após o depósito, o registro e a publicação, “elevando à categoria de direito o interesse que tem o seu titular de evitar que os outros a empreguem para assinalar os próprios produtos e mercadorias, trazendo a confusão que a

marca procura justamente conjurar” (BRASIL, 1904; MENDONÇA, 1957, p. 321). Opinou, ainda, que o sistema declarativo evita “espoliações injustas” e respeita o direito do criador da marca.

Pontes de Miranda (2002) explicou, acerca do sistema declarativo francês que vigia em sua época, que a aquisição da propriedade marcária é resultado do ato-fato jurídico da ocupação. Por conseguinte, a lei fez supor que o usuário compôs a marca e o uso estabelece uma presunção *iuris tantum* de propriedade.

Gama Cerqueira (1956), de pronto, entendia que em todos os sistemas o registro possuía natureza declaratória do direito, opinião que será detalhada no próximo tópico sobre o sistema atributivo. Aqui, basta dizer que o autor afirmou ser o registro ato declarativo, tratando-se de um acerto na situação jurídica que confere ao seu titular algumas garantias legais. Nos países que adotam o sistema declarativo, observou, a lei reconhece a ocupação da marca como modo de aquisição da propriedade da marca, sem necessidade do ato registral, mas o titular só terá garantia de ação contra outrem que esteja se utilizando do mesmo sinal se efetuar o registro. Dessa forma, o registro, nesta perspectiva, é uma garantia de proteção da propriedade e o uso prévio prevalece sobre o mesmo.

Na esteira da doutrina citada, Schmidt (1997) alega que, em sistemas declarativos, a entidade competente apenas confirma por meio da concessão do registro que o seu proprietário já ocupava previamente a marca, perpetuando os efeitos dessa ocupação. Verifica-se, destarte, que o autor adota posicionamento similar ao de Faria (1906) e Cerqueira (1956), ao admitir a ocupação da marca como modo de adquirir a propriedade.

Em opinião contrária à doutrina clássica, Oliveira Neto (2003) entendeu que o uso da marca não faz presumir a propriedade em sistemas declarativos, pois sempre se poderá contestar o primeiro uso e este nem sempre é visível tal como ocorre na posse de bens móveis. Para ele, o fato de o uso da marca não impedir outros de usarem o mesmo signo, dada a imaterialidade do bem, gera a incerteza sobre quem realizou o primeiro uso. Nessa perspectiva, somente depois de decorrido o prazo para propositura da ação de anulação do registro é que se poderia falar em presunção ou certeza da propriedade do bem. Convém mencionar que o autor não adota a teoria da propriedade *tout court* e, logo, não considera que a posse e a ocupação deem causa à apropriação de sinal marcário, justamente pela imaterialidade do bem.

Postas as considerações da doutrina, observa-se que o sistema declarativo foi o adotado inicialmente pela maioria dos países, incluindo o Brasil. Quanto às primeiras leis marcárias brasileiras há uma controvérsia se estas reconheciam a apropriação da marca pelo

uso ou ocupação e se o registro possuía, de fato, natureza declaratória (BRASIL, 1875; 1887; 1904).

O Decreto nº 2.682 de 1875 (Decreto de 1875) foi a primeira legislação de marcas do País e estabelecia no seu artigo 2º que “ninguém poderá reivindicar por meio da acção desta lei a propriedade exclusiva da marca, sem que previamente tenha registrado no Tribunal ou Conservatoria do Commercio de seu domicilio o modelo da marca, e publicado o registro nos jornaes em que se publicarem os actos officiaes” (BRASIL, 1875). Para Cerqueira (1930; 1956), o artigo era explícito ao determinar que a propriedade da marca não restava prejudicada pela falta de registro, apenas a proteção desta propriedade por meio de ações previstas Lei ou o direito de uso exclusivo não eram garantidos, pois decorrentes do registro. Contudo, o doutrinador destacou que, pela utilização do termo “reivindicar”, suscitaram-se dúvidas sobre a natureza do sistema estabelecido pelo Decreto, que só foram dirimidas no ano de 1877 quando decisão do Governo Imperial, em resposta a uma consulta da Junta Comercial de Pernambuco, informou “que o facto do registro não destróe o direito que alguém possa ter á sua propriedade (da marca), desde que prove posse anterior” (BRASIL, 1877 apud CERQUEIRA, 1930, p. 18). Ademais, destaca-se o conteúdo dos artigos 5º e 12 do referido Decreto (BRASIL, 1875):

Art. 5º Sem que se faça constar o registro da marca, nenhuma acção criminal será proposta em juízo contra a usurpação ou imitação fraudulenta della; salvo aos prejudicados o direito á indemnização por acção civil que lhes competir. [...]

Art. 12. Quando duas ou mais marcas identicas de individuos differentes forem levadas ao registro do Tribunal ou Conservatoria do Commercio, **prevalecerá a marca que tenha posse mais antiga**, ou, nenhuma tendo posse, aquella que tiver prioridade na apresentação (art. 4º); se todas, porém, forem ao mesmo tempo apresentadas, não serão registradas senão depois de alteradas. Com isso, verifica-se o papel central que o uso anterior da marca exercia para a aquisição da propriedade na primeira legislação (BRASIL, 1875, grifo nosso).

Diante do exposto, Oliveira Neto (2003) critica a interpretação de Cerqueira (1930; 1956), afirmando que o sistema instituído pelo Decreto de 1875 não concedeu o direito de ação ao utente de marca sem registro e, portanto, a marca de fato não poderia ser objeto de propriedade, sendo o uso da marca (não a posse) mera preferência à obtenção do registro.

Na década seguinte, posteriormente à assinatura da CUP em 1884, sobreveio o Decreto de 1887, bastante elogiado pela doutrina e reproduzido nas legislações que o sucederam (BRASIL, 1887; CERQUEIRA, 1930). Em seu artigo 3º manteve a disposto na lei anterior sobre o registro ser indispensável à garantia de exclusividade de uso da marca, porém, inovou ao conferir o direito de ação anulatória a quem comprovasse a posse anterior

da marca, embora sem o registro (BRASIL, 1887). Por sua vez, a Lei de 1904 não alterou o Decreto de 1887 neste ponto específico, mantendo as mesmas disposições quanto ao registro e à ação de anulação. Portanto, consoante a doutrina majoritária da época, manteve-se intacto o sistema declarativo (CERQUEIRA, 1930). Cabe mencionar que Carvalho de Mendonça (1957) e Gama Cerqueira (1930; 1956), embora entendessem ser o sistema da Lei de 1904 declarativo, salientaram que o registro também poderia ser constitutivo da propriedade marcária, desde que o sinal não tivesse sido utilizado por outrem (BRASIL, 1904).

Posteriormente, a Lei de 1904 foi suplantada pelo Decreto nº 16.264 de 1923 (Decreto de 1923), que na visão da doutrina majoritária da época preservou o sistema declarativo (BRASIL, 1904; 1923). Contudo, concorda-se com a opinião de Gama Cerqueira (1930; 1956) de que tal Lei instituiu o sistema atributivo no País, motivo pelo qual o assunto será tratado no próximo tópico.

Atualmente, dentre os países-membros da CUP (BRASIL, 1975), o sistema declarativo dos Estados Unidos é o principal exemplo¹⁵. Ali, existem duas espécies de sistemas declarativos, aquele relativo às marcas da “*Common Law*”, circunscrito à jurisdição dos estados federados, e outro regulado em âmbito federal, que assegura a propriedade e proteção de marcas nacionalmente (SCHECHTER; THOMAS, 2003). Na doutrina americana, SCHECHTER; THOMAS (2003) sustentou que as leis visam garantir proteção à propriedade já constituída.

No que concerne às marcas da *Common Law*, o primeiro utente é considerado o proprietário da marca e a proteção legal é garantida independentemente de registro, cabendo ao judiciário local dirimir conflitos com base na lei do próprio estado (SCHECHTER; THOMAS, 2003). Assim, “usualmente, isto significa que a marca precisa ‘viajar com os produtos’ até o mercado para começar o processo de familiarização do público com o seu significado”¹⁶ (SCHECHTER; THOMAS, 2003, p. 551, tradução nossa). Em geral, pequenos empreendimentos ficam restritos a tal proteção local.

Quanto ao sistema federal, uma vez utilizada a marca no comércio¹⁷, o seu proprietário poderá requerer o registro e, se ainda não ocorreu o uso do sinal, o depósito do pedido de registro é permitido, porém a propriedade só restará confirmada após o uso efetivo no fluxo dos negócios (EUA, 1993; SCHECHTER; THOMAS, 2003). Cabe ressaltar que se trata de

¹⁵ Escolheu-se discorrer brevemente sobre o sistema americano, uma vez que a legislação do país serviu como uma das referências base desse estudo.

¹⁶ Tradução do original: “*In the usual case, this means that the mark must “travel with the goods” into the marketplace so as to begin the process of familiarizing the public about what the mark stands for*” (SCHECHTER; THOMAS, 2003, p. 551).

¹⁷ O conceito de uso da marca no comércio será abordado no terceiro capítulo.

um registro de natureza opcional que confere algumas vantagens ao titular, são elas: proteção do sinal em todos os estados americanos, mesmo que não tenha havido comércio ou publicidade em determinado local, e contra o uso do signo em produtos importados; o símbolo ® informa aos concorrentes sobre a existência do registro federal e serve como indicador de qualidade para os consumidores; após cinco anos de uso, o registro torna-se incontestável (SCHECHTER; THOMAS, 2003). Além disso, a comprovação do uso anterior em relação ao sistema federal é menos exigente se comparada ao sistema da *Common Law* (LANDES; POSNER, 1987).

Como contexto histórico, SCHECHTER; THOMAS (2003) explica que o sistema declarativo da *Common Law* foi o primeiro a ser desenvolvido, pois havia nos Estados Unidos uma dificuldade de se promover o comércio interestatal, fato que só veio a ser modificado com a revolução industrial. Desse modo, a primeira lei federal de marcas só foi aprovada em 1870, fato distinto das leis sobre patentes e direito autoral (SCHECHTER; THOMAS, 2003). Além disso, havia a questão da competência legislativa para regular o tema das marcas, que só veio a ser sanada com a edição do *Laham Act* (EUA, 1993) o qual solucionou o problema exigindo que o uso no comércio ou fluxo dos negócios seja demonstrado¹⁸.

1.3.2 Sistema atributivo

No sistema atributivo o uso é insuficiente para a aquisição da propriedade marcária, que é garantida ao primeiro que depositar o pedido de registro junto à autoridade registral. Logo, o registro prevalece sobre o uso (CERQUEIRA, 1956). Nesse sentido, para a doutrina majoritária, o registro da marca é constitutivo do direito e, por essa razão, a segurança jurídica é tida como uma das vantagens desse sistema (MENDONÇA, 1957; SCHMIDT, 1997; OLIVEIRA NETO, 2003; MARQUES, 2014). Repisa-se que a doutrina costuma destacar as dificuldades que permeiam a comprovação do uso no tocante ao sistema declarativo, o que

¹⁸ Sobre a competência para regular a matéria, a Constituição Federal Americana determina no seu Artigo 1º, Seção 8, Cláusula 3: “O Congresso terá o poder de [...] Regular o comércio com as nações estrangeiras, e entre os vários Estados, e com as tribos indígenas” (EUA, 1787, tradução nossa). Tradução do original: “*The Congress shall have Power To [...] To regulate Commerce with foreign Nations, and among the several States, and with the Indian Tribes*” (EUA, 1787).

restaria facilitado com a adoção pelos países do sistema atributivo (CERQUEIRA, 1930; 1956; MENDONÇA, 1957; GUSMÃO, 1989; OLIVEIRA NETO, 2003).

Na doutrina nacional, Carvalho de Mendonça (1957) pontuou que no sistema atributivo apenas o registro constitui a propriedade e cria um direito absoluto, oponível a quem estava na posse do signo anteriormente, sem a devida cautela para fazer o depósito. Assim, neste sistema, a princípio, o uso anterior de marca não registrada não seria passível de proteção, podendo ser declarado como irregular se houve o registro por terceiro.

Pontes de Miranda (2002) salientou que, em sistemas atributivos, o pedido de registro possui a natureza de direito formativo gerador e o registro tem eficácia *ex tunc*, pois resta consumado tal direito formativo gerador.

Cerqueira (1956) ressaltou que o registro, em sistemas atributivos, é formalidade exigida de quem pretende externar que assinala seus produtos ou serviços com determinada marca, garantindo para si o direito exclusivo de uso. Confere-se, destarte, maior segurança jurídica, pois publiciza e torna certa a data da apropriação do bem, tendo como principal efeito o direito ação contra quem empregue sinal idêntico ou semelhante para o mesmo fim. No entanto, indo de encontro à doutrina citada, entende ser o registro declaratório do direito em ambos os sistemas, pois a aquisição da propriedade se daria pela ocupação do sinal e apenas o seu reconhecimento e a sua proteção ocorrem por meio do registro. Logo, o fato de a marca ser protegida legalmente apenas depois do registro faz com que o sistema seja classificado como atributivo. Em suas palavras:

Segundo a terminologia consagrada, costuma-se dizer, no primeiro caso, que o registro é declarativo da propriedade, sendo atributivo no segundo [...] Esta fórmula possui defeito de tôdas as fórmulas jurídicas que, por sua comodidade, passam a ser repetidas, e, à força de repetição, acabam por perder o sentido originário, tornando-se fonte permanente de equívocos de tôda a sorte. Em ambos os casos, o registro, por sua natureza, conteúdo e efeitos, é (ato) declarativo e não constitutivo do direito [...] (CERQUEIRA, 1956, p. 86).

Dessa maneira, para o doutrinador, no sistema atributivo o registro é constitutivo apenas do direito exclusivo ao uso da marca, enquanto o seu efeito é o de reconhecer a propriedade da marca, anteriormente privada de qualquer proteção, e o de manifestar a intenção de reservar a exclusividade do uso o titular. Em síntese, o registro seria constitutivo da propriedade somente para efeitos de proteção legal desta.

Para o doutrinador (1930; 1956), o Brasil passou a adotar o sistema atributivo de direito a partir da edição do Decreto de 1923 (BRASIL, 1923). Tal legislação revogou a possibilidade de o ocupante de marca anular um registro, uma vez que o artigo 114 declarava

nulo o registro realizado contra as prescrições do próprio Decreto e, por sua vez, o artigo 80 estabeleceu como proibição ao registro a reprodução ou imitação de marca registrada, sem mencionar a “ocupação” (uso) de marca não registrada¹⁹ (CERQUEIRA, 1930; 1956; BRASIL, 1923). No entanto, a doutrina e a jurisprudência majoritárias da época sustentavam que o sistema declarativo permanecia em vigor no País, principalmente em razão do disposto no artigo 95, 2º, da Lei, que estabelecia que no registro seria observada

a precedência do dia e hora da apresentação da marca estabelece preferência para o registro em favor do requerente. No caso de simultaneidade desse acto, relativamente a duas ou mais marcas idênticas ou semelhantes, **será admitida a daquela que dentro de 30 dias provar, perante a Directoria Geral da Propriedade Industrial, tel-a usado ou possuído por mais tempo.** Na falta da respectiva prova, não se fará o registro sem que sofram a necessária modificação (BRASIL, 1923).

Porém, Gama Cerqueira (1930; 1956) rebateu veementemente tal posicionamento, destacando que tal previsão se tratava de mera preferência restrita à hipótese de depósito simultâneo de marcas. Desse jeito, se o utente anterior depositasse sua marca em data posterior ao depósito realizado por outrem, não teria qualquer direito reconhecido pela Lei (BRASIL, 1923). Assim como Gusmão (1989) e Oliveira Neto (2003), concorda-se com a opinião do doutrinador.

O Decreto de 1923 foi revogado pelo Código de 1945 e, desde então, parte da doutrina sustenta que o sistema misto vem sendo adotado no País (BRASIL, 1923; 1945; SCHMIDT, 1997). No entanto, cabe esclarecer que há uma controvérsia sobre o sistema instituído pelo Código de 1971, pois alguns doutrinadores como Barbosa (2005a) e Rubens Requião (2005) entendiam tratar-se de um sistema atributivo “puro” (BRASIL, 1971). Este assunto será abordado no próximo tópico.

1.3.3 Sistema misto

O sistema misto é descrito por alguns autores como um sistema intermediário entre o declarativo e o atributivo de direito, apresentando características de ambos (MORO, 2003).

¹⁹ “Art. 80. Não podem gozar da protecção deste regulamento as marcas de industria e de commercio que contiverem: [...] 6º. reprodução de outra marca já registrada para productos ou artigos da mesma classe; 7º. imitação total ou parcial de marca já registrada para producto ou artigo da mesma classe que possa induzir o comprador a erro ou confusão considerando-se verificada a possibilidade do erro ou confusão sempre que as diferenças das duas marcas não possam ser reconhecidas sem exame ou confrontação; [...] DA NULLIDADE E DA CADUCIDADE DO REGISTRO Art. 114. Será nullo o registro de marcas feito contra o que prescreve este regulamento” (BRASIL, 1923).

O primeiro exemplo de sistema misto identificado pela doutrina é o sistema brasileiro atual, no qual, apesar de ser o ato registral constitutivo do direito sobre a marca, o usuário anterior tem preferência na obtenção do registro (SCHMIDT, 1997; MORO, 2003; BARBOSA 2005a).

Haveria ainda um segundo exemplo de sistema misto, identificado por Carvalho de Mendonça (1957) como “intermediário”, ao se debruçar sobre o conteúdo da Lei de 1904 (BRASIL, 1904). Segundo o doutrinador, tal normativo previa essencialmente a aquisição da propriedade pelo uso da marca, ou seja, tratava-se de sistema declarativo, porém, admitia-se que a propriedade fosse adquirida mediante o registro, desde que o sinal nunca tivesse sido utilizado por outrem. Transcreve-se a sua conclusão:

Do que ficou dito [...] conclui-se:

1. que a marca é, nesse caso, atributiva da propriedade, pois não depende de uso efetivo anterior, visto êste não existir;
2. que o registo basta para tornar quem o promoveu proprietário da marca, ainda não usada por outrem; mas, em hipótese alguma, prevalece contra o uso (MENDONÇA, 1957, p. 322).

Além desses modelos, ressalta-se a existência de sistemas mistos em que o registro pode ter uma fase inicial declarativa e posteriormente passar a ser atributivo, permitindo-se a invalidação do registro outorgado ao usurpador da marca, desde que exercido dentro do lapso temporal estabelecido (MENDONÇA, 1957; SCHMIDT, 1997, p.4). Segundo Mendonça (1957), esse seria o caso dos sistemas que vigiam no Reino Unido, na Austrália e na Espanha, à sua época. Além disso, Moro (2003) observa que, a depender das características do sistema misto adotado, pode haver a prevalência ou do sistema declarativo ou do sistema atributivo.

A respeito do sistema brasileiro, a LPI (BRASIL, 1996) estabelece que:

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.

§ 2º 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 (BRASIL, 1996).

Como mencionado, para alguns autores, esta preferência conferida ao ocupante de marca de fato, caracterizaria o sistema brasileiro atual como misto, em que se adquire a propriedade pelo registro, mas o usuário anterior, se atendido os requisitos legais, foi de certa

forma protegido (MENDONÇA, 1957; SCHMIDT, 1997; SOARES, 2000; MORO, 2003; BARBOSA, 2005a).

Conforme a doutrina citada, o sistema misto teria sido implementado no País pelo Código de 1945, que previu pela primeira vez o direito de precedência, em seu artigo 96²⁰ (BRASIL, 1945). Gama Cerqueira (1956) se referia ao sistema do Código de 1945 como “sistema híbrido”, mas ao final o concluiu que se tratava de um sistema atributivo em que o possuidor de marca goza apenas de um direito de preferência restrito – o que teria tornado o sistema ilógico (BRASIL, 1945). Aliás, o doutrinador entendia que o direito de precedência, tal como estabelecido pela Lei, reafirmava o princípio atributivo de direito, pois condicionava a proteção ao depósito do pedido da marca.

Schmidt (1997) destacou que, para parte da doutrina, o sistema misto viveu no País desde o Código de 1945, sendo abolido pelo Código da Propriedade Industrial (CPI) de 1971 – cujo sistema adotado seria o atributivo “puro” – e retomado somente em 1996 com a edição da LPI (BRASIL, 1945; 1971; 1996). Barbosa (2005a) foi um dos autores que nomearam o sistema estabelecido pelo Código de 71 como “sistema atributivo puro”, uma vez que este revogou a previsão do direito de precedência tal como posto na legislação pátria anterior (BRASIL, 1945; 1967b; 1969; 1971). Schmidt (1997) advertiu que este posicionamento foi primeiramente sustentado por Rubens Requião (2005), o qual influenciou bastante a doutrina e a jurisprudência da época, nos termos transcritos a seguir:

Isso nos leva a afirmar que modificamos profundamente o sistema, passando a adotar o atributivo ou constitutivo. O registro, e não a ocupação ou uso anterior, é que constitui o direito à propriedade da marca. É titular do direito, conseqüentemente, o primeiro a registrá-la. E tanto nossas observações são procedentes e verdadeiras que o art. 123 alude às marcas não registradas, ao início da vigência do novo Código, facultando o prazo de noventa dias para que o utente de marca, sinal ou expressão de propaganda, ainda não registrada, mas de uso comprovado no Brasil, requeira o registro respectivo, para passar a gozar da proteção que o mesmo Código dispensa (REQUIÃO, 2005, p. 144, grifo nosso).

Schmidt (1997) discordou deste posicionamento, afirmando que o Código de 1971, em que pese ter revogado a possibilidade de se alegar o direito de precedência com base em uso prévio da marca, ainda assim adotava o sistema misto, tendo em vista que previa a “precedência” ao titular de nome empresarial²¹ e continuava a proteger o direito pessoal do

²⁰ “Art. 96. Não poderá gozar da proteção dêste 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” (BRASIL, 1996).

²¹ “Art. 65. Não é registrável como marca: [...] 5) título de estabelecimento ou nome comercial” (BRASIL, 1971).

ocupante de marca de fato por meio de regras que vedavam a prática de concorrência desleal²² (BRASIL, 1971). Além disso, destacou que, à época, não foram revogadas as disposições da CUP, diploma que já previa a “precedência ao registro” às marcas notoriamente conhecidas²³ e a proteção contra atos de concorrência desleal²⁴ (BRASIL, 1975). Machado (2015) também adotou o mesmo posicionamento em relação à LPI (BRASIL, 1996).

Embora relevantes os comentários tecidos por tais autores, entende-se que tais dispositivos não garantem preferência registral, tal qual o art. 129, §1º, da LPI (BRASIL, 1996), assunto que será retomado quando da análise da natureza jurídica do direito de precedência.

Por fim, Gusmão (1989) e Oliveira Neto (2003) criticaram tal classificação, entendendo que o sistema brasileiro é essencialmente atributivo e comporta apenas algumas exceções para ajustes à realidade, opinião fundamentada na doutrina de Cerqueira (1930; 1956).

²² “Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se efetua mediante: [...] d) repressão à concorrência desleal” (BRASIL, 1971).

²³ “Art. 6o bis (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta” (BRASIL, 1975).

²⁴ “Art. 10o bis (1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal” (BRASIL, 1975).

2 O DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO DE MARCA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Como mencionado no capítulo anterior, o direito de precedência, tal como posto no artigo 129, §1º, da LPI, foi primeiramente inserido no ordenamento jurídico brasileiro pelo Código de 1945 e suscitou debates não só sobre a natureza do próprio instituto, mas também em relação ao sistema de marcas adotado pelo Brasil – se atributivo, declarativo ou misto (BRASIL, 1945; 1996). Sendo assim, o presente capítulo tem como objetivo principal percorrer a doutrina que tratou especificamente da natureza jurídica do direito de precedência e de assuntos correlatos, como posse, ocupação e usucapião de bens corpóreos. Ademais, o estudo não poderia prescindir de uma análise da origem “histórica”²⁵ desta preferência registral, com atenção às legislações marcárias brasileiras.

Posto isto, a primeira subseção tratará especificamente da origem do direito de precedência e a segunda da sua natureza jurídica.

2.1 A origem do direito de precedência como disposto na LPI

Este tópico tratará da análise das legislações marcárias brasileiras, comparativamente ao disposto no artigo 129, §1º, da LPI e aos procedimentos estabelecidos pelo INPI sobre a matéria (BRASIL, 1996; INPI, 2021). O objetivo desta seção é, além de identificar as raízes legais do direito de precedência, tentar compreender porque o legislador passou a exigir o tempo de uso mínimo da marca por seis meses. Ressalta-se que alguns assuntos abordados no primeiro capítulo serão por ora retomados, pois intrinsecamente relacionados ao tema do direito de precedência.

Posto isto, o primeiro diploma legal a tratar diretamente do tema das marcas foi o Decreto de 1875, ainda no período imperial (BRASIL, 1875). Antes deste Decreto não havia qualquer previsão de proteção ao uso de signos distintivos no ordenamento jurídico brasileiro, estando as marcas, conforme salientado por Gama Cerqueira (1930, p.15), “ao inteiro

²⁵ Quanto ao uso do termo “histórica”, observa-se que se trata meramente de percorrer todas as legislações brasileiras sobre marcas, porém, sem a preocupação de adotar metodologia específica da disciplina História do Direito.

desamparo da lei, o que facilitava e encorajava toda a sorte de abusos e fraudes por parte dos comerciantes e industriaes deshonestos”.

No tocante à aquisição da propriedade, repisa-se que este Decreto, a princípio, suscitou algumas dúvidas a respeito da natureza do sistema por ele estabelecido, incertezas dirimidas apenas em 1877 em decisão imperial afirmando a “posse” como fundamento para a aquisição da propriedade marcária (BRASIL, 1875; CERQUEIRA, 1930)²⁶. Do referido diploma legal, importa para esta discussão destacar o conteúdo do seu artigo 12, segundo o qual:

Art. 12. Quando duas ou mais marcas idênticas de indivíduos diferentes forem levadas ao registro do Tribunal ou Conservatória do Commercio, **prevalecerá a marca que tenha posse mais antiga**, ou, nenhuma tendo posse, aquela que tiver prioridade na apresentação (art. 4º); se todas, porém, forem ao mesmo tempo apresentadas, não serão registradas senão depois de alteradas (BRASIL, 1875, grifo nosso).

Verifica-se, de imediato, uma semelhança com o atual direito de precedência, qual seja o dispositivo tratava expressamente de uma regra que conferia a preferência registral ao primeiro utente – ou possuidor – da marca. No entanto, embora similares na redação, a natureza desta preferência estabelecida pelo Decreto de 1875 é distinta daquela prescrita na LPI, como será destacado na próxima seção (BRASIL, 1875; 1996). De acordo com a doutrina, tal artigo continha regra para dirimir quem teria o direito de propriedade chancelado pelo estado e, conseqüentemente, poderia usar exclusivamente a marca em determinado segmento de mercado. Das lições de Gama Cerqueira (1930; 1956) e Antônio Bento de Faria (1906), extrai-se que a ocupação prévia ensejava a apropriação da marca e o registro só garantia proteção e o direito de uso exclusivo no ramo de atuação do titular. Quanto ao direito de precedência, previsto no artigo 129, §1º, da LPI, trata-se de um direito à prioridade registral, não correspondente a um direito de propriedade, como será detalhado na próxima seção deste capítulo.

As leis de 1887 e 1904 mantiveram as mesmas características do sistema anteriormente estabelecido, porém a redação dos dispositivos que tratavam da preferência registral foi substancialmente alterada (BRASIL, 1887; 1904). Ressalta-se que a Lei de 1904 veio a modificar o Decreto de 1887, mas basicamente o reproduziu quanto às disposições sobre o uso (“posse”) anterior de marca ou nome empresarial. Por esse motivo, apenas o artigos 9º, 1º, 11 e 13 do Decreto de 1887 serão adiante analisados:

²⁶ Vide debate sobre o sistema declarativo, no item 1.2.1 desta pesquisa.

Art. 9º No registro observar-se-ha o seguinte:

1º Precedencia no dia e hora da apresentação da marca estabelece preferencia para o registro em favor do requerente; **na simultaneidade desse acto relativamente a duas ou mais marcas identicas ou semelhantes, será admittida a daquelle que a tiver usado ou possuido por mais tempo**, e na falta deste requisito nenhuma será registrada sem que os interessados a modifiquem;

[...]

Art. 11. **Nem a falta da interposição do recurso, nem o seu indeferimento, dirime o direito que a outrem assista, na fórmula do artigo antecedente, de propór a acção:**

1º Para ser declarada a nullidade do registro feito contra o que determina o art. 8º;

2º **Para obrigar o concurrente que tenha direito a nome identico ou semelhante a modifical-o por fórmula que seja impossivel erro ou confusão (art. 8º n. 6º, parte final).**

Esta acção cabe sómente a quem provar posse anterior da marca ou nome para uso commercial ou industrial, embora não o tenha registrado, e prescreve assim como a referente ao art. 8º, ns. 2º, 3º e 4º, 1ª parte, si não forem intentadas até seis mezes depois do registro da marca.

[...]

Art. 13. **A marca sómente pode ser transferida com o genero de industria ou de commercio para o qual tenha sido adoptada**, fazendo-se no registro a competente annotação, á vista de documento authenticico (BRASIL, 1887, grifo nosso).

Observa-se, de pronto, uma modificação relevante quanto à preferência ao registro. No Decreto de 1875 o registro cabia a quem demonstrasse a “posse” mais antiga da marca e na redação da nova lei restringiu-se esta hipótese apenas aos casos em que havia depósito simultâneo de pedidos de marcas (BRASIL, 1875). No entanto, cabe lembrar, o sistema ainda era considerado declarativo, pois o possuidor da marca tinha o poder de propor ação para anular marca registrada.

Se comparado à lei antecessora, aparentemente, o Decreto de 1887 não se assemelha tanto ao conteúdo do artigo 129, §1º, da LPI (BRASIL, 1887; 1996). Porém, quanto à natureza deste direito, esta sim parece mais próxima da natureza do direito de precedência contemporâneo, uma vez que se trata de uma preferência exercida apenas quanto à prioridade de registro quando as partes se encontram em condições iguais (depósito simultâneo). Neste ponto, quanto à LPI (BRASIL, 1996), Barbosa (2005a) observa que ambos – o requerente e o impugnante do pedido de marca – possuem o mesmo “direito formativo gerador” ao depósito da marca. Ou seja, são dois interesses distintos protegidos constitucionalmente, mas a Lei concedeu ao usuário anterior o benefício da preferência ao registro.

Indo além neste assunto, cabe comentar que, atualmente, o item 5.12.6 do Manual de Marcas estabelece como procedimento que, se ambas as partes em litígio comprovarem o uso continuado do sinal por mais de seis meses, a precedência será garantida por quem depositou primeiramente o pedido de registro, não importando o primeiro uso (INPI, 2021). Schmidt (1997) e Oliveira Neto (2003) possuem opinião contrária ao procedimento do INPI, entendendo que o primeiro uso deveria ser relevado.

Em segundo lugar, extrai-se do artigo 13 do Decreto de 1887 a gênese do artigo 129, §2º, da LPI, que determina a cessão do direito de precedência apenas quando todo o negócio, ou a parte que tenha relação com o uso da marca, for alienado ou arrendado (BRASIL, 1887; 1996). Isto porque a redação originalmente proposta no artigo 131, §2º, do Projeto de Lei (PL) nº 824 de 1991²⁷, que resultou na LPI, se assemelha muito à redação do referido artigo 13 do Decreto de 1887 (BRASIL, 1887; 1991b; 1996). Esta limitação em relação à transferência da marca tem sua origem na doutrina da época que pensava a função distintiva da marca unicamente relacionada à indicação da origem empresarial dos produtos ou serviços, conforme se observa do estudo empreendido por Couto Gonçalves (1999):

[...] o direito anterior assentava em três pilares essenciais: a legitimidade para registrar a marca a quem exercesse uma actividade empresarial; a transmissão não autónoma da marca; a extinção do direito de marca se ocorresse a cessação da actividade da empresa à qual se encontrasse ligada. A marca era entendida como um sinal distintivo conceitual e funcionalmente dependente da realização da sua função distintiva. A função distintiva era a única função essencial e directamente protegida (COUTO GONÇALVES, 1999, p. 114).

Nesse sentido, Carvalho de Mendonça (1957) cita a doutrina que predominava no Brasil na época a respeito da falta de autonomia das marcas:

A marca, outra coisa não é senão acessório ou complemento do objeto que caracteriza; é um elemento de verdade e lealdade comercial, donde se segue que seria falsear-lhe a natureza e os fins tolerar-lhe o tráfico, independente dos produtos ou mercadorias para que foi apropriada. Se assim fôra, deixaria de garantir aos consumidores que o gênero assinalado proveio de determinada origem, o que daria lugar a condenáveis especulações (FIGUEIREDO JÚNIOR, 1888, apud MENDONÇA, 1957, p. 328).

Ressalta-se que tal imposição perdurou no ordenamento jurídico brasileiro até a promulgação do Decreto-Lei nº 254 de 1967 (CPI de 1967) (BRASIL, 1967b), que em seu artigo 116 passou a admitir a transferência autônoma da marca²⁸. Em conclusão sobre o artigo 129, §2º, da LPI (BRASIL, 1996), se faz pertinente a opinião de Figueiredo (2000):

[...] se a preocupação do legislador era evitar algum tipo de especulação, ao vincular o direito de precedência ao registro de marca ao fundo de comércio, resta tão-somente a perplexidade quando lembramos que uma vez exercitado o direito de precedência e obtido o registro, este será alienável desacompanhado do negócio ou de parte dele” (FIGUEIREDO, 2000, p. 40).

²⁷ “Art. 131. A propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei [...] §2º O direito de precedência só poderá ser transferido com o respectivo gênero de negócio” (BRASIL, 1991b).

²⁸ “Art. 116. A propriedade de marca, nome de empresa, título de estabelecimento, insígnia e expressão ou sinal de propaganda pode ser transferida por ato “intervivos”, ou em virtude de sucessão legítima ou testamentária” (BRASIL, 1967b).

Como abordado no primeiro capítulo, concorda-se com Gama Cerqueira (1930; 1956) que o Decreto de 1923, ao não prever a anulação de registro marcário com base na ocupação anterior do sinal, instituiu o sistema atributivo de direito (BRASIL, 1923). O autor criticou essa súbita modificação realizada por meio de decreto presidencial, destacando a ausência de qualquer debate prévio com a sociedade. Além disso, pontuou:

Contra a tradição de nosso direito, afirmada em três leis sucessivas, o Decreto actual abandonou o principio por ellas consagrado relativamente ao fundamento da propriedade das marcas, **não reconhecendo qualquer efeito juridico ao seu uso ou emprego, nem qualquer direito ao titular da marca não registrada** [...] como expressamente declara o Decreto, no art. 114 citado, só é annullavel o registro feito contra suas prescripções; e o Decreto não prohi, em nenhuma das disposições, o registro de marca identica ou semelhante a outra já usada, sem registro, mas unicamente o registro de marca que reproduza ou imite *marca já registrada* para a mesma classe de produtos (art. 80, ns. 6º e 7º) (CERQUEIRA, 1930, p. 295, grifo nosso).

Porém, em que pese a opinião do autor, este não era entendimento pacífico da doutrina majoritária da época, já que para alguns o pré-utente da marca poderia se utilizar de ações possessórias a fim de garantir a sua propriedade (OLIVEIRA NETO, 2003).

Quanto à preferência ao registro, cumpre destacar que o Decreto de 1923 tratou da matéria em seu artigo 95, reproduzindo na íntegra o disposto nas duas leis pregressas (BRASIL, 1887; 1904; 1923). Assim, o utente de marca de fato somente poderia se valer da ocupação prévia do sinal, caso dois pedidos fossem protocolados concomitantemente. Reiteram-se, portanto, as considerações tecidas anteriormente. Além disso, as disposições sobre a transferência da marca foram mantidas.

Diante do exposto, conclui-se que o “embrião” do direito de precedência ao registro de marca, tal como positivado na LPI (BRASIL, 1996), consta das primeiras leis marcárias brasileiras, que estabeleceram, além da aquisição da propriedade, a preferência registral com base no uso (“posse”) anterior da marca. A conclusão se tornou ainda mais evidente, ao se observar que a preocupação com a proteção das marcas de fato deu origem à primeira norma brasileira sobre a matéria e, para além, permeou a cultura jurídica brasileira por anos, como se depreende dos escritos de Antônio Bento de Faria (1906) e Gama Cerqueira (1930; 1956), este último notadamente ao tratar do Decreto de 1923 (BRASIL, 1923).

Acredita-se que a doutrina da época, ao criticar o Decreto de 1923, exerceu papel fundamental na elaboração do artigo 96 do Código de 1945, primeira lei a tratar do direito de

precedência nos moldes atuais²⁹ (BRASIL, 1923; 1945). Abaixo, transcreve-se o referido artigo:

Art. 96. Não poderá gozar da proteção dêste 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 (BRASIL, 1945).

Para Gama Cerqueira (1956), o dispositivo foi inserido na nova Lei como forma de atenuar os efeitos do sistema atributivo e oportunizar algum meio de defesa a quem já usava uma marca anteriormente, todavia, em sua opinião, “os autores do Código legislaram confusamente, introduzindo no art. 96 o germe de novas divergências e questões judiciais e complexas” (CERQUEIRA, 1956, p. 120-121).

Observa-se que o artigo citado foi a “gênese” do chamado “direito de precedência” pela LPI, destoando apenas em alguns aspectos (BRASIL, 1945; 1996). A Lei de 1945 foi específica ao determinar que o pré-utente deveria exercer o direito por meio de oposição e exigiu o depósito de pedido de registro da marca em até 60 dias. Primeiramente, a LPI não foi clara quanto ao momento de arguição do direito de precedência, o que gera até hoje diversos debates doutrinários. Além disso, a LPI foi silente sobre a necessidade de depósito do pedido, ficando a cargo do INPI definir os procedimentos a respeito (BRASIL, 1996; INPI, 2021). Por outro lado, a LPI foi precisa ao definir que o uso no País deve ser comprovado e que, para além da reprodução ou imitação do sinal, deve haver afinidade mercadológica entre produtos ou serviços (BRASIL, 1996). Por fim, o requisito da boa-fé e o de uso por pelo menos seis meses foram outras inovações trazidas pela LPI (BRASIL, 1996). A menção à boa-fé foi introduzida acertadamente e a exigência de seis meses de uso entende-se passível de críticas como será demonstrado no capítulo quarto.

O Decreto-Lei nº 264 de 1967 reproduziu, em seu artigo 82, quase integralmente o artigo 86 do Código de 1945 (BRASIL, 1945; 1967b). A única diferença foi a dilação do prazo para o depósito do pedido pelo pré-utente impugnante, que passou de 60 para 90 dias. O artigo 78 do Decreto-Lei de 1969 também reproduziu parcialmente o texto das duas legislações anteriores, porém, assim como a LPI, determinou que o uso da marca no Brasil fosse comprovado e excluiu a menção à obrigatoriedade de depósito do pedido de registro pela impugnante (BRASIL, 1967b; 1996). Dessa forma, acredita-se que a ausência na LPI de

²⁹ Vale lembrar que esta Lei também reconhecia o direito do utente de sinais de propaganda não registrados, cuja proteção se dava por sistema distinto do, de marcas (BARBOSA, 2005a).

menção à necessidade de depósito tenha origem nessa Lei, tendo em vista que o CPI de 1971 não contemplou o direito de precedência (BRASIL, 1969; 1971; 1996). A única disposição que o CPI de 1971 (BRASIL, 1971) trouxe a respeito da precedência foi uma regra transitória, nos termos do seu artigo 123, segundo o qual:

Art. 123. Para que possa gozar da proteção do Código da Propriedade Industrial, é concedido o prazo de noventa dias, contado da vigência desta Lei, ao patente de marca, sinal ou expressão de propaganda ainda não registrado, mas em uso comprovado no Brasil, para requerer o registro a que se julgue com direito (BRASIL, 1971).

Da literatura especializada, verifica-se que o CPI de 1971 foi bastante criticado por ter retirado a previsão sobre o direito de precedência, notadamente por incentivar “uma indústria de depósitos” que teria desgastado a imagem do País perante possíveis investidores e pela insuficiência em reprimir a concorrência desleal (BRASIL, 1971; IDS, 2013, p. 256-257).

Convém analisar, ainda, o texto inicialmente proposto pelo Projeto de Lei (PL) nº 824 de 1991, que resultou na LPI (BRASIL, 1991b; 1996), o qual dispôs:

Art. 131. A propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, à data da prioridade ou depósito, **explorava**, no País, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante, **relativo** ou afim terá direito de precedência ao registro.

§ 2º **O direito de precedência só poderá ser transferido com o respectivo gênero de negócio.**

Art. 132. **O titular de marca notoriamente conhecida, registrada no exterior, terá direito de precedência no registro** (BRASIL, 1991b, grifo nosso).

Verifica-se que foram empreendidas quatro alterações na redação originalmente proposta pelo PL (BRASIL, 1991b). Primeiramente, o legislador optou por vincular claramente o direito de precedência ao uso da marca. A redação final foi acertada, nesse sentido, pois o termo “explorava” poderia dar margem a interpretações equivocadas, distantes do uso efetivo da marca. Ademais, acerca da afinidade mercadológica, retirou-se o termo “relativo”, em consonância com o texto do artigo 124, XIX, da LPI (BRASIL, 1996). A terceira alteração refere-se à cessão do direito de precedência, anteriormente analisada. A quarta (e curiosa!) alteração foi a supressão da “precedência” que se pretendia conceder ao titular de marca notoriamente conhecida, já protegida pelo artigo 6º, bis, da CUP (BRASIL, 1975). Tal exclusão foi bem sucedida na medida em que esta proteção visa, para além dos interesses do titular da marca estrangeira, o próprio consumidor. Assim, se há notoriedade no mercado interno, mesmo que não haja o uso no País, o signo deve ser resguardado

independentemente de depósito do pedido – como prevê o artigo 126, §2º, da LPI³⁰ (BRASIL, 1996).

Convém mencionar que, na literatura especializada e na exposição de motivos da Lei (BRASIL, 1991a), não se encontraram evidências dos argumentos que levaram a inserção do requisito de seis meses de uso para o exercício do direito de precedência. Figueiredo (2000) apenas supôs que tal pressuposto temporal tenha sido introduzido na Lei em razão do prazo de prioridade unionista, de seis meses³¹ (BRASIL, 1975). Desse modo, indica-se a necessidade de novas pesquisas, em documentos legislativos da época ou até mesmo utilizando a técnica de entrevistas, para compreender melhor a origem de tal exigência.

2.2 Conceito e natureza jurídica do direito de precedência

O presente tópico visa descrever e analisar a doutrina sobre a natureza do direito de precedência com o fito de, ao final, se retratar a complexidade do instituto. Mas, antes de debater os autores que se debruçaram especificamente sobre a natureza deste direito, faz-se imprescindível compreender como o ordenamento jurídico brasileiro dispõe sobre outros institutos relacionados aos Direitos Reais, nomeadamente a posse, a ocupação e a usucapião, imprescindíveis para a compreensão da teoria da ocupação das marcas, ponto de partida para o estudo da natureza jurídica do direito de precedência.

2.2.1 A aquisição da marca pela ocupação

Como observado no capítulo e na subseção anteriores, as primeiras legislações brasileiras não só adotaram o sistema declarativo de aquisição da propriedade marcária como

³⁰ “Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil [...] § 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida” (BRASIL, 1996).

³¹ “Art. 4º C . - (1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio” (BRASIL, 1975).

também utilizaram expressões como “possuidor” e “posse” da marca. Autores como Antônio Bento de Faria (1906), Gama Cerqueira (1956) e Pontes de Miranda (2002) sustentavam pela possibilidade de que a posse ou ocupação, tal qual para a propriedade mobiliária corpórea, ensejasse a aquisição da propriedade marcária e, nesse sentido, entendiam pelo cabimento de ações possessórias relativas às marcas e outros signos distintivos. Sendo assim, o ponto de partida da pesquisa é saber se a teoria da ocupação da marca se aplicaria no contexto atual ou, minimamente, poderia auxiliar a responder sobre a natureza jurídica do direito de precedência. Antes de descrever a teoria citada, faz-se necessário discorrer brevemente sobre a posse, a ocupação e a usucapião no ordenamento brasileiro atual.

2.2.1.1 Breves comentários sobre a posse, ocupação e usucapião da propriedade móvel

A doutrina contemporânea, em geral, entende estar o conceito de posse implícito no artigo 1.196 do Código Civil de 2002, segundo o qual “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (BRASIL, 2002; DINIZ, 2013; TARTUCE, 2016; TEPEDINO; MONTEIRO FILHO; RENTERIA, 2021).

Quanto à natureza jurídica do instituto, esta foi amplamente debatida pela doutrina civilista, que se dividia entre aqueles que a entendiam como um mero fato jurídico e outros que defendiam tratar-se de um fato-direito, posição da doutrina contemporânea (DINIZ, 2013; TARTUCE, 2016; TEPEDINO; MONTEIRO FILHO; RENTERIA, 2021). Assim, da corrente majoritária, extrai-se que “a posse é um fato jurídico e, como tal, pelos seus efeitos, implica relações jurídicas primárias e, mediamente, relações jurídicas secundárias, de modo que a sua configuração jurídica completa a qualifica como um direito” (OLIVEIRA NETO, 2003, p. 122). Além disso, resta pacífica a autonomia da posse frente à propriedade, como informam Tepedino, Monteiro Filho e Renteria (2021):

A posse não é o exercício da propriedade ou de qualquer outro direito. É simplesmente estado de fato que se assemelha ao exercício do domínio, vez que o possuidor se comporta em relação à coisa de modo análogo ao proprietário. Mas as semelhanças não passam disso, pois que a proteção da posse prescinde de título jurídico sobre a coisa e pode até mesmo voltar-se contra o proprietário (TEPEDINO; MONTEIRO FILHO; RENTERIA, 2021, n.p.).

Nesse sentido, cabe diferenciar que *ius possessionis* é o direito de possuir decorrente da posse e, de outra maneira, o *ius possidendi* é o direito à posse que decorre de outro direito, como o de propriedade (OLIVEIRA NETO, 2003). Aqui, é relevante dizer que a posse de um bem necessariamente excluirá a mesma posse por terceiros, pois se pressupõe o domínio sobre a coisa, salvo em situações de composses.

As discussões ainda se prolongam a respeito do objeto da posse, se exclusivamente os direitos reais ou se caberia posse de direitos pessoais (DINIZ, 2013; TARTUCE, 2016; TEPEDINO; MONTEIRO FILHO; RENTERIA, 2021). Aqui, é relevante destacar o conteúdo do artigo 1.204 do Código Civil de 2002, que trata do modo de aquisição da posse, qual seja: “Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade” (BRASIL, 2002). Com base neste dispositivo, a doutrina majoritária sustenta que só pode ser objeto de posse um direito real, afastando-se a tese da posse sobre direitos pessoais, fundada na diferenciação que o Código Civil de 1916 fazia entre domínio e propriedade³² (BRASIL, 1916; TEPEDINO; MONTEIRO FILHO; RENTERIA, 2021). Sobre este posicionamento, vale citar novamente Tepedino, Monteiro Filho e Renteria (2021):

A tese, de outra parte, foi alvo de críticas doutrinárias contundentes, que destacaram a artificialidade da distinção entre propriedade e domínio, bem como a incongruência ínsita à concepção da posse sobre direitos pessoais. Nessa direção, objetou-se que, sendo a posse o exercício de uma das faculdades do domínio, somente poderia incidir nos bens jurídicos passíveis de serem objeto da propriedade, entre os quais não se incluem os direitos pessoais (TEPEDINO; MONTEIRO FILHO; RENTERIA, 2021, n.p.).

Por outro lado, há quem defenda, como Diniz (2013), que os direitos pessoais de natureza patrimonial ou creditória são suscetíveis à posse. Explica a autora que os defensores desta tese a justificam a partir do conteúdo do artigo 1.196 do Código Civil de 2002, informando que o dispositivo trata do exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes ao domínio e que a propriedade, como posta na redação da Lei, teria um sentido mais amplo, que inclui os direitos pessoais patrimoniais (BRASIL, 2002; DINIZ, 2013).

Ainda quanto ao assunto, debate-se se os bens incorpóreos podem ser objeto de posse, tal qual em relação à propriedade. Para Coelho (2012), por exemplo, as disposições do Livro “Direito das Coisas” do Código Civil não se aplicam a bens incorpóreos, e só poderiam fazê-lo se houvesse autorização legislativa para tanto. Tepedino, Monteiro Filho e Renteria (2021) destacam que este é um debate em voga, dada a importância crescente da propriedade

³² “Art. 485. Considera-se possuidor todo aquele, que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade” (BRASIL, 1916).

intelectual, e informa que decisões judiciais pontuais reconheceram os bens imateriais como objeto de posse, citando a Súmula 193 do STJ (BRASIL, 1997). Diniz (2013), ao contrário, é enfática a respeito da possibilidade de posse de bens incorpóreos.

As duas principais correntes doutrinárias que justificam a posse foram defendidas por Savigny (1866, apud DINIZ, 2013) e Ihering (1891, apud DINIZ, 2013). O primeiro autor defendeu a teoria subjetivista em que a posse é o exercício direto do poder físico sobre a coisa – elemento material (*corpus*) – com a intenção de apropriar-se dela e defendê-la – elemento subjetivo (*animus domini*) (TARTUCE, 2016). Segundo Diniz (2013, p. 49) “essa teoria é subjetiva, porque acentua o elemento intencional como caracterizador da posse, embora firme que a posse civil resulta da conjunção dos elementos *corpus* e *animus*”. Como informa a doutrina, a teoria subjetivista não foi adotada pelo Código Civil (BRASIL, 2002), mas é relevante quando se trata da aquisição da propriedade por meio da usucapião (DINIZ, 2013; TARTUCE, 2016; TEPEDINO; MONTEIRO FILHO; RENTERIA, 2021).

O segundo autor contribuiu para a consolidação da teoria objetiva, segundo a qual apenas o domínio físico exteriorizado sobre a coisa (*corpus*) – no qual se incluiria o *animus* de explorar economicamente – é suficiente para a constituição da posse, ou seja, a intenção de apropriar-se não é relevada. Esses são considerados os elementos da posse no direito brasileiro, uma vez que a teoria objetiva foi adotada pelos Códigos Civil de 2002, como se depreende do artigo 1.196 supracitado (BRASIL, 2002; TEPEDINO; MONTEIRO FILHO; RENTERIA, 2021). Neste ponto, é relevante o ensinamento de Diniz (2013):

O objetivismo dessa teoria, ou melhor, a dispensa da intenção de dono, na caracterização da posse, permite considerar como possuidores o locatário, o comodatário, o depositário etc. Essa doutrina, ao mesmo tempo que separa a posse da propriedade, coloca a relação possessória ao serviço integral da propriedade [...] Logo, a posse reveste-se, nessa teoria, de grande importância prática para o proprietário, uma vez que este só poderá utilizar-se economicamente da coisa que lhe pertence se tiver a posse. O proprietário pode usar ele mesmo do destino econômico do bem (utilização imediata ou real) ou, então, cedê-lo, onerosa (locação, venda ou permuta) ou gratuitamente (comodato, doação) a outras pessoas (utilização mediata ou jurídica) (DINIZ, 2013, p. 51).

Ademais, Diniz (2013) destaca como elementos da posse a capacidade do sujeito, o objeto e o domínio da coisa por parte deste sujeito.

Enquanto efeitos relevantes da posse, discorre-se, neste estudo, sobre a usucapião e a ocupação – dois modos distintos de aquisição da propriedade móvel³³. Como já mencionado no capítulo anterior, a aquisição da propriedade mobiliária é importante já que os direitos

³³ Os modos de aquisição da propriedade mobiliária se encontram positivados entre os artigos 1.260 a 1.274 do Código Civil, são eles: usucapião; ocupação, achado do tesouro; tradição; especificação; confusão, comissão e adjunção (BRASIL, 2002).

sobre a marca são classificados como um bem móvel, nos termos do artigo 5º da LPI (BRASIL, 1996).

Assim, a ocupação consta do artigo 1.263 do Código Civil, segundo o qual “quem se assenhorear de coisa sem dono para logo lhe adquire a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei” (BRASIL, 2002). Trata-se de aquisição originária de coisa móvel que ainda não foi apropriada (*res nullius*) ou foi abandonada (*res derelictae*). No caso de *res derelictae*, é necessário o abandono intencional ou presumido (DINIZ, 2013). Segundo Beviláqua (1942, apud TEPEDINO; MONTEIRO FILHO; RENTERIA, 2021, n.p.) são três os pressupostos da ocupação: agente capaz, objeto sem dono e ato de apreensão reconhecido como forma adequada de aquisição da propriedade. Diante dos debates sobre a posse das marca, é importante ressaltar que a ocupação do bem móvel necessariamente implicará na perda da posse por outrem, pois uma das características principais deste instituto, que culminará na aquisição da propriedade, é a exclusão de terceiros do domínio do bem (exceto no caso de comosse).

Quanto à usucapião de bens móveis, esta pode ser ordinária, quando houver posse contínua, de boa-fé e incontestada por três anos³⁴, ou extraordinária, havendo posse por cinco anos independentemente da boa-fé do possuidor³⁵ (BRASIL, 2002). O Código Civil também estabeleceu, consoante o artigo 1.262³⁶, que na usucapião de bens móveis é relevado o tempo de posse dos antecessores e que se estende “ao possuidor o disposto quanto ao devedor acerca das causas que obstem, suspendem ou interrompem a prescrição, as quais também se aplicam à usucapião” (BRASIL, 2002).

Para o estudo da natureza jurídica do direito de precedência, a ocupação é o modo de aquisição mais relevante.

2.2.1.2. Posse da marca e aquisição da propriedade pela ocupação

Dentre os autores que adotaram a teoria da propriedade das marcas, conforme exposto no capítulo primeiro, alguns sustentaram pela possibilidade de haver posse de signos

³⁴ “Art. 1.260. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante três anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade” (BRASIL, 2002).

³⁵ “Art. 1.261. Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé” (BRASIL, 2002).

³⁶ “Art. 1.262. Aplica-se à usucapião das coisas móveis o disposto nos arts. 1.243 e 1.244” (BRASIL, 2002).

distintivos e, por consequência, a defesa de marcas não registradas por meio das ações possessórias, além da aquisição da propriedade pela ocupação (FARIA, 1906; CERQUEIRA, 1930; 1956; MIRANDA, 2002). Nesse sentido, o uso da marca seria equiparável à posse de bens corpóreos, justificando-se pelo domínio exercido sobre a reprodução ou aposição do sinal em suporte físico (CERQUEIRA, 1930; 1956). As primeiras Leis de Marcas do País, que adotavam o sistema declarativo, sofreram influência da teoria da propriedade, já que faziam menções ao “possuidor” e à “posse da marca”.

Convém mencionar que esta doutrina influenciou o judiciário durante alguns anos. Gusmão (1989), em sua pesquisa, observou que a jurisprudência entre os anos 60 e 80 acatava a possibilidade de exercício de ações possessórias em relação às marcas de fato e, inclusive, para marcas registradas. O autor destacou que, dentre as ações, a de manutenção da posse e os interditos proibitórios eram frequentemente utilizados, pois apresentavam certas vantagens em comparação às ações de contrafação. Não obstante, desde a promulgação da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), apenas em casos pontuais admitiram-se ações possessórias relativamente a bens imateriais (TEPEDINO; MONTEIRO FILHO; RENTERIA, 2021).

A respeito da equiparação do uso da marca à posse de bens corpóreos, Oliveira Neto (2003) sintetizou as conclusões desta corrente doutrinária e da jurisprudência (do período acima citado), quais sejam:

Admitindo-se a sinonímia de posse e uso, poder-se-ia concluir: a) o uso de uma marca sem registro é exercício de ato possessório previsto em hipótese de aquisição originária do direito de propriedade (aquisição marcária); b) o uso é fato constitutivo de um direito de possuir a marca, porque já possuía (*ius possessionis*); c) o proprietário da marca tem a prerrogativa de possuir o signo, tem direito à posse (*ius possidendi*); d) a posse de uma marca legítima o seu usuário, proprietário ou não, a defender, manter ou restabelecer o uso, por meio de interditos possessórios; e) no sistema atributivo, é lícita a defesa da posse anterior ao registro, mesmo em face do titular de registro válido, já que posse e propriedade não se confundem, sendo o fato possessório hipótese de aquisição do *ius possessionis* (direito de possuir porque já possuía) (OLIVEIRA NETO, 2003, p. 109).

Gama Cerqueira (1930; 1956) foi um dos principais defensores da ideia de posse sobre a marca, principalmente para justificar a ideia de aquisição da propriedade pelo uso. O autor desenvolveu todo o seu trabalho a partir da teoria de que a marca deveria ser equiparada à propriedade corpórea e, portanto, o uso do sinal sem registro deveria ser equiparado à posse de bens materiais. Repisa-se que, mesmo a respeito de sistemas atributivos, entendia que a natureza do registro era declaratória, já que a ocupação ensejaria a apropriação do bem. Para o autor

[...] o registro, ou depósito, prescrito ou facultado pela lei, não tem o efeito de originar a sua propriedade, a qual se adquire pela ocupação, advertindo, porém que a proteção legal dessa propriedade pode subordinar-se essencialmente ao registro [...] Em qualquer caso **o título de aquisição é a ocupação**. A diferença está em que algumas legislações reconhecem, para certos efeitos, a propriedade assim adquirida [...] sem necessidade do registro ou depósito da marca, ao passo que outras condicionam o seu reconhecimento e proteção a essa formalidade (CERQUEIRA, 1956, p.84-86, grifo nosso).

Pontes de Miranda (2002) também admitiu a posse de marcas e a utilização de ações possessórias como proteção de marcas registradas ou não. Quanto ao uso, ressaltou que se trata do exercício de ato-fato jurídico, e pode se dar quando alguém cria o signo ou quando o achou. Logo, quando se cria a marca ocorreria a aquisição por especificação, em referência ao Código Civil de 1916³⁷, e no caso de coisa “achada” se trataria de aquisição pela ocupação (BRASIL, 1916).

Antônio Bento de Faria (1906) e Carvalho de Mendonça (1957), igualmente, consideravam válida a posse de marca.

Na doutrina mais recente, Schmidt (1997) também fez referência à posse e ocupação da marca, dizendo que no sistema declarativo a propriedade é adquirida pelo uso ou ocupação da marca e, então, o registro serviria apenas para dar publicidade a este uso. Além deles, observa-se a opinião de Figueiredo (2000), para quem o uso da marca teria natureza de posse.

De encontro à doutrina citada, Gusmão (1989) e Oliveira Neto (2003) empreenderam estudos aprofundados sobre o tema, chegando à conclusão de que não é cabível a posse e a ocupação como modo de aquisição da marca. Isto porque, na visão dos autores, falta aos bens incorpóreos o requisito da materialidade, imprescindível para a posse, em razão do domínio exclusivo sobre o bem. Seguindo a crítica da doutrina clássica contra a teoria da propriedade “*tout court*”, os autores observaram que o uso do sinal distintivo não exclui a possibilidade de que terceiros usem o sinal, mesmo dentro de um único segmento mercadológico. Logo, não caberia falar em posse ou ocupação, pois não há exclusão de terceiros e sempre haverá dificuldade de publicizar o uso ao ponto da certeza do primeiro utente. Outros autores também criticaram a possibilidade de haver posse sobre bens imateriais, como é o caso de Fábio Ulhôa Coelho (2012), que entende ser a marca uma propriedade unicamente em decorrência de Lei especial e a qual não são aplicáveis as disposições do Direito das Coisas do Código Civil de 2002 (BRASIL, 2002). Posicionamentos aos quais se adere.

³⁷ Modo de aquisição previsto nos artigos 62 e 614 do Código de 1916 e não contemplado no Código de 2002, em que se adquiria a propriedade pela transformação de matéria-prima em uma obra final (BRASIL, 1916; 2002).

2.2.2 Natureza Jurídica do Direito de Precedência

A respeito da proteção ao utente da marca, diz Denis Barbosa (2005b) que “o interesse constitucional nas marcas é o de proteger o investimento em imagem empresarial, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor”. Dessa forma, diante do estudo empreendido, foi possível observar que o direito de precedência “nasceu” da preocupação do legislador com o utente das marcas de fato e foi “gestado” em época em que a doutrina majoritária adotava a teoria da propriedade “*tout court*”.

Mesmo assim, a própria doutrina que entendia pela possibilidade de aquisição da propriedade marcária por meio da ocupação não se convenceu de que o direito de precedência correspondesse a algum direito de propriedade (CERQUEIRA, 1930; 1956; MENDONÇA, 1957; MIRANDA, 2002). Tão pouco os filiados à teoria dos direitos intelectuais entenderam que se tratava de um direito especial que conferia exclusividade ao pré-utente. Ao contrário, majoritariamente, o direito de precedência é descrito enquanto um mero direito preferencial ao registro, que preclui se não exercido no prazo estabelecido na Lei.

Gama Cerqueira (1956, p. 119), por exemplo, salientou que a intenção do legislador foi criar “uma exceção aberta ao princípio do sistema do código [...] visando conceder relativa proteção às marcas usadas sem registro, desde que se tornassem marcas registradas” e, por isso, o direito de precedência, tal como descrito, possui natureza jurídica de simples preferência ao registro. Justificou a inserção do artigo 96 do Código de 1945 como forma de atenuar os efeitos do sistema atributivo e dar uma chance de defesa aos possuidores de marcas de fato, tendo, portanto, a natureza de uma simples preferência contra terceiros que depositem marca idêntica ou semelhante. O posicionamento ainda é relevante quando se trata da análise do artigo 129, §1º, da LPI, já que não há diferenças significativas entre uma legislação e outra.

Por sua vez, Pontes de Miranda (2002) sustentou que o direito do utente não é direito real, mas sim um direito formativo gerador, tal como descrito abaixo:

Como à palavra “propriedade” às vezes se atribui significado idêntico a patrimonialidade, aqui e ali se alude, em alguns escritores, à propriedade ou ao direito de propriedade *lato sensu*, o que tornaria direito de propriedade o direito formativo gerador. Não é, todavia, o sentido de “propriedade” no direito das coisas, e toda confusão se há de evitar, a fim de se manter em sua pureza conceptual e lógica o sistema jurídico. **O direito formativo gerador**, de que se trata, no tocante

às criações industriais e aos sinais distintivos, nasce no direito das coisas, **é direito patrimonial, não é, porém, direito real**, é direito à formação de direito real (MIRANDA, 2002, p. 24-25, grifo nosso).

Segundo o doutrinador, o direito de precedência, tal como posto no artigo 96 do Código de 1945, implica num direito processual que preclui se não for exercido dentro do prazo de interposição de oposição ou se não for realizado o depósito posterior da marca (BRASIL, 1945).

Na doutrina mais recente, para Schmidt (1997), o direito de precedência é um direito de natureza pessoal, que não enseja a aquisição da propriedade sobre a marca, mas tão somente o direito à eventual aquisição da marca – o tal “direito formativo gerador” descrito por Pontes de Miranda (2002). Schmidt (1997) pontuou ainda que o depósito da marca constitui mera expectativa de direito e gera a “precedência” (prioridade) ao registro em face de outros pedidos posteriores, que poderá ser afastada em razão de outras precedências por lei relevadas, nomeadamente o pré-uso de marca de fato, de marca notoriamente conhecida ou registro de nome comercial.

Aqui, faz-se um contraponto a respeito do termo “precedência” tal como utilizado pelo autor. A LPI garantiu a precedência (ou prioridade) ao registro ao pré-utente, mas em relação à marca notoriamente conhecida e ao nome empresarial estes são títulos jurídicos reconhecidos pela Lei postos como obstáculo ao registro do pedido depositado (BARBOSA, 2013). Nestes casos, a Lei não especifica a precedência e ordena o depósito do pedido apenas quando houver oposição do titular da marca notoriamente conhecida, sem nem mesmo exigir o deferimento desse pedido³⁸. Tampouco há normativo do INPI nesse sentido. Aliás, a marca notoriamente conhecida pode servir como motivo de indeferimento de pedido de registro, sendo protegida de ofício, sem que haja qualquer depósito por parte do seu titular. Logo, o que se protege é o bem jurídico da livre concorrência e o consumidor (LEONARDOS, 1998). Em relação ao nome empresarial, a Lei não exige o depósito de marca, até porque nem sempre o sinal exercerá função marcária.

Figueiredo (2000, p. 38) destacou que o direito de precedência é um direito ao registro, porém, em seguida, afirmou que em se tratando “de uso estamos diante de posse”. Em conclusão do seu raciocínio diz que, se o utente preceder o primeiro depositante do sinal, comprovando o uso e registrando a marca, tratar-se-ia de um exemplo em que a posse da

³⁸ “Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias. [...] § 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei” (BRASIL, 1996).

marca “preponderará sobre a propriedade, atropelando o ato jurídico preliminar para sua aquisição” (FIGUEIREDO, 2000, p. 39).

Discorda-se deste posicionamento, inicialmente pelas objeções à teoria da posse de marcas, já explicadas na seção anterior, e visto que o depositante não é titular de direito de propriedade e o utente apenas o precede no direito ao registro, e nada mais. Indo além, se o pedido posterior do utente for indeferido, o primeiro depositante ainda poderá registrar a marca. Nesse sentido, Denis Barbosa (2005a) observou que:

[...] 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 (BARBOSA, 2005a, p. 12, grifo nosso).

Oliveira Neto (2003) é contrário ao posicionamento de que o direito de precedência se exerce contra o primeiro depositante da marca, afirmando que se trata de norma formal que regula a relação entre o usuário e o INPI, a respeito de quem obterá a prioridade do registro. Desse modo, tem-se que “a norma prevê o uso anterior [...] apenas como um dos elementos do suporte fático de constituição e apreensão formal da marca. Regula a preferência na apreensão formal da marca, não direito de propriedade” (OLIVEIRA NETO, 2003, p. 234).

Por fim, na doutrina estrangeira, Fernandez-Nóvoa (2004) e García (1999) se debruçaram sobre a matéria ao analisar o artigo 14 do Decreto-Lei espanhol de 1929 (ESPANHA, 1929, tradução nossa), segundo o qual “O certificado de concessão de registro de uma marca constitui uma presunção *‘juris tantum’* de propriedade. O domínio da marca se consolida após três anos de efetuado o seu registro e de sua exploração ininterrupta ou de sua posse pacífica com boa-fé e justo título”³⁹. Neste caso, apenas o titular da marca gozava dos direitos estabelecidos pela Lei, mas o usuário anterior poderia impugnar pedidos posteriores ou propor a anulação de registros concedidos (GARCÍA, 1999). Ambos os autores entenderam que este uso anterior configurava um direito de “segunda categoria”.

³⁹ Tradução do original: “*El certificado de concesión de registro de una marca constituye una presunción ‘juris tantum’ de propiedad. El dominio de la marca se consolida a los tres años de efectuado su registro y de su explotación no interrumpida o de su quieta posesión con buena fe y justo título*” (ESPANHA, 1929).

3 REQUISITOS DO DIREITO DE PRECEDÊNCIA: USO COMO MARCA

O presente capítulo e o próximo têm como objetivo tratar dos requisitos⁴⁰ legais exigidos para o exercício do direito de precedência ao registro da marca, conforme dispostos no artigo 129, §1º e §2º, da LPI, e dos requisitos previstos nos normativos editados pelo INPI sobre a matéria (INPI, 2021). Entretanto, vislumbra-se abordar não só os debates que se travaram especificamente acerca das condições de validade do direito citado, mas também aqueles que trataram de assuntos correlatos e diretamente relacionados ao uso da marca, inclusive em referência ao direito estrangeiro.

Em relação à caracterização da preferência registral, observam-se requisitos de uso e requisitos procedimentais, além das condições de registrabilidade do signo dispostas na LPI (BRASIL, 1996). Os requisitos procedimentais e as condições de registrabilidade das marcas serão abordados no capítulo quarto, porém sem a pretensão de aprofundamento dos temas, dado o recorte metodológico da pesquisa.

Quanto aos requisitos de uso, além daqueles expressos na Lei, a doutrina aponta a existência de alguns outros requisitos implícitos na redação da LPI (BRASIL, 1996), especialmente no tocante ao conceito de “uso como marca”, ao qual está dedicado este capítulo terceiro. Vale lembrar que os requisitos de uso se subdividem em objetivos – que podem ser qualitativos, quantitativos, temporais e territoriais – e subjetivos, relativos à pessoa do utente (GARCÍA, 1999; OLIVEIRA NETO, 2003; MORGADO, 2018). Os requisitos objetivos temporais, territoriais e de colidência entre sinais, além dos requisitos subjetivos, serão abordados no quarto capítulo.

Assim, do §1º do artigo 129 da LPI, extraem-se os seguintes requisitos de uso explícitos: a) o uso do sinal como marca; b) identidade ou semelhança entre os signos; c) identidade ou afinidade mercadológica entre produtos ou serviços; d) uso da marca no Brasil; e) uso por mais de seis meses; f) e uso de boa-fé (BRASIL, 1996). Com exceção do último, todos constituem requisitos objetivos.

Além disso, por tratar-se de um estudo sobre a comprovação do uso anterior de marca, faz-se uma breve explanação sobre alguns aspectos relativos ao sistema probatório, consoante a doutrina do direito processual, mas sem o intuito de aprofundamento, já que a pesquisa se dedicou aos debates teóricos sobre os requisitos de uso anterior de marca impostos pela LPI

⁴⁰ Tem-se que “requisito é condição que deve ser satisfeita para que se alcance determinado fim. Trata-se de uma formalidade necessária e se encontra no plano da validade do direito” (MORGADO, 2018, p. 139).

(BRASIL, 1996). Dessa maneira, tem-se que as definições de prova geralmente se referem à reconstrução de um dado fato e a sua validade está adstrita aos requisitos de autenticidade (autoria) e integridade (veracidade) do documento apresentado e, quanto à sua eficácia, esta dependerá do conteúdo probatório apresentado face aos fatos alegados (CASTRO; SANTOS, 2011; MARINONI; ARENHART, 2018). Destaca-se, ainda, que o Novo Código de Processo Civil adotou o sistema de valoração de provas com base na persuasão racional, no qual o juiz é livre para formar o seu convencimento, inexistindo hierarquia entre os meios de prova (BRASIL, 2015; NEVES, 2016). Posto isto, embora este não fosse o objeto da presente pesquisa, vislumbra-se a possibilidade de realização de novos estudos, com base no direito processual, como forma de enriquecer o debate e ajudar na formulação de possíveis critérios de valoração de provas de uso de marca, notadamente quanto ao assunto das provas eletrônicas.

Após estas considerações introdutórias, adiante será apresentada a análise detalhada do requisito de uso como marca, conforme a pesquisa empreendida.

3.1 A pedra fundamental: o uso como marca

O artigo 129, §1º, da LPI estabelece que terá direito de precedência ao registro marcário 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” (BRASIL, 1996, grifo nosso). No entanto, embora a LPI faça referência ao uso anterior da marca, não consta do texto legal qualquer definição de uso⁴¹. Da mesma forma, os tratados internacionais em matéria de marcas também não conceituaram o uso⁴², embora a questão da aquisição da propriedade marcária por meio do uso tenha sido bastante discutida quando da elaboração do Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao Comércio (ADPIC) (BRASIL, 1975; 1994; CARVALHO, 2017).

Para Otamendi (2003, p. 168), não seria razoável haver uma definição legal de uso, já que, por tratar-se de algo delicado e difícil de se precisar, esta poderia resultar em injustiças. O autor destaca, por exemplo, que as diversas situações compreendidas no conceito de uso

⁴¹ Esta omissão também impacta a noção de uso de marca já registrada, em referência a pleitos de caducidade de registro, conforme artigos 142 a 146 da LPI (BRASIL, 1996).

⁴² No ADPIC há menção ao uso efetivo, consoante artigo 15.3, contudo, não consta definição precisa desse uso (BRASIL, 1994). O assunto será aprofundado mais adiante.

não podem ser submetidas a critérios quantitativos ou qualitativos idênticos. García (1999, p. 196), por sua vez, ressalta a complexidade do estudo sobre os requisitos objetivos de uso e a dificuldade em se fixar pressupostos que concretizem esse conceito de “uso como marca”. Sendo assim, a primeira questão que aqui se coloca é compreender em que consiste o “uso como marca”.

De início, tendo em mente a complexidade que envolve o tema, destacam-se as perspectivas de Philips e Simon (2005) a respeito da centralidade do uso para o sistema marcário. Para o primeiro autor, o uso é elemento fundamental ao registro, à proteção e à exploração das marcas, inegavelmente a razão de existir do direito marcário. Para a segunda autora, contudo, a função distintiva da marca é o cerne do sistema, visto que não é qualquer tipo de uso que poderia ser relevado pelo direito. García (1999) apresenta opinião semelhante a, do primeiro autor, destacando que o uso é fundamental à essência da marca enquanto bem imaterial e, por isso, trata-se de um princípio primordial ao sistema⁴³. Por outro lado, há quem entenda que o uso é instituto autônomo relacionado aos princípios gerais da concorrência leal, uma limitação ao direito marcário e não seu elemento constitutivo (COUTO GONÇALVES, 1999).

Por ora, filia-se à noção de que o uso exerce papel central no direito marcário, já que essencial em três momentos distintos da existência de uma marca: quando da aquisição do direito de propriedade sobre a marca em sistemas declarativos e no sistema brasileiro em relação à determinação da preferência registral; na avaliação de eventual extinção ou cancelamento por falta de uso ou perda de distintividade⁴⁴; e, finalmente, em ações motivadas por violação de direito marcário.

Nessa lógica, verificam-se duas dimensões temporais de uso da marca, uma retroativa, quanto ao uso anterior ao registro, e outra prospectiva⁴⁵, relativa ao uso posterior ao registro (PHILIPS; SIMON, 2005). Assim, embora a comprovação do direito de precedência se relacione à dimensão retroativa do uso do sinal, as reflexões a respeito da sua dimensão

⁴³ A autora, em seu comentário, trata especificamente do uso obrigatório da marca de registrada (GARCÍA, 1999).

⁴⁴ No Brasil, após o registro da marca, apenas há a necessidade de comprovação de uso quando protocolada petição de caducidade junto ao INPI, por quem legitimamente interessado, ou em razão de ação judicial, conforme artigos 142 a 146 da LPI (BRASIL, 1996). Em outras jurisdições, a exemplo dos Estados Unidos e do Canadá, há a necessidade de comprovação de uso quando da renovação da marca, além de existirem hipóteses de cancelamento do registro por abandono ou perda da função distintiva do signo – a degenerescência (TAYLOR, 1990; TACKABERRY, 2014).

⁴⁵ Os autores (PHILIPS; SIMON, 2005) tratam da dimensão prospectiva em relação ao direito americano, apenas quanto à intenção de uso futuro de marca por titular estrangeiro. Assim, consideram a análise da falta de uso da marca registrada, para fins de caducidade do registro, uma dimensão intermediária entre a prospectiva e a retrospectiva. Contudo, na presente pesquisa, a análise do uso de marca, para fins de manutenção do direito, é utilizada enquanto dimensão prospectiva.

prospectiva também serviram à consecução desta pesquisa, dado que se parte da premissa que não há diferença entre a utilização anterior ou posterior ao registro da marca. Nesse sentido, no direito brasileiro, o que difere de um momento para o outro é a natureza do direito⁴⁶ – e os requisitos de validade dos mesmos – e não a natureza do uso, que deverá apresentar as mesmas características.

Sobre a questão, há que se ressaltar o posicionamento de Morgado (2018) para quem a comprovação de uso exigida para a caracterização do direito de precedência poderia ser menor do que aquela relativa ao uso obrigatório de signo já registrado, tendo em vista que ainda não haveria um direito consolidado. Não se concorda com esta opinião sobre a robustez do conjunto probatório a ser exigido, uma vez que o uso para a configuração do direito de precedência deve ser demonstrado tal como exigido para manutenção de marca registrado, sob pena de subverter o princípio atributivo de direito. Porém, a autora contribuiu à discussão ao afirmar que o uso relevante, em ambos os momentos, é aquele como marca. Com isso, retorna-se ao título deste capítulo: o que é, afinal, o “uso como marca”?

Gusmão (1989), em sua tese sobre a natureza jurídica das marcas não registradas, identificou três elementos indispensáveis à noção de uso como marca, são eles, ser um uso efetivo e real, no comércio e para identificar produtos ou serviços. Para tal autor, essa utilização comporta a exploração econômica do signo em relação a um objeto específico e exercendo sua função principal, de distinguir produtos ou serviços de outros ofertados pela concorrência.

A partir desse raciocínio, é possível afirmar que o uso exerce, sim, papel central no direito marcário, mas somente atrelado à função de assinalamento de produto ou serviço. Ou seja, apenas o uso como marca é essencial ao sistema, ao indicar a procedência do objeto assinalado, criar ou preservar mercados (MORGADO, 2018). Nesse sentido, vale lembrar que o ADPIC dispõe, em seu artigo 15.1, que qualquer “sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca” (BRASIL, 1994).

Para além, destaca-se que o uso é condição de existência no que se refere às marcas de fato (GUSMÃO, 1989). Desse modo, sem o devido uso do signo no mercado, não há que se falar em proteção jurídica do sinal distintivo, pois esta apenas faz sentido para o direito se o signo for capaz de exercer o papel semiológico de significante em relação ao objeto (produto

⁴⁶ Direito de formativo gerador ou direito de propriedade sobre a marca (MIRANDA, 2002).

ou serviço), e na mente do público⁴⁷. É através do uso da marca que o fluxo simbólico interage com o econômico e poderá produzir efeitos jurídicos (BARBOSA; PORTO; PRADO, 2006, p.5)⁴⁸.

Ademais, Gusmão (1989) identificou algumas condições a serem satisfeitas para que o uso de marca não registrada seja protegível segundo o direito brasileiro, são elas: o uso do sinal deve refletir a função marcária; o uso deve ser efetivo no comércio; ser de boa-fé; ser prolongado; e apresentar como resultado a reunião de clientela. O autor tratou da questão quando ainda vigente o CPI de 1971, legislação que aboliu o instituto do direito de precedência do sistema de marcas nacional (BRASIL, 1971). Logo, essas seriam as condições a serem satisfeitas para proteção de marca de fato por meio das regras gerais que vedavam a concorrência desleal. Tais condições são relevantes para esta pesquisa, pois atualmente constituem requisitos expressos e implícitos para o exercício do direito de precedência⁴⁹.

3.2 O uso de sinal exercendo função de marca

Tem-se, portanto, na função distintiva do signo, ou de assinalamento⁵⁰, a característica principal do requisito de “uso como marca”, conclusão natural e há muito aceita na doutrina nacional e estrangeira⁵¹. Gama Cerqueira (1956, p. 206), a respeito das marcas já registradas, sustentou que o princípio da obrigatoriedade de uso se funda na própria função marcária. Nesta lógica, inexistindo o uso da marca, esta deixa de desempenhar sua função principal, desaparecendo também as razões que ensejam a proteção assegurada pelo registro, ideia que se aplica perfeitamente ao direito de preferência ao registro. Antônio Bento de Faria (1906) posicionou-se de forma idêntica, assim como Pontes de Miranda (2002). Dentre os autores contemporâneos, Denis Barbosa (2011) defendeu que

⁴⁷ Contudo, vale lembrar que, segundo o artigo 142, §1º, da LPI, a caducidade do registro pode ser elidida se o titular da marca justificar o desuso por razões legítimas (BRASIL, 1996).

⁴⁸ Em razão da natureza do sistema atributivo, esse efeito jurídico é mais evidente em relação às marcas registradas (BARBOSA; PORTO; PRADO, 2006).

⁴⁹ Especificamente em relação ao uso efetivo no comércio, tal condição será problematizada mais adiante.

⁵⁰ Ascensão (2002) e Couto Gonçalves (1999) destacam que a função distintiva da marca é a mais tradicional e primária. Porém, há debates sobre a relevância de outras funções marcárias e, além disso, sobre a própria abrangência da função distintiva. Estes debates serão detalhados mais adiante neste capítulo.

⁵¹ Embora, como acima mencionado, exista posicionamento diverso que entende o uso como instituto próprio e autônomo, apartado da função distintiva da marca (MAYR, 1991, apud, COUTO GONÇALVES, 1999).

[...] o uso do signo como marca é aquele em que tal signo aponta, ou antes, significa a origem dos produtos ou serviços: aquele que faz o consumidor atribuir o objeto adquirido à origem, personalizada ou anônima, ao qual se imputa o valor concorrencial resultante da coesão e consistência dos produtos e serviços vinculados à marca. Sem este efeito de atribuição a uma origem, não existe marca (BARBOSA, 2011, p. 225).

Para além desses, na doutrina estrangeira, destaca-se o posicionamento do autor português Couto Gonçalves (1999) que, embora entenda o uso como um instituto próprio que impõe um limite ao direito marcário, não deixou de atrelá-lo à função distintiva da marca:

Só pensando na marca especialmente como um sinal de identificação de produtos ou serviços se pode justificar, de modo mais consistente, a solução da proibição do não uso [...] Na verdade, se a marca fosse essencialmente apreciada como um valor em si, independentemente dos produtos ou serviços aos quais se destina, não se justificaria, com a mesma intensidade, uma solução que pressupõe o efectivo, ainda que não imediato, uso da marca (COUTO GONÇALVES, 1999, p. 378).

Diante do exposto, verifica-se que o uso de sinal exercendo unicamente função utilitária, como a imagem de elemento essencial ao produto ou mesmo ornamental e *slogans* publicitários, não poderia ser considerado “uso como marca” (TAYLOR, 1990; BARBOSA, 2011). Contudo, tal afirmativa não se aplica tão claramente a outras espécies de sinais distintivos, a saber, ao nome empresarial e ao título de estabelecimento. Isto porque não há impedimentos a que o empresário se utilize de um mesmo signo enquanto nome empresarial, título de estabelecimento e marca, sendo prática comum nas pequenas e médias empresas (CESÁRIO, 2014).

Dessa forma, primeiramente, convém tecer alguns breves comentários sobre a natureza jurídica e a função de sinais distintivos como o nome empresarial e o título de estabelecimento. Quanto ao nome empresarial, em que pese persistirem os debates sobre a sua natureza jurídica⁵², adota-se no presente estudo a perspectiva doutrinária que o reconhece enquanto direito patrimonial – mais especificamente propriedade imaterial, em razão do disposto no Art. 5º, inc. XXIX, da Constituição Federal (COELHO, 2013; TOMAZETTE, 2017). Além disso, ressalta-se que a doutrina majoritária atual, com base na adoção pelo Código Civil de 2002⁵³ da teoria da empresa, entende que o “nome empresarial” veio a

⁵² Em síntese do debate sobre a natureza jurídica do nome empresarial, por um lado há quem defenda tratar-se de direito extrapatrimonial personalíssimo e por outro há quem sustente pelo seu caráter patrimonial, de propriedade ou mesmo obrigacional. Observa-se ainda a existência de uma corrente “híbrida” que entende a natureza dual do nome empresarial (SILVEIRA, 2009; REQUIÃO, 2011; CESÁRIO, 2014; MOTTA, 2018).

⁵³ “Art. 1.155. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa” (BRASIL, 2002).

suplantar o termo “nome comercial”⁵⁴, sendo gênero do qual são espécies as firmas e denominações. Logo, tem-se que o nome empresarial cumpre a função de identificar o empresário em suas relações jurídicas e o título de estabelecimento função distinta, de identificação do local de exercício da atividade empresarial.

Posto isto, Gusmão (1989) afirma que o uso enquanto “nome comercial” não satisfaz a condição de uso como marca, já que seriam usos com características distintas, o primeiro designa o negócio e o empresário e a marca designa produtos ou serviços. Entretanto, o autor entende que em relação às marcas de serviço o uso como nome de empresa pode ser excepcionalmente relevado, desde que o sinal exerça concomitantemente função marcária distintiva do serviço (GUSMÃO, 1989). Oliveira Neto (2003) segue esse mesmo entendimento, afirmando que o sinal deve ser usado para distinguir produto ou serviço certo e individualizado, porém, também admite exceções em relação a serviços.

De outra maneira, Schmidt (1997), ancorado na doutrina e jurisprudência da época, admitiu a relevância de tais usos, afirmando que a marca é o aspecto objetivo do “nome comercial”, sendo o signo pelo qual o empresário é conhecido. Nesse sentido, em artigo mais recente, Silveira (2009) referiu-se ao nome comercial enquanto aspecto objetivo do estabelecimento empresarial, tutelado pelo artigo 8º da CUP⁵⁵ e pelas regras gerais que vedam a concorrência desleal, diferenciando-o do nome empresarial em sua função subjetiva tal como positivado no artigo 1.155 do Código Civil (BRASIL, 2002).

Em relação à comprovação do uso anterior de marca, aparentemente, o INPI adotou posicionamento semelhante no Manual de Marcas (INPI, 2021), estabelecendo que:

Deve ser observada, ainda, a possibilidade de comprovação do uso anterior pelas partes, nos termos do § 1º do art. 129 da LPI. Vale notar que, caso sejam consideradas procedentes as alegações baseadas no uso anterior da marca pela opoente, o pedido de registro será indeferido com base nos arts. 124, inciso V, e 129, § 1º, da LPI (INPI, 2021).

Porém, o texto deste Manual (INPI, 2021) não faz menção a que o uso do sinal como marca, ou seja, exercendo a função marcária de assinalar produtos ou serviços, deva ser demonstrado em relação a alegações com base no artigo 129, §1º, da LPI. Assim, não resta claro se o uso apenas como nome empresarial ou título de estabelecimento é relevado pela Autarquia quando da caracterização da preferência ao registro.

⁵⁴ A LPI utiliza-se da expressão “nome comercial”, em seus Artigos 191, 194 e 195, V. De outra forma, consta do artigo 124, V, da mesma Lei o termo “nome de empresa” (BRASIL, 1996).

⁵⁵ “Art. 8º O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio” (BRASIL, 1975).

Quanto à jurisprudência, a pesquisa realizada junto à base de dados do Tribunal Regional Federal da 2ª Região⁵⁶ demonstrou que o tema divide a opinião dos desembargadores. De um lado, há os que recentemente relevaram o uso do sinal como nome empresarial para caracterizar a precedência ao registro de marca, conforme pode ser observado nos dois casos abaixo transcritos.

EMENTA: NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRECEDÊNCIA. NOME COMERCIAL. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. AFINIDADE MERCADOLÓGICA. 1-Como exceção à regra prevista no art. 129 da Lei nº 9.279/96 (sistema atributivo), temos o direito de precedência, segundo o qual o utente de boa-fé pode, sob determinadas condições, fazer prevalecer o uso anterior sobre pedido de registro depositado, impugnando-o com base no uso anterior. Tendo a empresa ré oferecido oposição ao registro da parte autora no momento oportuno, na forma do art. 158 da LPI (60 dias), **demonstrando a anterioridade do uso da expressão "DIVINA PROVIDÊNCIA" como parte integrante de seu nome comercial, cabível a aplicação do parágrafo primeiro do art. 129 da LPI, para que o possuidor da marca de boa-fé se valha do direito de precedência.** 2- Com base no art. 124, inciso XIX da Lei nº 9.279/96, havendo colidência parcial entre a marca "EDP DIVINA PROVIDENCIA", pretendida pela parte autora e a expressão "DIVINA PROVIDÊNCIA", já utilizada pela parte ré como parte integrante de seu nome comercial, descabe efetuar o registro requerido pela parte autora, tendo em vista a evidente possibilidade de causar confusão ou dúvida entre os consumidores em geral, uma vez que ambas as partes atuam no mesmo segmento mercadológico. 3- Recurso de apelação desprovido (BRASIL, 2013b).

[...] Assim, o direito de precedência previsto no artigo 129, § 1º, da LPI, deve ser analisado também à luz do princípio da territorialidade, como antes asseverado, eis que, em caso de conflitos entre marcas e nomes empresariais, em nosso sistema jurídico, a proteção das marcas tem abrangência nacional, enquanto a proteção dos nomes empresariais é limitada ao Estado da Federação em que foi feito o registro, facultada a extensão aos demais, mediante anotação própria.

Logo, em que pese a Recorrente sustentar que utiliza o signo GOLD HAIR, desde o ano de 2005, decorrendo notoriedade de sua marca, não logrou comprovar tal alegação nos autos, eis que as notas fiscais juntadas aos autos às fls. 47/78, com datas de 2006 e 2007, demonstram apenas a utilização do nome comercial na venda de seus produtos, não comprovando, entretanto, qualquer notoriedade da expressão GOLD HAIR, à época do depósito pela Recorrida do sinal GOLD HAIR BELEZA DO BRASIL (BRASIL, 2013a).

Em sentido contrário, citam-se dois acórdãos atuais que mencionaram expressamente a necessidade de comprovação do uso do sinal como marca, a saber:

[...] O direito de precedência é uma exceção à regra da anterioridade do depósito de pedido de registro marcário e, dessa forma, é necessária cautela em sua aplicação; é imprescindível um robusto conteúdo probatório, capaz de demonstrar ao julgador que o próprio requerente utilizava, anteriormente ao depósito do registro impeditivo, o signo objeto de litígio. *In casu*, além de não haver prova da utilização do sinal "MARIA MOLE" como marca (as notas fiscais juntadas não servem, isoladamente, para esta finalidade), os documentos

⁵⁶ A pesquisa foi realizada na base deste Tribunal, uma vez este lida com a maior quantidade de ações que envolvem propriedade industrial, justamente pela localização do INPI no Rio de Janeiro.

estão em nome de terceiro alheio ao processo e, assim sendo, não são capazes de comprovar o alegado direito de precedência, pois a própria pessoa que alega fazer jus a este direito é quem deve demonstrar o seu uso, conforme se infere do disposto no art. 129, §1º da Lei 9.279/9 (BRASIL, 2019a).

[...] Contudo, como corretamente entendeu a sentença, **a documentação juntada pela apelante é incapaz de comprovar o uso efetivo e de boa-fé da marca “TRADIÇÃO” para identificar os serviços de administração de consórcio nos seis meses que precederam o depósito da marca “TRADIÇÃO” impugnada, ocorrido em 08.05.2001. Nesse sentido, as únicas duas certidões de protestos de títulos trazidas aos autos (fls. 378/379) apenas informam não constar protesto em nome da apelante, sem indicar qualquer serviço prestado, e muito menos a identificação de tais serviços pelo sinal “TRADIÇÃO”. Igualmente, os dois balancetes patrimoniais juntados (fls. 380/381) apenas revelam a situação contábil da apelante em 1999, sem retratar, contudo, a marca “TRADIÇÃO” sendo utilizada efetivamente no segmento investigado.** De modo que, como consignado na sentença, “tais documentos, embora sejam aptos a indicar o uso do signo TRADIÇÃO pela autora como parte integrante de seu nome empresarial desde, pelo menos, 1999, não se revelam suficientes à prova de uso precedente do referido sinal a embasar o direito de precedência vindicado” (BRASIL, 2019b).

Não obstante, em que pesem posicionamentos distintos sobre o assunto, é possível concluir que o uso do sinal exercendo função marcária deva ser demonstrado, dada a sua menção expressa no artigo 129, §1º, da LPI⁵⁷ (BRASIL, 1996). Seguindo tal raciocínio, se qualquer uso fosse admitido na caracterização da precedência, incluindo como nome empresarial, o termo “sinal” seria utilizado pelo legislador e o termo “explorava”, conforme constava do PL 824/1991, não haveria de ser excluído do texto originalmente proposto para a LPI (BRASIL, 1991b; 1996). Aliás, a Lei estabeleceu como proibição específica ao registro de marca a reprodução de nome de empresa ou de título de estabelecimento, o que reforça o argumento de que o artigo 129, §1º, da LPI não trata do uso de sinal que exerça exclusivamente a função de identificação do empresário ou do local de exercício da atividade empresarial (BRASIL, 1996).

Ainda sobre a questão, Taylor (1990) informou que boa parte das legislações pesquisadas por ele, à época, não equiparavam o uso de sinal exercendo função de nome empresarial (“*trade name*”) ao uso como marca. O *Laham Act* (EUA, 1993), por exemplo, expressamente distingue “*trade name*” de marca, conforme abaixo transcrito:

Os termos “*trade name*” e “nome comercial” significam qualquer nome usado para identificar o seu negócio ou atividade.

Marca. O termo “marca” inclui qualquer palavra, nome, símbolo ou artifício ou qualquer combinação –

(1) usado por uma pessoa, ou

(2) que uma pessoa tenha uma intenção de boa fé de usar no comércio e se inscreva no registro principal estabelecido por esta Lei, para identificar e distinguir seus bens,

⁵⁷ Destaca-se: “**usava** [...] **marca** idêntica ou semelhante, para **distinguir ou certificar produto ou serviço** idêntico, semelhante ou afim” (BRASIL, 1996, grifo nosso).

incluindo um produto único, daqueles fabricados ou vendidos por outros e indicar a origem das mercadorias, mesmo que essa origem seja desconhecida.

Marca de serviço. O termo "marca de serviço" significa qualquer palavra, nome, símbolo ou dispositivo, ou qualquer combinação dos mesmos—

(1) usado por uma pessoa, ou

(2) que uma pessoa tenha uma intenção de boa fé de usar no comércio e se inscreva no registro principal estabelecido por esta Lei, para identificar e distinguir os serviços de uma pessoa, incluindo um serviço único, dos serviços de outras e para indicar a origem dos serviços, mesmo que essa origem seja desconhecida. Títulos, nomes de personagens e outras características distintivas de programas de rádio ou televisão podem ser registrados como marcas de serviço, não obstante que eles, ou os programas, possam anunciar os produtos do patrocinador (EUA, 1993, grifo e tradução nossa)⁵⁸.

Em complemento, o Manual de Exame e Procedimentos do USPTO dispõe de seção⁵⁹ específica informando que o uso do sinal deve ser demonstrado em relação à função de marca, desconsiderado o uso enquanto nome comercial (USPTO, 2021). Sobre a dimensão prospectiva do uso, o item 2.3.1.1 “*Use of individual marks*” das diretrizes de marcas do EUIPO expressamente preveem a possibilidade de que um mesmo sinal possa exercer simultaneamente função de nome empresarial e de marca. Porém, resta claro na normativa que o uso do nome comercial só exercerá função marcária quando estiver afixado em produto ou quando, mesmo não havendo tal afixação em suporte, a empresa utilize o sinal em conexão com os produtos ou serviços (EUIPO, 2021).

Por outro lado, enquanto exceção à regra observada por Taylor (1990), cita-se a legislação argentina que expressamente releva o uso de sinal designativo de uma atividade empresarial⁶⁰, se aproximando do conceito apresentado por Silveira (2009) de nome comercial objetivo (ARGENTINA, 1980).

⁵⁸ Tradução do original: “*The terms "trade name" and "commercial name" mean any name used by a person to identify his or her business or vocation.*

Trademark. The term "trademark" includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof—

(1) used by a person, or
(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown. Service mark. The term "service mark" means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof—

(1) used by a person, or

(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act, to identify and distinguish the services of one person, including a unique service, from the services of others and to indicate the source of the services, even if that source is unknown. Titles, character names, and other distinctive features of radio or television programs may be registered as service marks notwithstanding that they, or the programs, may advertise the goods of the sponsor” (EUA, 1993).

⁵⁹ Vide seção “1202.01” (*Refusal of Matter Used Solely as a Trade Name*) (USPTO, 2021).

⁶⁰ A Lei argentina nº 22.362/1980 continua em vigor, destacando-se os seguintes artigos:

“ARTICULO 20. Cuando se solicite la renovación del registro, se actuará conforme con lo establecido en el Artículo 10 y se presentará además una declaración jurada en la que se consignará si la marca fue utilizada en el plazo establecido en el Artículo 5º, por lo menos en una de las clases, o si fue utilizada como designación, y se indicará según corresponda, el producto, servicio o actividad. [...]

Além disso, a noção de “uso como marca” está condicionada ao uso efetivo e real do signo (GUSMÃO, 1989; GARCÍA, 1999; OLIVEIRA NETO, 2003; MORGADO, 2018). Isto porque não basta que a marca exerça unicamente o seu papel semiológico, ela precisa participar do fluxo econômico para se fixar na mente do público, e essa exigência só será cumprida se ocorrer o uso efetivo e real do signo. Como informou Carvalho de Mendonça (1957, p. 221), o uso “não consiste no emprêgo isolado, periódico ou oculto da marca, mas efetivo e permanente, revestindo o caráter de publicidade”.

Assim sendo, conclui-se serem os usos efetivo e real pressupostos de uso implícitos, especificamente face à redação do artigo 129, §1º, da LPI (BRASIL, 1996), sendo derivados do requisito de utilização anterior do sinal como marca.

3.3 O uso real

Quanto ao uso real da marca, trata-se do uso que não seja meramente aparente, ou seja, aquele simulado com a finalidade de reserva ou para evitar a perda do direito⁶¹ (CERQUEIRA, 1956; PIMENTA, 1996; GARCÍA, 1999; FERNANDEZ-NÓVOA, 2004). Neste aspecto, identificaram-se dois tipos de atos que consistem em uso aparente da marca, são eles, os atos simulatórios e os atos preparatórios que constituem uso irrelevante da marca (GARCÍA, 1999). Para Barbosa (2011), uso real significa o uso substancial e não casual.

No tocante aos atos simulatórios, estes consistem em usos esporádicos, casuais ou transitórios da marca, notadamente para se aproveitar do *goodwill* residual de marca antiga (GARCÍA, 1999). Segundo Barbosa (2011, p. 14), “o uso eventual, não ligado à criação de um fundo, ou apenas destinado à prova formal de uso, não satisfaz ao critério legal”. Assim, no caso de comprovação do uso anterior da marca, esta deve estar relacionada a um período de tempo pretérito, porém, próximo do depósito do pedido de marca impugnado e, além disso,

ARTICULO 26. A pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país, dentro de los cinco (5) años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.

No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluido en otras clases o si ella forma parte de la designación de una actividad” (ARGENTINA, 1980, grifo nosso).

⁶¹ García (1999) trata especificamente da manutenção do registro marcário na Lei espanhola de marcas (vigente à época), contudo, entende-se que a situação se aplica perfeitamente aos casos de uso anterior aparente. Na atual Diretiva da União Europeia, por exemplo, fala-se em uso efetivo e sério da marca (PARLAMENTO EUROPEU, 2015).

não deve se referir à comercialização por terceiros de produtos “*vintage*” ou “de segunda mão” assinalados pela marca e há muito comercializados por um utente original do signo, pois o sistema não protege marcas abandonadas (CERQUEIRA, 1956; GARCÍA, 1999). O INPI segue este entendimento, exigindo no item 5.12.6 do Manual de Marcas que a comprovação se refira aos últimos cinco anos, a contar da data de depósito do pedido impugnado, em alusão ao período de investigação em pleitos de caducidade de registro (INPI, 2021). Posicionamento que confere harmonia ao sistema.

Os atos preparatórios irrelevantes são aqueles realizados sem intenção de comercialização real da marca, em que há a distribuição pontual de um produto promocional ou eventuais testes de viabilidade de venda (TAYLOR, 1990; GARCÍA, 1999). Nesse sentido, Gusmão (1989) e Oliveira Neto (2003) sustentaram que os preparativos ou a intenção de uso da marca não podem ser considerados como uso real do signo⁶², o qual está atrelado a reunir clientela. No entanto, Fernandez-Nóvoa (2004), Vidal (2002) e Courrejolles (1997) entendem que existe a possibilidade de que preparativos sérios sirvam a atestar o uso da marca, desde que fixem o sinal na mente do consumidor.

3.4 Uso efetivo

Quanto ao requisito de uso efetivo, Fernandez-Nóvoa (2004) informa que se trata de expressão coincidente com o uso genuíno ou sério⁶³. García (1999, p. 200) o define como a utilização da marca que “alcança relevância suficiente para que esta possa se manifestar exteriormente e ser percebida por seus destinatários”. A autora identificou algumas circunstâncias e pressupostos que compõem esse uso efetivo da marca, especificamente relativos à exteriorização, à quantidade e à continuidade do uso da marca. Sendo assim, o uso efetivo da marca depende primeiramente do ambiente e dos meios pelos quais ocorre a exteriorização do signo.

⁶² Faz-se uma ressalva de que tais autores (GUSMÃO, 1989; OLIVEIRA NETO, 2003) utilizam “uso efetivo” e “uso real” como termos sinônimos. Aqui, adota-se a distinção feita por García (1999) com base na Lei espanhola.

⁶³ O autor faz referência à Lei britânica de 1994, à Lei Francesa de Marcas de 1991 e à Lei Alemã de Marcas de 1995 (FERNANDEZ-NÓVOA, 2004).

3.4.1 Uso efetivo - ambiente de exteriorização

Com relação ao ambiente de exteriorização da marca, Gusmão (1989) destaca como condição de proteção das marcas de fato o uso realizado no comércio. Em perspectiva semelhante, Barbosa (2011, p.14) cita o “uso no comércio, ou seja, uso substancial ou não casual nos negócios próprios do titular do nome” com base nos escritos de Schechter e Thomas (2003)⁶⁴ a respeito da Lei Americana⁶⁵, a qual determina expressamente que o uso do signo se dê no âmbito comercial (EUA, 1993). Todavia, entende-se que uma eventual transposição de conceitos de um ordenamento jurídico para o outro, sem o devido aprofundamento, poderia resultar problemática. Isto porque a obrigatoriedade de uso da marca em âmbito comercial foi inserida no *Laham Act* (EUA, 1993) por motivos de competência legislativa, já que a Constituição Norte-Americana (EUA, 1787)⁶⁶ estabeleceu que compete ao Congresso regular especificamente o comércio interestatal. Assim, como havia à época a demanda por uma Lei que regulasse a matéria de marcas em âmbito nacional, o legislador federal americano precisou incluir expressamente essa exigência de uso da marca no comércio para que uma norma federal pudesse fazê-lo (CHRISTENSEN; TUCKER, 1992; SCHECHTER; THOMAS, 2003; AARON; NORDEMANN, 2014). Além disso, há que se ressaltar que Gusmão (1989) defendeu sua tese em período anterior ao Código Civil de 2002 (BRASIL, 2002), que derogou parte do Código Comercial brasileiro (BRASIL, 1850), superando a teoria dos atos de comércio⁶⁷ ao adotar a teoria da empresa⁶⁸. Dessa forma, acompanhando a modernização do direito brasileiro, concorda-se que a marca deve ser exteriorizada no mercado, local de encontro da oferta e da demanda, ou seja, descartando-se o

⁶⁴ Do original: “*Since the point of trademarks is to enable consumers to relocate goods that they approve of, affixation of the mark to the goods as by itself is not enough to create protectable trademark rights. After all, consumers are not likely to begin associating the mark with a particular producer if there are thousands of units of the merchandise with the mark affixed all sitting in a warehouse behind locked doors and none available for actual purchase in retail stores. Thus, at common law, a merchant must actually ‘use’ the trademark, by selling or leasing goods or services bearing the mark to the public in bona fide transactions in order to earn protectable trademarks rights. As one court has put it, ‘[t]he gist of trademark rights is actual use in trade.’ Moreover, the use ‘must have substantial impact on the purchasing public’. Trivial or virtually invisible use of a mark will not be enough to establish common law trademark rights*” (SCHECHTER; THOMAS, 2003, p. 554).

⁶⁵ 15 U.S.C.A. § 1051 et seq., ch. 540, 60 Stat. 427 [1988 & Supp. V.1993].

⁶⁶ Vide Art. 1, seção 8, cláusula 3, da Constituição Norte Americana (EUA, 1787)

<https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript>.

⁶⁷ “Art. 4 - Ninguém é reputado comerciante para efeito de gozar da proteção que este Código liberaliza em favor do comércio, sem que se tenha matriculado em algum dos Tribunais do Comércio do Império, e faça da mercancia profissão habitual” (BRASIL, 1850, grifo nosso).

⁶⁸ “Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços” (BRASIL, 2002, grifo nosso).

uso com finalidade interna⁶⁹ em razão do valor concorrencial da origem distinguida pela marca (GARCÍA, 1999; VIDAL, 2002; SCHECHTER;THOMAS, 2003; BARBOSA, 2011; MORGADO, 2018). Ressalta-se, ainda, a opinião de Barbosa (2003, p. 42; 2011) para quem o requisito de uso efetivo está atrelado à criação do fundo de comércio, pois “os direitos sobre os signos distintivos são direitos de clientela em sua forma mais flagrante”.

Na doutrina estrangeira, Ramírez (2005) destaca que a exteriorização da marca em conteúdo docente, informativo, ornamental ou em procedimentos administrativos não é um uso relevante ao direito e Vidal (2002) acrescenta, com base na Lei espanhola, que a atividades filantrópicas ou não comerciais, tais como de caráter cultural, político, sindical, informativo, médico, religioso ou administrativo, não constituem uso relevante para o direito. Não obstante, o atual Manual do EUIPO informa que o fato de haver finalidade não lucrativa no uso da marca é irrelevante para a determinação do uso genuíno (EUIPO, 2021). A diretriz se baseia na decisão pela Corte austríaca sobre o caso “Radetzky”, abaixo transcrito:

O artigo 12(1) da Primeira Directiva do Conselho, nº 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que uma marca é objeto de uso sério quando uma entidade sem fins lucrativos faz uso da marca em suas relações com o público, em anúncios de eventos futuros, em documentos comerciais e em material publicitário e quando os membros da associação usam crachás com essa marca na coleta e distribuição de doações (ÁUSTRIA, 2008, tradução nossa)⁷⁰.

No Brasil, embora o mercado seja o ambiente precípuo de uso da marca, entende-se que novas pesquisas devem ser realizadas para compreender o uso e registro de marcas por entidades do terceiro setor, ou mesmo por órgãos e entidades do setor público. Isto porque a própria LPI autoriza a administração pública a registrar marcas⁷¹ (BRASIL, 1996). Além disso, as listas internacionais de classificação de produtos e serviços, que compõem o Acordo de Nice (OMPI, 1979) e balizam o exame de marcas em quase todo o mundo, elencam serviços filantrópicos ou prestados por sindicato, a exemplo da “disponibilização de roupas para pessoas carentes [serviços de caridade]” e dos “serviços prestados por entidades sindicais, a

⁶⁹ Como exemplo dessa finalidade, cita-se um jornal interno de uma empresa, destinado apenas aos seus funcionários.

⁷⁰ Tradução do original: “Article 12(1) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks is to be construed as meaning that a trade mark is put to genuine use where a non-profit-making association uses the trade mark, in its relations with the public, in announcements of forthcoming events, on business papers and on advertising material and where the association's members wear badges featuring that trade mark when collecting and distributing donations” (ÁUSTRIA, 2008).

⁷¹ “**Art. 124.** Não são registráveis como marca: [...] IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, **quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público** [...] Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou **jurídicas de direito público** ou de direito privado” (BRASIL, 1996, grifo nosso).

saber, representação e defesa dos interesses das organizações associativas, patronais e empresariais diante da administração pública ou de entidades privadas e em negociações trabalhistas”, ambos na classe 45 (INPI, 2021). Observa-se, portanto, uma contradição entre a doutrina e a prática registral no Brasil e na Europa.

3.4.2 Uso efetivo – meios de exteriorização da marca

Com relação ao meio de exteriorização do uso da marca, a doutrina brasileira clássica relevava unicamente a venda de produtos, em que a marca deveria estar aposta à embalagem (FARIA, 1906; CERQUEIRA, 1956; BODENHAUSEN, 1968; MIRANDA, 2002), conforme se depreende da citação abaixo:

O objectivo da marca industrial sendo o de individualizar e caracterisar os productos de uma industria ou os generos de um commercio, de modo a distingui-los dos concurrentes similares, prevenindo a imitação e obstando a confusão entre uns e outros, deve, por isso, **o — uso — consistir no emprego, na opposição da marca aos productos**, feito, porém, de modo unifôrme e constante, e não na applicação intervallada e irregular em um ou outro producto, confôrme dictar o arbitrio ou capricho do productor ou mesmo do proprio comprador. **Assim, não deve constituir—uso—para os effeitos legaes, o facto unico de, o industrial ou o commerciante, distribuir prospectos, cartazes ou circulares, nas quaes fez imprimir a marca registrada, ou ainda anuncia-la pela imprensa** (FARIA, 1906, p. 261, grifo nosso).

Vale lembrar que Antônio Bento de Faria (1906) abordou o assunto em época em que ainda se debatia sobre as marcas de serviços. Autores mais contemporâneos pontuaram que a venda é o meio ideal de exteriorização do uso da marca, contudo, ressaltando a validade do aluguel e da doação como vias de utilização⁷² (GUSMÃO, 1989; GARCÍA, 1999).

Indo além, sustenta-se, na presente pesquisa acadêmica, que outros meios de exteriorização devam ser relevados como uso efetivo, notadamente em razão da era digital. Assim, consideram-se, além da venda, aluguel ou doação de produtos, a prestação de outros serviços, a título oneroso ou gratuito. Exemplificativamente, citam-se, como serviços prestados a título gratuito, os canais abertos de TV, de vídeos em redes sociais ou *podcasts*, em que a contrapartida financeira advém de anunciantes ou patrocinadores. Também é possível afirmar que a publicidade e a promoção da marca devem ser relevadas como meio de exteriorização e de uso efetivo da marca, especialmente quanto às marcas de serviço. Nesse

⁷² García (1999) cita como exemplo a doação de um jornal de bairro distribuído gratuitamente e financiado pelos anúncios nele publicados.

sentido, destaca-se o posicionamento de Otamendi (2003, p. 168) para quem deve haver um critério mais amplo e flexível a respeito dos meios de uso da marca, que abranja todos os atos de intercâmbio ou de disposição de produtos. Logo, o termo “utilização” deve comportar todas as formas pelas quais uma marca possa ser publicizada no mercado.

Adicionalmente, o debate sobre as funções marcárias é essencial para compreendermos o tema do uso efetivo da marca. A doutrina clássica entende que a única função que importa ao direito é a função distintiva da origem empresarial dos produtos ou serviços, sendo a função de qualidade derivada desta e a função publicitária relegada a papel secundário e à seara econômica (COUTO GONÇALVES, 1999; ASCENSÃO, 2002a; BARBOSA, 2006). Para Couto Gonçalves (1999, p.115), atualmente, a marca “ultrapassa a função distintiva, trata-se de sinal com força de venda”. Em seu estudo sobre a função distintiva da marca, o autor identificou três posicionamentos doutrinários relevantes. O primeiro seria uma posição conservadora que entende a função distintiva separada das demais e indicativa do complexo de bens empresariais. O segundo trata-se de um viés reformista, que sustenta por um alargamento do conceito de proveniência, passando a indicar que os produtos são colocados no mercado com o consentimento de um determinado sujeito, não necessariamente um empresário. O terceiro posicionamento surgiu da análise econômica do direito e inova ao entender a função distintiva enquanto uma função comunicadora da marca, que engloba as funções de indicar a proveniência, a qualidade e de prestar informação sobre si mesma. Nessa perspectiva, a marca seria “a transferência das informações relativas ao produto em forma simbólica” (COUTO GONÇALVES, 1999, p. 145). Entende-se que este último posicionamento inovador deve ser incorporado quando se trata de comprovação do uso como marca, pois na era da informação não há como desconsiderar o papel fundamental da comunicação. Abaixo, transcreve-se trecho de livro dedicado às marcas e consumo na cultura digital, que ilustra bem a função comunicadora das marcas nos dias atuais:

Verifica-se que, por isso, é preciso criar outras possibilidades para inserir a mensagem e a presença da marca, sobretudo nos meios digitais. Ressaltam-se aqui as estruturas narrativas que mesclam o entretenimento e a informação com a mensagem de uma marca, conhecidos como *branded content*, *branded entertainment* e *advertainment*, dentre outras nomenclaturas. Em comum, esses formatos trazem uma publicidade híbrida, que é uma evolução de formatos tradicionais como o *product placement* ou o merchadising televisivo tradicional. Nesse sentido, assim como já fazem os próprios usuários, que também são produtores de conteúdos – na lógica dos *prosumers*; as marcas focam no conteúdo e numa lógica de produtor e editor de informações, transformando-se numa “marca-mídia”, construindo uma cultura de conteúdo, transmitindo crenças e opiniões por meio de canais de comunicação da marca que entram na conversação da rede. São conteúdos que usam formatos consagrados do entretenimento, como cliques, narrativas cinematográficas, artísticas, científicas, jornalísticas, radiofônicas e

televisivas, games, reality shows e *happenings* baseados em humor, música, aventura ou drama, por exemplo, para atrair espectadores e promover sua viralização ou propagação de forma espontânea, sobretudo nas redes sociais digitais (SATO, p. 130, 2017).

Pelas razões expostas, verifica-se que a seguinte definição de uso efetivo da marca, trazida por Corrêa (1995), é a que melhor se adequa ao contexto atual:

Usar, no campo do direito, é projetar o sinal para o mundo, para que a marca, antes uma simples potencialidade, passe a exercer a função a que se destina [...] Dessas considerações tira-se o fio condutor do exame de suficiência de uso e atuação do titular no sentido de pôr sua marca diante do público (CORRÊA, 1995, p.22).

Ela é relevante quando se pensa em quais as provas seriam eficazes para atestar o uso efetivo como marca, pois há quem entenda que comprovação deveria priorizar documentos fiscais ou similares, descartando-se a publicidade ou outras formas não tradicionais de uso, como o uso na internet. Para Gusmão (1989) e Oliveira Neto (2003), por exemplo, a publicidade e a promoção da marca não comprovariam o seu uso efetivo, já que não há certeza de que o signo angariou clientela.

Entretanto, tal concepção parece desconectada da realidade e ultrapassada diante das transformações trazidas pela era digital, bem ilustradas no trecho de livro acima transcrito. Isto porque alguns serviços, atualmente, são prestados sem qualquer contrapartida direta por parte do público-alvo, como ocorre com os famosos “blogueiros”, “*YouTubers*” e “*Instagramers*”, que de fato podem prestar um serviço atrelado a um signo na internet, diferenciando-se dos concorrentes por meio de suas mídias digitais. Além disso, é possível citar os casos de serviços de entrega de comida, muitas das vezes prestados por pessoas físicas, que hoje basicamente utilizam seus sinais distintivos em aplicativos e em mídias digitais. Ou seja, a nota fiscal ou a embalagem da comida provavelmente não conterão a imagem da marca, o que não impede o consumidor de distinguir o serviço a partir do signo divulgado no aplicativo ou em mídias digitais.

Cabe mencionar que com os produtos pode ocorrer o mesmo, já que alguns empresários adotaram nova estratégia para angariar clientela ao abrir mão de assinalar as peças diretamente com a sua marca em prol de um novo perfil de consumidores, como evidenciado na reportagem abaixo sobre o segmento de moda:

Desfile pelo shopping com bolsas de marca e sapatos que remetem ao tapete vermelho da entrega do Oscar tem se tornado tão *démodé* quanto usar ombreiras de espuma no vestido de veludo. E as empresas do mundo *fashion* já entenderam que o novo consumidor, cada vez mais desapegado de etiquetas e exibicionismo, definitivamente não é o mesmo [...] Característica definida, em grande parte, pelos jovens das gerações *Y-Millennials* (os nascidos entre 1980 e 1994) e *Z* (como são classificados aqueles que vieram ao mundo a partir da virada do milênio). Também

movidos a questões econômicas, os indivíduos menos consumistas estão forçando a criação de novas estratégias das empresas [...] (GHIRALDI, 2020).

Em casos tais, entende-se que peças publicitárias e recortes de mídia e internet também poderiam servir como prova de uso efetivo da marca, desde que restasse evidente que o sinal ali presente serve a distinguir os produtos, ou o serviço de comércio, de outros da concorrência (VIDAL, 2002).

3.4.3 Uso efetivo – publicidade e propaganda como meios de exteriorização da marca

Sobre o uso da marca em publicidade e propaganda, este não é um debate recente. No início dos anos noventa, Taylor (1990) identificou que alguns países já admitiam a propaganda como meio de uso efetivo tanto da marca de produto como da marca de serviço (TAYLOR, 1990; GARCÍA, 1999). Nesse sentido, elencaram-se aqueles em que normas expressamente aceitavam a propaganda como meio probatório do uso da marca, a saber, Brasil, Itália, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Bulgária, Hungria, Polônia, Vietnam, China e a dissolvida Tchecoslováquia (TAYLOR, 1990). Além desses, pontuaram-se outros que, embora suas normas fossem silentes a respeito, relevavam o uso em publicidade, desde que a prova identificasse a origem dos produtos ou serviços e houvesse comprovação da disponibilidade dos mesmos no mercado nacional, como Austrália, França e Reino Unido (TAYLOR, 1990).

No Brasil, a LPI transpôs para o artigo 131 a redação do artigo 59 do CPI/71, ao expressamente estabelecer que a proteção da marca abrange o uso “em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular” (BRASIL, 1971; 1996). Além disso, o item 6.5.1 do Manual de Marcas, que trata de caducidade, admite a comprovação do uso por meio de brindes ou materiais promocionais e de mídia, “desde que devidamente datados dentro do período de investigação e que façam referência à marca conforme concedida e aos produtos/serviços por ela assinalados” (INPI, 2021). Assim, embora não constem parâmetros para a comprovação do uso anterior de marcas, entende-se que tais regras deveriam ser adotadas.

Quanto aos demais países, o Japão ainda admite a comprovação de uso por meio de publicidade, consoante o art. 2 (3) (viii) da Lei nº 127/1959⁷³ (JAPÃO, 1959). No Reino Unido, embora o *Trade Marks Act*, de 1994, não trate diretamente deste tipo de uso, o escritório de propriedade intelectual britânico – Intellectual Property Office – informa a possibilidade de comprovação de uso por meio de publicidade (IPO, 2021; REINO UNIDO, 2021). O Regulamento de Marcas da União Europeia exige o uso “genuíno” da marca, mas viabiliza a sua comprovação por meio de propaganda, conforme o artigo 10(4)⁷⁴ (UNIÃO EUROPEIA, 2018).

Na contramão deste entendimento, Estados Unidos e Canadá não relevam o uso de marca de produto em peça publicitária, admitindo-o apenas em relação às marcas de serviço (TAYLOR, 1990; GARCÍA, 1999; TACKABERRY, 2014). Desse modo, o uso de marca de produto, nas duas jurisdições, pressupõe a afixação do signo em suporte ou em documentos que atestem a comercialização dos itens⁷⁵. Como argumento para tal proibição, tem-se a reserva de signos não utilizados no mercado e o aumento de registros de *slogans* de curta vida útil, fator que poderia lesar a concorrência (TAYLOR, 1990).

Verifica-se que o requisito de afixação da marca a um suporte é um resquício da era industrial que vem sendo flexibilizado⁷⁶ como resultado da modernização das economias e da

⁷³ No original em inglês: “(Definitions, etc.) 2. [...] (3) ‘Use’ with respect to a mark in this Law means any of the following act: [...] (viii) acts of displaying or distributing advertisements, price lists or business papers relating to the goods or services or offering them with the information pertaining thereto on which the mark is indicated by electromagnetic means” (JAPÃO, 1959).

⁷⁴ No original: “Article 10. **Proof of use** [...]4. **The evidence** referred to in paragraph 3 shall be filed in accordance with Article 55(2) and Articles 63 and 64 and shall be limited to the submission of supporting documents and items such as packages, labels, price lists, **catalogues**, invoices, photographs, **newspaper advertisements**, and statements in writing as referred to in Article 97(1)(f) of Regulation (EU) 2017/1001” (UNIÃO EUROPEIA, 2018).

⁷⁵ Segundo as diretrizes de exame de marcas do escritório americano de propriedade intelectual (USPTO): “901.01 *Definitions* [...] The term “use in commerce” means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. For purposes of this Act, a mark shall be deemed to be in use in commerce — (1) on goods when — (A) it is placed in any manner on the goods or their containers or the displays associated therewith or on the tags or labels affixed thereto, or if the nature of the goods makes such placement impracticable, then on documents associated with the goods or their sale, and (B) the goods are sold or transported in commerce, and (2) on services when it is used or displayed in the sale or advertising of services and the services are rendered in commerce, or the services are rendered in more than one State or in the United States and a foreign country and the person rendering the services is engaged in commerce in connection with the services” (USPTO, 2021).

Da mesma forma, dispõe a legislação canadense de 1985 (*Canadian Trademarks Act*), alterada recentemente em 2014: “When deemed to be used [...] 4 (1) A trademark is deemed to be used in association with goods if, at the time of the transfer of the property in or possession of the goods, in the normal course of trade, it is marked on the goods themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the goods that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred [...] (2) A trademark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services” (CANADÁ, 2014).

⁷⁶ Mesmo nos Estados Unidos, as diretrizes atuais do USPTO admitem a comprovação de uso de marca de produto por meio de web-espécimes (USPTO, 2021). Ou seja, a evolução tecnológica forçou a flexibilização do requisito de afixação da marca de produto.

era da informação em que o assinalamento físico de produtos não é mais tão necessário para se estabelecer o vínculo consumidor-marca (BARRETT, 2006; JANIS; DINWOODIE, 2007). Além disso, a afixação não é garantia de que ocorra o uso como marca, pois alguns sinais podem ser apostos a embalagens sem possuir qualquer capacidade distintiva ou mesmo a comercialização do produto poderia não ocorrer (JANIS; DINWOODIE, 2007). Fernandez-Nóvoa (2004) destaca, com base na Lei e na doutrina alemã⁷⁷, que a conexão material entre a marca e o produto ou embalagem não é pressuposto de uso relevante. Nesse sentido, seria suficiente que o consumidor estabelecesse uma conexão mental entre o produto e a marca.

Logo, observa-se que na determinação do uso efetivo da marca é relevante a associação que o consumidor faz entre o signo e o produto ou serviço e, para efeitos de aquisição ou manutenção do registro marcário, parte da doutrina contemporânea entende que a publicidade é capaz de estabelecer tal vínculo. Para Chronopulos (2011),

[...] o fundamento do direito sobre a marca [...] também pode assentar no uso de um sinal de tal forma que uma parte significativa do público já o tenha reconhecido como indicação de origem comercial de uma única empresa. A inclusão de marcas em campanhas publicitárias aumenta seu reconhecimento no mercado e, em última análise, expande seu escopo (CHRONOPULOS, 2011, p. 536, tradução nossa)⁷⁸.

Courrejolles (1997) define três espécies de publicidade que constituem prova idônea de uso efetivo da marca. A primeira é a publicidade de lançamento do produto ou serviço, quando acompanhada de volumes substanciais de distribuição. Desse modo, ao realizar campanhas publicitárias e promocionais de grande porte, o utente ou titular da marca deve garantir que os consumidores experimentem o produto e criem um vínculo entre este e a marca. Com isso, a marca passaria do texto publicitário para o mundo real e, mesmo sendo um produto meramente promocional, já bastaria para que o consumidor associasse a marca a sua origem. No entanto, a autora reforça que há que se demonstrar um volume suficiente de produção e distribuição de amostras. A segunda espécie é a de manutenção, que ocorre quando os produtos ou serviços já são conhecidos pelos consumidores, com ciclo de vida em pleno desenvolvimento e com presença efetiva no mercado. A terceira espécie de publicidade é a corretiva ou de relançamento, quando o ciclo de vida do produto ou serviço está se esgotando e o produtor ou prestador empreendem mudanças no negócio para alavancar as vendas. Nesse caso, a autora salienta que há que se perquirir se o uso não foi interrompido.

⁷⁷ O autor se refere à exposição de motivos da Lei Alemã de 1995.

⁷⁸ Tradução do original: “[...] the foundation of trademark rights [...] may also rest upon the use of a sign in such a manner that a significant part of the public has already come to recognize it as an indication of commercial origin with a single undertaking. The inclusion of trademarks in advertising campaigns increases their market recognition and ultimately expands their scope (CHRONOPULOS, 2011, p. 536)”.

Bertone e de las Cuevas (2003) abordam, ainda, a validade do uso da marca em etapas posteriores à comercialização de produtos, incluindo os atos de publicidade normal para venda, em referência a extensão desse uso a terceiros.

Há que se atentar também para o uso publicitário do sinal por entidades sem fins lucrativos. Nesse sentido, reitera-se o posicionamento da Corte austríaca, adotado pelo Manual do EUIPO (EUIPO, 2021; ÁUSTRIA, 2008):

[...] uma marca é objeto de uso sério quando uma entidade sem fins lucrativos faz uso da marca em suas relações com o público, em anúncios de eventos futuros, em documentos comerciais e em material publicitário e quando os membros da associação usam crachás com essa marca na coleta e distribuição de doações (ÁUSTRIA, 2008, tradução nossa)⁷⁹.

Na doutrina brasileira, quanto à natureza da documentação apresentada como prova de uso, Corrêa (1995) destacou o uso da marca em catálogos e Figueiredo (2000), em publicidade e papéis em geral, ambos com posicionamentos mais flexíveis sobre o tema.

De outra maneira, alguns autores entendem que a publicidade e a promoção são apenas indícios do uso da marca, necessitando-se comprovar o potencial de aquisição dos produtos ou serviços ou a existência de preparativos sérios para a comercialização (VIDAL, 2002; FERNANDEZ-NÓVOA, 2004; MENA, 2011). Para Fernandez-Nóvoa (2004), existem razões sólidas para relevar o uso promocional. Além da sua função publicitária, o autor ressalta que a introdução de uma nova marca no mercado, atualmente, é precedida por extensa publicidade, e que esta contribui para o reconhecimento do signo no mercado. Assim, sustenta por um critério permissivo ao se analisar se o uso publicitário da marca satisfaz as exigências legais de uso, desde que se comprove que a venda dos produtos. Verifica-se que este posicionamento se assemelha à prática identificada por Taylor (1990) na Austrália, França e Reino Unido nos anos 90.

De forma contrária, a doutrina brasileira majoritária não admite o uso publicitário da marca como efetivo. De acordo com Bento de Faria (1906) e Gama Cerqueira (1930, p. 388), “não deve constituir – uso – para efeitos legais, o facto único de, o industrial ou comerciante, distribuir prospectos, cartazes e circulares, nas quaes fez imprimir a marca registrada, ou ainda anuncia-la pela imprensa”. Pontes de Miranda (2002) tratou especificamente sobre como as marcas deveriam ser apostas aos produtos:

⁷⁹ Tradução do original: “[...] a trade mark is put to genuine use where a non-profit-making association uses the trade mark, in its relations with the public, in announcements of forthcoming events, on business papers and on advertising material and where the association's members wear badges featuring that trade mark when collecting and distributing donations” (ÁUSTRIA, 2008).

Aposição da marca. A lei nada diz quanto ao modo de se apor a marca. Há de ser em rótulo, ou selo; ou em relevos, perfurações, transparências, estampas, recortes, rendilhados, impressões ou gravuras. O que não basta é a cor só, ou só o formato, ou só o envoltório. Sobre o produto ou mercadoria, ou sobre o envoltório, pode ser impressa a marca, ou perfurada, ou estampada, ou recortada, ou em rendilhado, ou gravada; como pode ser posta dentro do produto, ou mercadoria, aparecendo pela transparência daquele, ou dessa. De ordinário, a marca é aposta ao envoltório, seja de metal, de vidro, ou de papel, seja de qualquer outro material, -ou simplesmente no rótulo. Nada obsta a que a marca não apareça; e. g., seja impressa na rolha da garrafa, ou em papel que se introduz nas caixas de bombons, ou por baixo do envoltório ou embalagem (MIRANDA, 2002, p. 42).

Ademais, reitera-se a opinião de autores mais contemporâneos como Gusmão (1989) e Oliveira Neto (2003) para os quais o uso da marca em publicidade e propaganda não comprova que o sinal angariou clientela. Barbosa (2011, p.14), por sua vez, sustentou que “o uso de signos em função comunicativa ou persuasória sem simultânea e predominante função distintiva não é uso como marca”.

Na jurisprudência nacional encontram-se decisões indicativas de posicionamentos antagônicos sobre o tema, conforme as citadas abaixo, sendo a última específica sobre a comprovação do direito de precedência:

[...] Assim sendo, têm razão os apelados, pois **a aposição do signo em mera seção de uma revista, por si só, não seria apto a distinguir efetivamente um produto, não sendo, assim, demonstração de efetivo uso da marca.** Tal discussão, aliás, não pode desviar o foco de atenção quanto ao fato basilar da falta de prova do uso da marca, qualquer que fosse sua forma, durante o período investigado, já acima identificado [...] (TRF2, 2008b, grifo nosso).

Ementa: APELAÇÕES e REMESSA NECESSÁRIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO-ARGUIÇÃO DE COLIDÊNCIA COM NOME COMERCIAL E **DIREITO DE PRECEDÊNCIA** - SENTENÇA PROCEDENTE - REQUERIMENTO DO INPI PARA AFASTAR OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DA RÉ - DESPROVIMENTO DO RECURSO DO INPI. I - O fato de a autora ter se constituído antes da ré não é prova de que fazia uso "de fato" da expressão "COMPLEX", também, a título de marca, cuja **evidência exige a apresentação de documentos que mostrem o uso do verbete, pela autora, para designar produtos/serviços, como notas fiscais e folders de propaganda,** inexistentes nos autos. II - O mesmo se diga em relação à fundamentação com base no art. 124, V da LPI, mal aplicada na sentença, em descompasso com a Jurisprudência desta Corte e do STJ, firmes no entendimento de que a proteção do nome comercial é restrita ao Estado Federativo da Junta Comercial que tem arquivados os atos constitutivos da empresa. III - No mais, nego provimento ao recurso do INPI por entender que a Autarquia deu causa à ação, não podendo se esquivar dos ônus da sucumbência. IV - Provimento da remessa necessária e do recurso da ré. Desprovemento do recurso do INPI (BRASIL, 2017b).

3.4.4 Uso efetivo – a exteriorização da marca na internet

Para além do debate sobre o uso em marketing, a era digital impôs ao direito o desafio de pensar a utilização da marca na internet. A popularização da internet, desde os anos 90, alterou significativamente a forma de se fazer negócios e, conseqüentemente, impactou na forma como as marcas estabelecem um significado próprio e se fixam na mente do público. Carballo (2015, apud KAMINDER, 2019) enfatiza que a internet se tornou “a casa das marcas”. Nessa perspectiva:

Ao lidar com o consumidor centrado na busca pelo prazer e pelo novo, as marcas oferecem experiências em plataformas e canais múltiplos. As marcas precisam integrar seus pontos físicos (como lojas conceito com propostas multissensoriais) e também virtuais (como aplicativos móveis para acesso via smartphone), construindo territórios marcários híbridos, acompanhando esse consumidor por uma jornada que amplia seus limites espaço-temporais (SATO, p. 129, 2017).

Ao longo dos últimos 30 anos as marcas passaram das tradicionais prateleiras de lojas e mídias impressas para o ciberespaço, compondo websites, nomes de domínio, redes sociais, mecanismos de buscas na internet, aplicativos de celulares, dentre outros. Boa parte dos negócios é realizada, na atualidade, por meio de plataformas digitais de comércio eletrônico ou de prestação de serviços online, fato intensificado pela pandemia de 2020. Só no Brasil, por exemplo, houve um crescimento de 68% no comércio eletrônico do País em 2020 (ABCOMM, 2021). Hoje, algumas marcas podem existir exclusivamente em meio digital e, por essa razão, o direito marcário precisou acompanhar a evolução dos mercados, seja em relação ao meio de uso exigido para aquisição e manutenção do registro ou no combate à violação da propriedade e à concorrência desleal.

Nesse sentido, em 2001, foi editada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) a “Recomendação sobre proteção de marcas e outros sinais distintivos na internet”⁸⁰ (OMPI, 2001, tradução nossa), a qual conceituou a internet como um meio interativo para comunicação que contém informação simultânea e imediatamente acessível ao público de um lugar e tempo escolhido, independentemente do território⁸¹ (OMPI, 2001, tradução nossa). Nas notas finais do documento, afirma-se que a internet, por sua natureza global, impõe um desafio à territorialidade das leis nacionais e regionais, recomendando-se modificações para a efetiva proteção de signos distintivos usados na internet (OMPI, 2001).

⁸⁰ Tradução do original: “*Recommendation concerning the protection of marks, and other industrial property rights in signs, on the internet*” (OMPI, 2001).

⁸¹ Tradução do original: “*For the purposes of these Provisions, unless expressly stated otherwise: [...] (vi) “Internet” refers to an interactive medium for communication which contains information that is simultaneously and immediately accessible irrespective of territorial location to members of the public from a place and at a time individually chosen by them*” (OMPI, 2001).

Além disso, cabe destacar o conteúdo do artigo 5º do referido documento ⁸², segundo o qual o uso do sinal na internet deve ser relevado pelos estados-membros, em todas as situações e formatos, para fins de determinar se o mesmo atende aos requisitos legais para aquisição ou manutenção de direitos (OMPI, 2001).

Vidal (2002) entende que, para fins de aquisição e manutenção do registro, o uso virtual da marca na internet pode ser relevado enquanto uso efetivo, observadas algumas peculiaridades a respeito de possíveis usos da marca na internet. Aqui, reitera-se o posicionamento de Fernandez-Nóvoa (2004), segundo o qual a conexão material entre a marca e o produto ou embalagem não é mais exigida como pressuposto de uso relevante, sendo importante a associação que faz o consumidor entre marca e os produtos ou serviços por ela assinalados. Sobre a questão, doutrina estrangeira pontuou as seguintes espécies de uso virtual: o uso publicitário ou promocional; o uso no comércio eletrônico direto; o uso no comércio eletrônico indireto; e o uso como nome de domínio (BURK, 1998; VIDAL, 2002; MENA, 2011).

Quanto ao uso publicitário e promocional, reiteram-se as considerações teóricas tecidas anteriormente, porém, destacando-se algumas particularidades da publicidade na internet. Atualmente, redes sociais, jornais eletrônicos, e-mails, mensagens eletrônicas via aplicativos como o *Whatsapp*, dentre outros, constituem boa parte da informação dirigida ao consumidor, notadamente ao público jovem. Para LaLonde e Gilson (2014), a promoção online é suficiente para fazer com que o público associe as marcas a produtos e serviços. Em contraponto, Grinvald (2014), com base em estudos na área de psicologia do consumo, adverte que na era da informação os indivíduos estão superexpostos a estímulos comerciais e não são capazes de fixar um signo na mente sem que ocorra uma interação real com o produto ou serviço.

A promoção e publicidade em redes sociais é parte obrigatória nas atuais estratégias de marketing. As marcas possuem páginas próprias, se fazem presentes em anúncios e integram postagens dos chamados “*influencers*” digitais, que recomendam produtos e serviços. Segundo Kaminder (2019), a presença em redes sociais é benéfica para os empresários, pois permite a interação com potenciais consumidores, posicionar-se de maneira distintiva no mercado, além de contribuir para a humanização e melhora da reputação da marca. No

⁸² No original: “*Article 5 Use of a Sign on the Internet and Acquisition and Maintenance of Rights* Use of a sign on the Internet in a Member State, including forms of use that are made possible by technological advances, shall in every case be taken into consideration for determining whether the requirements under the applicable law of the Member State for acquiring or maintaining a right in the sign have been met” (OMPI, 2001).

entanto, LaLonde e Gilson (2014) destacam que a mera existência de páginas em redes sociais como o *Facebook*, *Instagram* e *Twitter*, embora constitua um meio de exteriorização da marca, não comprova o seu alcance perante o público. Nesses casos, o número de seguidores, as “curtidas” e demais interações do público com a página na rede social seriam indícios de que o público associa o sinal à marca, necessitando-se de outras evidências para a comprovação do uso efetivo.

Ademais, os canais de vídeos do *YouTube* e do *TikTok*, são uma das principais fontes de promoção de marcas na internet, principalmente para o público jovem (BARNETO; CAMACHO, 2017; KAMINER, 2019). Anúncios e *merchandising* em canais de vídeos e entretenimento estão para as gerações nascidas na era digital como os anúncios e *merchandising* televisivos estavam para as gerações anteriores e, portanto, há que considerá-los como meio de exteriorização da marca. Todavia, aqui, também se aplicam as considerações trazidas por LaLonde e Gilson (2014), no que se refere ao número de seguidores dos canais e de “curtidas” dos vídeos, pois entende-se que a mera existência da página e a publicização do vídeo não são suficientes para atestar o alcance de público.

A respeito, as diretrizes de exame do USPTO informam que o uso da marca de produto em mídias sociais é reconhecido como uso no comércio, desde que haja a possibilidade de aquisição dos produtos. Não obstante, o uso publicitário em redes sociais não é admitido, como se depreende do trecho abaixo:

Da mesma forma, uma página da Web de um site de mídia social de terceiros também pode ser aceita, desde que contenha os elementos de exibição associados aos produtos.

No entanto, embora a exibição de uma página da Web associada a produtos seja um espécime aceitável para produtos, o mero material publicitário não o é. [...] Exibições de páginas da web aceitáveis não são meramente publicidade, mas servem como exibições de ponto de venda porque o site no qual a página da web aparece é, na verdade, uma loja de varejo eletrônico, e a página da web é uma prateleira locutor ou banner que incentiva o consumidor a comprar o produto e fornece as informações necessárias para isso. Um consumidor que usa o link na página da web para comprar as mercadorias é o equivalente a um consumidor vendo um locutor de prateleira e levando o item ao caixa de uma loja para comprá-lo (USPTO, 2021, tradução nossa)⁸³.

⁸³ Tradução do original: “*Similarly, a web page from a third-party, social-media website may also be accepted provided the web page satisfies the elements of a display associated with the goods. However, while a web page display associated with the goods is an acceptable specimen for goods, mere advertising material is not. [...] Acceptable web-page displays are not merely advertising, but instead serve as point-of-sale displays because the website on which the web page appears is, in effect, an electronic retail store, and the web page is a shelf-talker or banner which encourages the consumer to buy the product and provides the information necessary to do so. A consumer using the link on the web page to purchase the goods is the equivalent of a consumer seeing a shelf-talker and taking the item to the cashier in a store to purchase it*” (USPTO, 2021).

Quanto às marcas de serviços, exige-se que o sinal esteja relacionado ao serviço e não somente à pessoa, no caso de entretenimento, que fique claro que o serviço esteja sendo prestado pelo titular da marca para serviços tecnológicos e para serviços de software que não esteja meramente disponível para o próprio consumidor operar (USPTO, 2021). As diretrizes também mencionam que atualmente boa parte dos serviços de entretenimento é prestada via plataformas de “*streaming*”, como o Netflix, e que o examinador deverá considerar a evolução dos mercados para determinar se a prova apresentada é válida (USPTO, 2021).

Indo além, há que se considerarem outras formas de promoção de marcas que despontam no comércio, como em realidade virtual. A matéria abaixo ilustra bem essa nova tendência:

O varejo e a realidade virtual

Quando o assunto é a realidade virtual, muitas pessoas logo pensam em videogames e demais áreas de entretenimento, mas a tecnologia tem sido cada vez mais utilizada para outros fins, como para impulsionar vendas no varejo. Por meio dela, os consumidores podem se comunicar com as lojas dentro do ambiente virtual, selecionar e escolher produtos, e interagir com eles para testá-los antes de finalizar a compra online.

De olho nisso, os varejistas estão reconhecendo a realidade virtual como uma ferramenta transformadora, capaz de aumentar a competitividade, além de elevar o engajamento e melhorar a experiência de compra do seu público consumidor [...] A tecnologia tende a ser usada para fortalecer a imagem das marcas, associando-as a qualidade, bom atendimento e amplo leque de compra. Além disso, ela ajuda a remodelar o setor de vendas, fazendo com que se adéque e permaneça moderno [...] A aplicação tecnologia no varejo e setores de marketing pode gerar cerca de 1.8 bilhões de dólares até 2022. Para a Statista, o uso da ferramenta tende a crescer 300% entre 2020 e 2025. (SOUZA, 2020)

Quanto ao comércio eletrônico, Coelho (2013, p. 48) o conceitua como a “venda de produtos (virtuais ou físicos) ou a prestação de serviços em que a oferta e o contrato são feitos por transmissão e recepção eletrônica de dados”. Para Burk (1998), no contexto do comércio eletrônico, os sinais distintivos continuam indicando a origem, assim como no comércio físico. Com isso, as lojas virtuais funcionam de forma semelhante às tradicionais lojas físicas e, portanto, podem integrar estabelecimento virtual, que possui a natureza jurídica de estabelecimento empresarial (COELHO, 2013). Desse modo,

O tipo de acesso ao estabelecimento empresarial define a classificação deste. Quando feito por deslocamento no espaço, é físico; quando por transmissão e recepção eletrônica de dados, virtual. Há aspectos comuns aos dois tipos de estabelecimento, como o fundo de empresa, mas há direitos referentes ao estabelecimento físico que não existem relativamente ao virtual, como o de renovação compulsória da locação. (COELHO, 2013, p. 50).

O Código Civil conceitua, em seu artigo 1.142, o estabelecimento empresarial como “todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade

empresária” (BRASIL, 2002) e a marca, nessa lógica, constitui elemento patrimonial essencial ao estabelecimento empresarial virtual.

No que se refere à categoria do comércio eletrônico direto, trata-se da venda de produtos intangíveis ou de prestação de serviços online, em que a contratação, o pagamento e recebimento ocorrem por meio eletrônico (BURK, 1998; VIDAL, 2002). Seriam exemplos: a venda de um software, o fornecimento de serviços de jogos, de *streaming* ou uma rádio online. Nesses casos, o uso na internet é suficiente para que a marca possa se fixar na mente do consumidor e distinguir o produto ou serviço (VIDAL, 2002, MENA, 2011).

O comércio eletrônico indireto possui uma natureza híbrida, pois se trata da compra online de produtos físicos a serem posteriormente entregues ao consumidor ou da contratação de serviços que requeiram prestação *in loco* (BURK, 1998; VIDAL, 2002; MENA, 2011). Segundo Vidal (2002), para determinar se o uso da marca no comércio eletrônico indireto é suficiente para aquisição ou manutenção do registro, há que se debruçar sobre duas hipóteses principais. A primeira ocorre quando a marca consta da internet e fisicamente dos produtos fornecidos ou mesmo está presente na prestação dos serviços *in loco*, sendo um tipo de uso considerado suficiente para fins comprobatórios. A segunda hipótese é a utilização do signo apenas no ato da contratação em meio virtual, ou seja, a marca não é aposta ao produto entregue ou não compõe a prestação do serviço *off-line*. Tal qual Fernandez-Nóvoa (2004), Vidal (2002, p.90) aduz que, para exercer sua função distintiva, “não é necessário que se produza uma conexão material entre a marca e o produto ou serviço”, logo, o uso no comércio eletrônico indireto também pode ser considerado suficiente, a depender do conjunto probatório apresentado.

Em relação à aquisição de produtos ou serviços online, é fácil conceber o uso efetivo da marca, já que se tornou algo trivial nos dias atuais. Contudo, o uso da marca apenas em aplicativos pode restar problemático sob o ponto de vista jurídico, pela fragilidade das provas deste tipo de utilização, por vezes sem qualquer data ou identificação do fornecedor dos produtos ou serviços. Considerando-se a função distintiva da marca, entende-se que os aplicativos são plenamente capazes de criar esse vínculo consumidor-marca-produto/serviço. Porém, se esse for o único meio de exteriorização do signo, há que se atentar para a necessidade de que constem informações relevantes na interface do programa que venham a facilitar a comprovação de uso ou vínculo com o consumidor.

Outra questão envolve as plataformas de “*marketplace*”, em que um empresário disponibiliza sítio eletrônico para conectar diversos fornecedores e consumidores. Este negócio funciona como um shopping virtual, no qual o consumidor contrata diretamente com

a gestora de plataformas, como websites, aplicativos e até redes sociais. Assim, a depender da situação concreta, a marca poderá ser usada apenas por um terceiro – o proprietário da plataforma virtual, que deverá estar devidamente autorizado ao uso pelo utente ou titular da marca para fins de comprovação administrativa de uso⁸⁴ (INPI, 2021). Contrariamente, Cerqueira (1956) e Morgado (2018) defendem a possibilidade de consentimento tácito em relação ao uso por terceiros intermediários.

Salienta-se, ainda, que redes sociais, como *Instagram*, *TikTok* ou *YouTube*, além de servirem à promoção da marca, também são utilizadas como plataforma de prestação de serviços de entretenimento, dentre outros, e de comercialização de produtos. Como dito, o Manual do USPTO cita esta possibilidade de comercialização de produtos (USPTO, 2021). Desse modo, entende-se que devem ser relevadas como meio de exteriorização e uso efetivo de marca de produto ou serviço.

Quanto ao nome de domínio, este desempenha duas funções principais, de endereço eletrônico do estabelecimento virtual e de título deste estabelecimento (COELHO, 2013). Burk (1998) ressalta esta natureza híbrida do nome de domínio: enquanto mero endereço eletrônico, não é equiparado à marca, mas, ao ser percebido como signo distintivo, poderia em tese exercer função de marca (BURK, 1998; VIDAL, 2002; RAMÍREZ, 2005). Igualmente, Barbosa (2003) e Forgioni (2008) informam que, embora compreendam lugares virtuais, há que se relevar a parcela de signos distintivos nos nomes de domínio, pois também possuem função de angariar clientela. Porém, Morgado (2018) alerta que nem sempre o nome de domínio poderá ser aceito como prova de uso obrigatório da marca, conforme se depreende do trecho abaixo:

De se notar o que afirma Maniatis: “*a combinação de um nome com '.com' não pode ser considerada uso comercial per se*”, condição necessária para dirimir a caducidade do registro. O uso da marca como parte do nome de domínio pode referir-se a uma página cujo conteúdo se desconhece e esteja desprovida de qualquer informação, seja ela comercial ou publicitária, a respeito daquilo que a marca assinala. Pode ter qualquer conteúdo, como admiradores ou *haters*, sem que tal fato influencie na obrigação de uso do sinal como marca (MORGADO, 2018, p. 205).

O Manual de Marcas do INPI não trata diretamente sobre o uso concomitante de sinal como marca e nome de domínio (INPI, 2021). Contudo, na base de dados da autarquia, foi possível observar inúmeras marcas registradas que contém ou compõe um nome de domínio, um indício de que, de fato, um mesmo sinal pode servir como nome de domínio e marca.

⁸⁴ Segundo o item 6.5.2 do Manual de Marcas do INPI, que trata de comprovação de uso para elidir a caducidade de registro: “Marcas licenciadas ou com uso autorizado a terceiros. Quando se tratar de provas apresentadas pelo licenciado ou por terceiro autorizado a usar a marca, não será necessária a averbação do respectivo contrato de licença no INPI, admitindo-se a simples autorização concedida pelo titular ao utente da marca” (INPI, 2021).

Como exemplos, citam-se as marcas “WWW AGNELO COM. BR”, registrada sob o número 819382370, “WWW.ALUGUEI.COM.BR”, registrada sob o número 919129617, e “Fanduca www.fanduca.com.br”, registrada sob o número 918958687 (INPI, 2020). Há que se perquirir sobre quais provas devem ser apresentadas para atestar o uso efetivo como marca nesses casos.

Nos Estados Unidos, o USPTO reconhece que o nome de domínio pode funcionar como marca apenas se o endereço eletrônico for usado de maneira estilizada que possa evidenciar o uso distintivo em relação a um produto ou serviço (LALONDE; GILSON, 2014; USPTO, 2021). Entretanto, em relação às marcas da *Common Law*, as cortes americanas se encontram divididas sobre a questão. Em alguns casos, o nome de domínio não foi considerado suficiente para atestar o uso de marcas não registradas, já que não se comprovou o acesso do público ao website e a inequívoca relação do sinal com os produtos ou serviços (LALONDE; GILSON, 2014). Em outras decisões, a mera existência de um website foi considerada suficiente para a aquisição do direito, dado o potencial de alcançar diversos consumidores na rede, gerando discordância da doutrina (LALONDE; GILSON, 2014).

Morgado (2018, p. 207) adverte, ainda, que a utilização por terceiros do sinal em descritores e palavras-chaves não deve ser relevada enquanto uso efetivo, lícito e constante da marca, “seja porque o uso é realizado por terceiros, sem a autorização do titular e, portanto, indevidamente, seja porque esse uso não individualiza ou distingue produtos ou serviços fornecidos ou prestados em série”.

3.4.5 Uso efetivo – extensão do uso: quantificação e continuidade

Além do ambiente e dos meios de exteriorização da marca, o uso efetivo pressupõe uma quantidade suficiente de venda dos produtos ou de prestação dos serviços assinalados pela marca para que esta possa se fixar na mente do consumidor. A respeito, Fernandez-Nóvoa (2004) propôs critérios para aferição do quantitativo mínimo de uso da marca, destacando que o nível de vendas exigido é relativo, pois não haverá um número base que atenda a todos os segmentos de mercado. Sendo assim, o autor propôs que se considerem a natureza e as características dos produtos e a dimensão da empresa que titular da marca exerce no mercado (FERNANDEZ-NÓVOA, 2004, p. 584). Quanto à natureza, entende que devem ser considerados os seguintes fatores: a) consumo em massa do produto ou serviço; b) preço;

c) e a especialização. Logo, tratando-se de produtos ou serviços consumidos massivamente, a comprovação de uso deve comportar uma quantidade de vendas ou exposição expressiva. Ao contrário, se for um produto ou serviço exclusivo, especializado ou de luxo, o número de vendas exigido será inferior. Como exemplos extremos, citam-se uma marca de doces e outra que assinala foguetes e uma marca de sandálias populares quando comparada àquela de sapatos de luxo exclusivos feitos sob medida. Quanto à dimensão das atividades do titular da marca, o doutrinador sustenta que empresários de grande porte têm facilidade para alcançar um volume de vendas muito maior, em comparação àqueles de médio e pequeno porte. Portanto, não deveria ser exigido o mesmo quantitativo de titulares com poder de alcance de mercados distintos. A doutrina estrangeira é aparentemente pacífica a respeito do assunto, acompanhando o posicionamento acima referenciado (GARCÍA, 1999; RAMÍREZ, 2005; MÉNDEZ, 2007; AARON; NORDEMANN, 2014).

No Brasil, Correa (1995) se debruçou especificamente sobre o tema, opinando ser acertada a decisão legislativa de não definir a extensão de uso necessária. Para ele, o senso comum deveria nortear a avaliação, tomando-se como princípio a “existência de projeção do sinal para o mundo” (CORRÊA, 1995, p. 22). O autor definiu critérios similares aos apresentados por Fernandez-Nóvoa (2004), quais sejam: a) preço; b) natureza do produto; c) envergadura da empresa. Oliveira Neto (2003, p. 243) destacou que o “uso da marca deve ser suficiente, de modo a reunir um número mínimo de clientes em torno do signo, compatível com a natureza do produto ou do serviço e outras variáveis”, apresentando perspectiva semelhante à, dos autores citados quanto à definição de frequência mínima de uso. Pimenta (1996), de outra forma, defendeu a noção de uso em escala comercial com base no capítulo 15, parágrafo 1127, do *Lanham Act* (EUA, 1993, tradução nossa), segundo o qual “o termo ‘uso no comércio’ significa o uso da marca no curso ordinário dos negócios, **proporcional às circunstâncias do uso** e não meramente para reservar um direito sobre a marca”⁸⁵.

No tocante à prática internacional, em sua pesquisa, Taylor (1990) concluiu que a maioria dos países analisados não estabeleceram critérios claros sobre o uso da marca e suas normas apresentavam expressões vagas como “uso comercial” ou “uso no curso dos negócios”. Com isso, ficava a cargo dos escritórios de propriedade industrial ou do judiciário definir a extensão mínima de uso. Tal estudo demonstrou que, na prática, não se considerava o uso pontual para mera preservação de direitos e exigia-se um volume de vendas em escala

⁸⁵ Tradução do original: “the term ‘use in commerce’ means use of a mark in the ordinary course of trades, commensurate with the circumstance and not merely to reserve a right in a mark” (EUA, 1993).

comercial⁸⁶. Ademais, o autor verificou sobre a quantidade de uso exigida que critérios acerca da natureza dos produtos ou serviços e sobre o porte dos empresários já eram relevados pelas entidades registrais. Como exemplo, apresentaram-se considerações do escritório alemão para o qual o volume de vendas exigido de uma farmácia de manipulação de bairro não deveria ser o mesmo de uma multinacional farmacêutica. Em casos tais, também deveriam ser avaliadas circunstâncias específicas como a existência de linhas de produtos menores ou exclusivas.

Em pesquisa mais recente Aaron e Nordemann (2014), observaram que a jurisprudência da Corte de Justiça da União Europeia tende a considerar o uso genuíno quando o sinal exerce função de marca e em escala suficiente para angariar clientela. Não se adotou nas decisões analisadas pelos autores um critério mínimo de quantidade de uso, bastando que não fosse uma utilização simulada ou isolada. Todavia, consideraram-se as circunstâncias dos casos e as características dos produtos ou serviços, incluindo a relevância do mercado. Nesse ponto, a Corte entendeu que, devido às características próprias de cada segmento, o que se deve indagar é se o uso foi suficiente para o propósito de criar ou preservar mercados, não importando se houve pouco uso da marca. Além disso, ressaltou-se jurisprudência de 2014⁸⁷ em que o uso de uma marca local alemã de chocolates não foi relevado, dada a ausência de volume de vendas a nível nacional, demonstrando que a Corte de Justiça da União Europeia não considerou os argumentos acerca do porte do empresário neste

⁸⁶ Constituíaam exceções, à época, República Dominicana, Haiti, Coreia e Venezuela (TAYLOR, 1990).

⁸⁷ Segue trecho da decisão do caso “*Reber Holding GmbH & Co. KG v Office for Harmonisation in the Internal Market*” no idioma original:

“*Appréciation de la Cour*

54 *Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, en ce sens, arrêt Bergaderm et Goupil/Commission, 352/98 P, EU:C:2000:361, points 34 et 35, ainsi que ordonnance I Marchi Italiani/OHMI, C-381/12 P, EU:C:2013:371, point 46).*

55 *En l’espèce, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel elle aurait été discriminée en raison de la taille de son entreprise par rapport à des entreprises de dimension internationale, la requérante se limite à réitérer les mêmes arguments que ceux présentés devant le Tribunal sans expliquer l’erreur de droit qu’aurait commise ce dernier dans sa réponse, se limitant à souligner que la réponse du Tribunal au point 59 de l’arrêt attaqué n’est pas convaincante. Dès lors, il y a lieu de considérer cet argument comme étant irrecevable.*

56 *Concernant l’argument tiré d’une violation du principe général d’égalité de traitement invoqué par la requérante à propos de la catégorie des produits commercialisés, il y a lieu de faire référence aux points 41 à 47 du présent arrêt d’où il résulte que le Tribunal a, à juste titre, visé le marché allemand des chocolats. Partant, cet argument est non fondé.*

57 *Enfin, s’agissant de l’allégation de la requérante relative à la différence de traitement en rapport avec une décision antérieure de l’OHMI, il y a lieu de retenir que le Tribunal n’est pas lié par les décisions prises par l’OHMI et que, partant, l’argument selon lequel le Tribunal aurait violé le principe général d’égalité de traitement à cet égard est non fondé.*

58 *Le second moyen doit donc être écarté.*

59 *Par conséquent, aucun des moyens invoqués par la requérante ne pouvant être accueilli, il convient de rejeter le pourvoi” (UNIÃO EUROPEIA, 2014).*

caso, tal como sugerido por Fernandez-Nóvoa (2004) e demais doutrinadores. Em outra deliberação⁸⁸, a Corte entendeu que a distribuição de brindes promocionais, especificamente uma bebida acessória à campanha publicitária de uma marca de roupas, não constitui uso genuíno da marca (AARON; NORDEMANN, 2014). O Manual do EUIPO cita especificamente alguns parâmetros quantitativos para análise do uso genuíno, extraídos da jurisprudência da Corte Europeia, são eles: a) exige-se volume comercial e não isolado; b) avaliam-se as circunstâncias do caso concreto, quanto à natureza dos produtos ou serviços e as características dos mercados; c) o uso não precisa ser sempre quantitativamente significativo (EUIPO, 2021).

Nos Estados Unidos, a respeito de marcas da “*Common Law*”, LaLonde e Gilson (2014) destacaram que as Cortes, em geral, verificam uma combinação de critérios como volume de vendas, tendência de crescimento dos negócios, proporção dos atuais e dos potenciais compradores e a quantidade de anúncios dos produtos. Ademais, no que se refere ao registro federal de marcas, o Manual do USPTO define critérios semelhantes àqueles destacados pela doutrina, quais sejam: a) a quantidade de uso; b) a natureza e qualidade das transações comerciais; e c) o uso típico de cada tipo indústria (USPTO, 2021).

No Brasil, em relação à caducidade, restam dúvidas se o INPI adotou posicionamento contrário, conforme se depreende da redação do item 6.5.3 do Manual de Marcas: “**Qualquer comprovação** durante os 5 (cinco) anos do período de investigação que demonstre o uso da marca elidirá a caducidade, **independente da quantidade de provas apresentadas**” (INPI, 2021, grifo nosso). Nesse ponto, vislumbram-se duas possibilidades de interpretação; a) se

⁸⁸ Trata-se da decisão do caso “WELLNESS”, abaixo transcrita no idioma original:

“[...] 18 It follows from that concept of ‘genuine use’ that the protection that the mark confers and the consequences of registering it in terms of enforceability vis-à-vis third parties cannot continue to operate if the mark loses its commercial raison d’être, which is to create or preserve an outlet for the goods or services that bear the sign of which it is composed, as distinct from the goods or services of other undertakings (Ansul, paragraph 37, and Verein Radetzky-Orden, paragraph 14).

19 As the Commission submitted in its observations to the Court and as the Advocate General stated in points 45 and 55 of his Opinion, it is essential, in the light of the number of marks that are registered and the conflicts that are likely to arise between them, to maintain the rights conferred by a mark for a given class of goods or services only where that mark has been used on the market for goods or services belonging to that class.

20 For the reasons set out in points 48 and 56 of that Opinion, that condition is not fulfilled where promotional items are handed out as a reward for the purchase of other goods and to encourage the sale of the latter.

21 In such a situation, those items are not distributed in any way with the aim of penetrating the market for goods in the same class. In those circumstances, affixing the mark to those items does not contribute to creating an outlet for those items or to distinguishing, in the interest of the customer, those items from the goods of other undertakings.

22 In the light of the foregoing considerations, the answer to the question referred is that Articles 10(1) and 12(1) of the directive must be interpreted as meaning that, where the proprietor of a mark affixes that mark to items that it gives, free of charge, to purchasers of its goods, it does not make genuine use of that mark in respect of the class covering those items” (UNIÃO EUROPEIA, 2009).

apenas uma prova bastaria para elidir a caducidade; b) ou se o que se pretendeu foi não estabelecer um quantitativo numérico, já que o volume mínimo de provas a ser apresentado depende da natureza dos produtos ou serviços. Nesse ponto, há que se ressaltar a mudança sutil trazida pela LPI que deixou de citar expressamente o “uso efetivo”, tal como constava do artigo 95⁸⁹ do CPI/71 (BRASIL, 1971; 1996). No entanto, com base na doutrina majoritária e na prática internacional, entende-se que o uso efetivo é requisito ínsito ao uso das marcas registradas e das marcas de fato. No tocante à análise do direito de precedência, entende-se temerário que o uso isolado baste para que se constitua uma exceção ao princípio atributivo de direito.

Por fim, a extensão do uso também compreende o parâmetro temporal de continuidade. Todavia, enquanto requisito temporal, o tema será detalhadamente abordado no próximo capítulo.

⁸⁹ “Art. 95. A decisão sobre a caducidade por falta de **uso efetivo** será proferida após decorrido o prazo de sessenta dias da notificação feita ao titular do registro” (BRASIL, 1971, grifo nosso).

4 REQUISITOS DO DIREITO DE PRECEDÊNCIA: OBJETIVOS, SUBJETIVOS E PROCEDIMENTAIS

4.1 Requisito objetivo temporal de uso

Quanto à periodicidade do pré-uso da marca, dois assuntos se destacam. O primeiro se refere à continuidade de utilização da marca no mercado e o segundo, aos seis meses de uso exigidos pela LPI para a caracterização da precedência ao registro (BRASIL, 1996).

Sobre a continuidade, como dito, trata-se de característica do uso efetivo da marca. Para Fernandez-Nóvoa (2004), a continuidade se observa quando há repetidos atos de venda de produtos assinalados pela marca, contrapondo-se àqueles esporádicos ou ocasionais. García (1999) complementa, afirmando que a continuidade está relacionada à permanência dos produtos no mercado e habitualidade de vendas. A autora propõe que sejam verificadas a frequência, a regularidade e a duração do uso, assim como consta do Manual do EUIPO⁹⁰ (GARCÍA, 1999; EUIPO, 2021). Johnson (2014) ressalta que a jurisprudência norte-americana, a respeito de marcas da “*Common Law*”, exige que o uso seja consistente e continuado.

Na doutrina pátria, Gama Cerqueira (1930; 1956) e Bento de Faria (1906) destacaram que o uso deve ser uniforme e constante, conforme se depreende do trecho abaixo:

(...) o uso, para evitar a caducidade do registro, deveria ser efetivo, isto é, como doutrina Bento de Faria, deve **consistir no emprego, na aposição da marca aos produtos, feito, porém, de modo uniforme e constante**, e não na aplicação intervalada e irregular em um ou outro produto, conforme ditar o arbítrio ou capricho do produtor ou mesmo do próprio comprador (Cerqueira, 1956, p. 216, grifo nosso)

Gusmão (1989), a respeito da proteção das marcas de fato, observa que este deve ser prolongado e constante a ponto de reunir clientela, ressaltando que o primeiro uso não é suficiente para tanto. No entanto, Corrêa (1995) entende que a periodicidade não é um valor absoluto, devendo ser avaliada com base em outros aspectos como a natureza e o preço do produto, o perfil do público-consumidor e a envergadura da empresa. Para o autor:

⁹⁰ Conforme se depreende do trecho no idioma original: “*Concerning the extent of use made of the earlier mark, account must be taken, in particular, of the commercial volume of all the acts of use on the one hand and the duration of the period in which those acts of use occurred, as well as the frequency of those acts, on the other* (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35)” (EUIPO, 2021).

É intuitivo que, de ordinário, não se cogitaria vendas frequentes de navios cargueiros ou de produtos tipicamente sazonais. Idêntico raciocínio é aplicável a produtos luxuosos e de preço acessível apenas a um círculo diminuto, como, este de automóveis especiais, como aqueles designados pela marca “Jaguar”. Mais acertada do que a noção de “periodicidade” é, em nosso sentir, o conceito de “regularidade” de uso, demonstrativo de que o titular, realmente, tem ânimo de manter viva a presença do sinal (CORRÊA, 1995, p.24).

Oliveira Neto (2003), por sua vez, apresentou perspectiva semelhante às citadas, informando sobre a necessidade de reunião de clientela e de avaliação da frequência de uso a partir dos critérios propostos por Corrêa (1995).

No que tange ao direito de precedência, o Manual de Marcas do INPI, em seu item 5.12.6 (INPI, 2021), determina a comprovação de uso continuado do sinal, em conformidade com o entendimento encontrado na doutrina. Entretanto, não constam parâmetros específicos sobre a avaliação de continuidade. Estes parâmetros são importantes quando se pensa na possibilidade de relevar tipos de usos menos frequentes. Nesse sentido, a presente pesquisa verificou a existência de dois usos temporais relevantes, o constante e o sazonal, relacionados à própria natureza dos negócios e já inseridos na prática de outros países. No item 2.6.1. do Manual do EUIPO, por exemplo, a respeito da comprovação de uso de marca registrada, consta que nem sempre a continuidade nos últimos cinco anos é necessária para demonstrar que o uso foi genuíno (EUIPO, 2021). Já o Manual do USPTO (USPTO, 2021) destaca a fundamentação para a alteração do conceito de “uso no comércio” ocorrida após a publicação do “*Trademark Law Revision Act of 1988*”, citando documentos emitidos pelo Congresso Americano:

Embora o uso feito meramente para reservar um direito sobre uma marca não atenda a esse padrão, o Comitê reconhece que "o curso normal do comércio" varia de setor para setor. Assim, por exemplo, pode estar no curso normal do comércio para uma indústria que vende produtos caros ou sazonais fazer vendas esporádicas. Da mesma forma, uma empresa farmacêutica que comercializa um medicamento para tratar uma doença rara fará poucas vendas no curso normal de seu comércio [...] (EUA, 1988, p. 15, tradução nossa)⁹¹.

Diante do exposto, é possível afirmar que a continuidade do pré-uso deve ser avaliada a partir das características do segmento, dos produtos e serviços e da própria empresa e incluir, além dos usos contínuos tradicionais, aqueles sazonais ou infrequentes.

⁹¹ Tradução do original: “*While use made merely to reserve a right in a mark will not meet this standard, the Committee recognizes that “the ordinary course of trade” varies from industry to industry. Thus, for example, it might be in the ordinary course of trade for an industry that sells expensive or seasonal products to make infrequent sales. Similarly, a pharmaceutical company that markets a drug to treat a rare disease will make correspondingly few sales in the ordinary course of its trade; the company’s shipment to clinical investigators during the Federal approval process will also be in its ordinary course of trade [...]*” (EUA, 1988, p. 15).

Ademais, a LPI instituiu como requisito temporal o uso da marca por pelo menos seis meses, no entanto, como exposto no capítulo segundo, não foram encontrados na doutrina ou nas leis analisadas evidências que demonstrem o porquê desta exigência. Por ora, basta saber que a comprovação de uso deve se referir a período anterior aos seis meses exigidos pela Lei. A título exemplificativo, se o depósito do pedido de registro de marca impugnado foi realizado em 01/06/2021, o uso deverá ser comprovado por quem alega a precedência a partir da data de 01/01/2021. Outras questões demandam uma maior atenção.

Primeiramente, como dito, na avaliação do uso continuado por seis meses é imprescindível verificar se a venda do produto ou prestação do serviço é sazonal ou infrequente. Como exemplos de serviços sazonais, o comércio de uma fruta específica ou hotéis em cidades de veraneio, que ocorrem apenas em determinada época do ano. Dessa forma, reitera-se que os critérios estabelecidos por Corrêa (1995), a respeito do uso de marcas registradas, também deveriam ser aplicados à análise do direito de precedência, para que sejam sopesadas as características dos produtos ou serviços, do segmento de mercado e do próprio negócio.

Em segundo lugar, utentes de marcas de fato poderiam ter dificuldades para comprovar o uso continuado do signo, por razões alheias à própria vontade, que configurariam desuso legítimo. Vislumbram-se casos como o de uma marca de cosméticos vendida no mercado há cinco meses, que teve o seu uso interrompido no último mês em decorrência de um incêndio na fábrica. Se um terceiro vier a depositar pedido de marca idêntica no sexto mês após o início das vendas dos cosméticos, provavelmente a precedência não será garantida a primeira utente, uma vez que a LPI prevê o desuso por razões legítimas apenas em relação às marcas registradas, consoante o §1º do artigo 143⁹², sendo silente a respeito de sua aplicação ao direito de precedência (BRASIL, 1996). Além disso, o Manual de Marcas não prevê expressamente esta possibilidade, fazendo-o somente a respeito da caducidade de registro no seu item 6.5.5, que exemplifica como razões legítimas para o desuso “impedimentos legais, como a suspensão de importação de insumos por decisão governamental, e a existência de Ação Judicial de Nulidade de Registro ou de Processo Administrativo de Nulidade, considerando a insegurança do titular quanto à manutenção do registro” (INPI, 2021). Na doutrina, Oliveira Neto (2003, p. 244) defendeu que “o desuso, por causas que fogem ao controle gerencial do utente, pode não ter o efeito de impedir a aquisição

⁹² “Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: [...] § 1º **Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas**” (BRASIL, 1996, grifo nosso).

do direito, conquanto a marca tenha sido usada” e que o INPI ponderasse argumentações como a diminuição ou interrupção da demanda por recessão econômica, guerra e crise de fornecimento. Dessa forma, para evitar injustiças e tendo em vista que um dos objetivos da Lei é reprimir a concorrência desleal⁹³, entende-se que alegações de desuso por razões legítimas também deveriam ser sopesadas pela Autarquia e Poder Judiciário quanto ao direito preferencial ao registro.

Outra questão relaciona-se ao período máximo de uso a ser comprovado pelo utente. Sobre o assunto, o Manual de Marcas estabeleceu que a comprovação de uso “anterior do sinal somente em período inferior a seis meses e/ou superior a cinco anos da data de depósito ou prioridade do pedido sob impugnação não se prestará à comprovação do direito de precedência”, em clara alusão ao período de comprovação de uso de marca registrada. Entende-se acertado este posicionamento, dado que confere harmonia ao sistema e impede que utentes de marcas não utilizadas no mercado venham a se beneficiar com a preferência registral. Nesse sentido, importante a opinião de Cerqueira (1956) para quem o direito não protege marcas abandonadas.

Quanto ao requisito de seis meses de uso, Figueiredo (2000), adotando a teoria da propriedade *tout court* com base no artigo 5º da LPI, sustenta que o uso anterior pressupõe a “posse” da marca e, com isso, a inserção de tal prazo na Lei estaria desprovida de sentido sistematizado. O autor compara tal requisito aos prazos de usucapião previstos nos artigos 507, 618 e 619 do revogado Código Civil de 1916 e à sistematização da LPI, em referência aos cinco anos de uso obrigatório previstos nos artigos 143 e 154 (BRASIL, 1916; 1996). Como dito no primeiro capítulo, o autor ainda aventa a possibilidade de que tal requisito temporal de seis meses tenha sido estabelecido em razão do prazo de prioridade constante do artigo 4º, C, da CUP⁹⁴ e tece críticas uma vez que o direito de prioridade não pode ser confundido com o uso anterior de marca (BRASIL, 1975; FIGUEIREDO, 2000). Todavia, não foram encontradas evidências de que o legislador se espelhou no referido artigo da CUP (BRASIL, 1975).

Indo além, em face da era digital, questiona-se na presente pesquisa a pertinência do requisito de seis meses de uso estabelecido pela LPI (BRASIL, 1996). Isto porque quando a Lei foi elaborada era até factível que um negócio demorasse minimamente seis meses para se

⁹³ “Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: [...] V - **repressão à concorrência desleal**” (BRASIL, 1996, grifo nosso).

⁹⁴ “Art. 4º C . - (1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio” (BRASIL, 1975).

estabelecer e projetar a sua marca no mercado. Porém, hoje, a velocidade de realização de negócios é muito maior e um signo pode se estabelecer na mente do consumidor até em questão de dias. Um exemplo são campanhas publicitárias bem sucedidas que “viralizam” na internet e rapidamente consegue angariar clientela para uma marca. Nesse sentido, convém citar Eckhart e Kearney (2012) que, em perspectiva semelhante, entendem:

O crescimento explosivo do uso da Internet nos últimos dez anos teve um efeito profundo sobre o alcance territorial e os limites do direito marcário. Costumava levar meses — se não anos — para uma empresa implementar os mecanismos para anunciar ou vender produtos ou serviços fora de sua região geográfica imediata. Agora, pela Internet, essas tarefas às vezes podem ser realizadas em questão de horas (ECKHART; KEARNEY, 2012, tradução nossa)⁹⁵.

Desse modo, propõe-se que o requisito de uso da marca de fato por pelo menos seis meses seja suprimido da LPI, uma vez que a velocidade da comunicação atualmente permite que o signo reúna clientela ou se fixe na mente do consumidor em tempo muito reduzido. Vale lembrar que mesmo o Código de 1945, ao reconhecer o direito de precedência, não instituiu qualquer parâmetro temporal mínimo, visão que se coaduna muito mais com a doutrina e a prática contemporânea. Enfim, não há razão teórica ou prática para não conceder proteção a uma marca efetivamente utilizada no mercado há menos de seis meses.

4.2 Requisito objetivo territorial de uso

No que se refere ao local de uso da marca, a LPI é clara ao exigir como requisito para configuração da precedência ao registro que a utilização se dê no País. O Manual de Marcas apenas reproduz o texto legal quanto a esse requisito (BRASIL, 1996; INPI, 2021). No entanto, em que pese a clareza da Lei, o tema ainda suscita debates, especialmente quando se pensa na globalização das economias e nas transformações trazidas pela era digital.

A doutrina pátria clássica é estrita quanto ao tema. Pontes de Miranda (2002, p. 70) entendia a respeito do Código de 1945 (BRASIL, 1945) que o “uso da marca no Brasil é protegido (pode ser objeto de oposição do utente), ainda que haja uso anterior no estrangeiro.

⁹⁵ Tradução do original: “*The explosive growth of Internet use over the past ten years has had a profound effect upon the territorial reach and limits of trademark rights. It used to take a company months—if not years—to put in place the mechanisms to advertise or sell products or services outside its immediate geographic region. Now, through the Internet, these tasks can sometimes be accomplished in a matter of hours*” (ECKHART; KEARNEY, 2012).

A concepção da universalidade do uso (princípio do uso aqui e alhures no mundo), que teve adeptos, foi repelida”. Gama Cerqueira (1956) acompanhou o posicionamento citado.

A doutrina contemporânea também segue o mesmo entendimento. Oliveira Neto (2003) enfatiza que o uso efetivo no mercado consumidor nacional deve ser demonstrado. Barbosa e Nunes Barbosa (2011, p.196) foram ainda mais restritivos, afirmando que a precedência ao registro é reservada apenas aos usuários que tem fundo de comércio estabelecido no País, e não ao simples exportador estrangeiro, tendo como base o §2º do artigo 129 da mesma lei⁹⁶ (BRASIL, 1996).

Para Figueiredo (2000, p.39), o legislador pensou o direito de precedência como “indiscutível conteúdo econômico, indissociável do negócio”, vinculando-o ao fundo de comércio e não à pessoa jurídica. Ademais, para o autor, marcas estrangeiras não registradas no Brasil e que não alcançaram a notoriedade são protegíveis apenas por meio do instituto das marcas evidentemente conhecidas, consoante o artigo 124, XXIII, da LPI⁹⁷ (BRASIL, 1996; FIGUEIREDO, 2000). Depreende-se, do entendimento exposto, que a marca estrangeira, apesar de utilizada no Brasil, não poderia ser objeto de direito de preferência ao registro.

Aqui, concorda-se que o uso no País deva ser demonstrado, porém, acredita-se deveras restritiva a doutrina acima citada. Primeiramente, entende-se que o artigo 129, § 2º, da LPI trata exclusivamente da impossibilidade de haver cessão de direito de precedência sem a alienação de todo o negócio ou parte deste – e novos estudos devem ser realizados a fim de elucidar se e como este parágrafo se aplicaria a empresas estrangeiras (BRASIL, 1996). Nesse sentido, extrai-se do texto legal que o direito de precedência é transmissível e, portanto, ninguém poderia questionar a legitimidade do cessionário (IDS, 2013, p. 258). Além disso, parte da doutrina entende ser este dispositivo legal similar às regras de países que adotam o sistema declarativo, em referência específica a proibições à cessão de marcas de fato (IDS, 2013). Até Figueiredo (2000) afirmou que o parágrafo provavelmente foi inserido na Lei para evitar especulações e, segundo o IDS (2013), “preocupou-se o legislador em reprimir o ‘tráfico de direitos de precedência’, impossibilitando, por exemplo, que mediante a simples aquisição daqueles direitos determinada empresa se revestisse da prerrogativa de impugnar pedidos [...] de um terceiro”.

⁹⁶ “Art. 129. [...] § 2º 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” (BRASIL, 1996).

⁹⁷ “Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia” (BRASIL, 1996).

Em segundo lugar, o uso da marca no País pressupõe o arregimento da clientela que integra o fundo de comércio. Ainda que o empresário não esteja estabelecido legalmente no Brasil, é possível que tenha angariado clientes em apenas seis meses de uso do sinal ou poderia haver um início exploratório de vendas no mercado brasileiro com intenção de posteriormente efetivar-se no País. Repisa-se a opinião de Fernandez-Nóvoa (2004) para quem o teste de vendas, a depender do caso concreto, poderia ser considerado uso como marca. Conforme visto no posicionamento das diretrizes europeias de exame de marcas (EUIPO, 2021), mesmo o exportador estrangeiro que atenda a apenas um cliente em quantidade suficiente de vendas não deixa de cumprir os requisitos de uso efetivo, sendo injusto não reconhecer-lhe a precedência ao registro de marcas no Brasil.

De maneira similar, seria um contrassenso supor que o direito de precedência não poderia ser alegado por pessoas físicas e jurídicas que não exerçam atividades empresariais só porque o artigo 129, § 2º, da LPI trata especificamente de “negócio da empresa” (BRASIL, 1996). Então, também não haveria razão para assumir que tal direito não se aplica ao estrangeiro exportador. Com base no artigo 2º, inciso V, da LPI, que impõe a repressão à concorrência desleal, entende-se que este parágrafo não impede que utentes estrangeiros (ou de marcas estrangeiras) venham a ter reconhecido o direito de precedência ao registro, desde que cumpridos os requisitos legais (BRASIL, 1996). Em complemento, há que se atentar para o princípio do tratamento nacional, disposto no artigo 2º (1) da CUP (BRASIL, 1975):

Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais (BRASIL, 1975).

Quanto às marcas de fato, convém esclarecer que a proteção conferida às marcas notoriamente e evidentemente conhecidas difere daquela relativa ao sinal usado anteriormente no Brasil de boa-fé. As duas primeiras são protegidas independentemente do uso efetivo no País. Quanto à marca notoriamente conhecida, a notoriedade ou o reconhecimento do signo no segmento de mercado relevante deve ser demonstrado (MORO, 2003). No que se refere à marca evidentemente conhecida, após anos de discussões sobre a interpretação do artigo 124, XXIII, da LPI (BRASIL, 1996), o INPI reformulou o entendimento para definir que este se aplica a casos em que resta demonstrada relação prévia entre as partes (INPI, 2021). Portanto, trata-se de proteções que não se confundem. A título exemplificativo, um exportador estrangeiro de peças, que tenha apenas um cliente fixo no Brasil e faça vendas expressivas há

mais de seis meses, poderia arguir a precedência ao registro caso um terceiro, sem qualquer relação contratual, viesse a depositar pedido de marca idêntico. Nesse mesmo exemplo, se fosse a fábrica importadora das peças a depositar a marca no INPI, o estrangeiro também poderia alegar o artigo 124, XXIII, da LPI, independente de comprovação de uso. Por fim, se tal marca fosse notoriamente conhecida no segmento de peças, se aplicaria o artigo 126 da LPI e 6º *bis* da CUP, sem qualquer necessidade de uso no País (BRASIL, 1996; 1975).

A doutrina e os normativos sobre a obrigatoriedade de uso de marcas registradas também servem a elucidar outras questões que emergem ao se analisar detidamente o requisito territorial. De pronto, tem-se que o uso obrigatório da marca se conecta diretamente ao princípio da territorialidade da marca, o qual decorre diretamente do princípio geral da territorialidade das leis (FERNANDEZ-NÓVOA, 2004; CASTELLI, 2006; MORGADO, 2018). Nessa perspectiva, o uso da marca no País para fins de direito de precedência também se relaciona a tais princípios.

Além disso, a doutrina ressalta que a utilização da marca registrada em qualquer parte do território nacional, desde que seja efetiva, cumpre o requisito de obrigatoriedade de uso (CORRÊA, 1995; FERNANDEZ-NÓVOA, 2004; MORGADO, 2018). Não há por que se aplicar entendimento diverso ao direito de precedência.

Outro assunto, há muito superado pela doutrina, diz respeito a marcas de produtos ou serviços destinados exclusivamente à exportação (CORRÊA, 1995). Tal tipo de emprego do sinal é equiparado ao uso local, dado que o registro da marca ampara o titular em relação à industrialização e comercialização (CORRÊA, 1995, p. 23). Morgado (2018) afirma que o emprego da marca nesses casos cumpre o requisito territorial de uso, já que a Lei não exige que os bens se destinem ao mercado brasileiro. Logo, bastaria que fossem consumidos pelo público estrangeiro. Assim também entende García (1999), para quem não basta a exportação, sendo necessária a integração real e efetiva no mercado de outro país. O Manual de Marcas, inclusive, incorporou tal posicionamento ao considerar como “comercialização local a exportação efetiva de produtos assinalados pela marca objeto do registro cujo uso esteja sendo investigado” (INPI, 2021). Segundo Fernandez-Nóvoa (2004), trata-se de uma exceção plenamente justificável, dado o interesse econômico em proteger as indústrias exportadoras. Diante do exposto, quanto ao direito de precedência, contesta-se o posicionamento doutrinário que restringiu a comprovação do requisito territorial de uso da marca apenas a produtos ou serviços destinados ao mercado nacional (OLIVEIRA NETO, 2003).

Quanto a produtos ou serviços importados, Taylor (1990) verificou que, à época, todos os países por ele pesquisados já entendiam que a comprovação de importação era eficaz para

elidir a caducidade da marca. Morgado (2018) observa não haver grandes controvérsias doutrinárias sobre o tema, porém, destaca que em relação a serviços nem sempre será possível a sua prestação ao público brasileiro, citando como exemplo serviços médicos, de hospedagem e alimentação. Aqui, faz-se a ressalva de serviços prestados exclusivamente pela internet. García (1999) diz que não importa a origem dos produtos ou serviços, desde que sejam comercializados em âmbito nacional. Ao equiparar o uso em ambos os momentos de “vida” da marca, sustenta-se, como dito, que o estrangeiro exportador com clientes no Brasil poderia exercer o direito de precedência, notadamente diante do princípio do tratamento nacional.

Indo além, na atualidade, impõe-se ao direito pensar o uso da marca no ciberespaço em face do princípio da territorialidade. Ou seja, em que medida a utilização da marca em websites estrangeiros serviria à manutenção ou à aquisição do registro. Sobre a questão, destaca-se o conteúdo da “Recomendação sobre proteção de marcas e outros sinais distintivos na internet” que em suas notas finais reconheceu ser a internet, por sua natureza global, um desafio à territorialidade das leis nacionais e regionais e sugeriu alterações nas legislações dos estados-membros (OMPI, 2001). Nesse sentido, no artigo 2º do referido documento (OMPI, 2001, tradução nossa)⁹⁸, recomenda-se que o uso do sinal na internet seja considerado, para aquisição ou manutenção do direito, somente se produzir algum efeito comercial no estado-membro. Além disso, em seu artigo 3º (OMPI, 2001, tradução nossa)⁹⁹, lista fatores não

⁹⁸ Tradução livre do original:

“Article 2

Use of a Sign on the Internet in a Member State

Use of a sign on the Internet shall constitute use in a Member State for the purposes of these provisions, only if the use has a commercial effect in that Member State as described in Article 3” (OMPI, 2001).

⁹⁹ Tradução livre do original:

“Article 3

Factors for Determining Commercial Effect in a Member State

(1) [Factors] In determining whether use of a sign on the Internet has a commercial effect in a Member State, the competent authority shall take into account all relevant circumstances. Circumstances that may be relevant include, but are not limited to:

(a) circumstances indicating that the user of the sign is doing, or has undertaken significant plans to do, business in the Member State in relation to goods or services which are identical or similar to those for which the sign is used on the Internet.

(b) the level and character of commercial activity of the user in relation to the Member State, including:

(i) whether the user is actually serving customers located in the Member State or has entered into other commercially motivated relationships with persons located in the Member State;

(ii) whether the user has stated, in conjunction with the use of the sign on the Internet, that he does not intend to deliver the goods or services offered to customers located in the Member State and whether he adheres to his stated intent;

(iii) whether the user offers post-sales activities in the Member State, such as warranty or service;

(iv) whether the user undertakes further commercial activities in the Member State which are related to the use of the sign on the Internet but which are not carried out over the Internet.

(c) the connection of an offer of goods or services on the Internet with the Member State, including:

(i) whether the goods or services offered can be lawfully delivered in the Member State;

exaustivos para a análise do efeito comercial, incluindo circunstâncias que demonstrem a efetiva comercialização ou ao menos planos de iniciar atividades no país, o nível ou caráter da atividade comercial, a oferta de produtos e a possibilidade de entrega no território nacional, se há maneiras de contatar o fornecedor localmente e a relação entre o uso do sinal e algum direito conferido em âmbito nacional. Em detalhamento, discorre sobre hipóteses de uso a se considerar, tais como o usuário do sinal que declara a intenção de uso da marca, possui clientela, relações empresariais ou presta serviços no país, disponibiliza produtos ou serviços para entrega ou pagamento na moeda local, é titular de registro de nome de domínio local ou fornece meios de comunicação como telefone. Tais “recomendações, que têm sido consideradas no sistema arbitral compulsório da OMPI, compatibilizam eficazmente o sistema territorial e a ubiqüidade simbólica” (BARBOSA, 2006, p. 256).

Na doutrina europeia, Vidal (2002) afirmou que a utilização da marca na internet não pressupõe o uso automático em todas as jurisdições, ressaltando a importância da adoção dos fatores acima citados e Ramírez (2005) tratou apenas da possibilidade de se relevar o uso de marcas de serviços na internet.

Na doutrina norte-americana, Dinwoodie (2004) destacou que o uso foi implicitamente interpretado com base na territorialidade das leis, tanto em países que adotam o sistema marcário declarativo quanto nos que adotam o sistema atributivo. Essa dimensão territorial causou, na perspectiva do autor, uma instabilidade no conceito de “uso” à medida que atividades transnacionais se expandiram. No entanto, assim como Vidal (2002), entendeu que adotar um conceito muito amplo de uso da marca na internet, que pressuponha atendido o requisito territorial, poderia causar inúmeros conflitos ao alçar produtores locais a globais, interferir em direitos concorrenciais de outros países, reservar direitos sobre sinais e deturpar o conceito de “uso local”. Logo, uma visão ampliada deste uso culminaria na forma mais

(ii) whether the prices are indicated in the official currency of the Member State.

(d) the connection of the manner of use of the sign on the Internet with the Member State, including:

(i) whether the sign is used in conjunction with means of interactive contact which are accessible to Internet users in the Member State;

(ii) whether the user has indicated, in conjunction with the use of the sign, an address, telephone number or other means of contact in the Member State;

(iii) whether the sign is used in connection with a domain name which is registered under the ISO Standard country code 3166 Top Level Domain referring to the Member State;

(iv) whether the text used in conjunction with the use of the sign is in a language predominantly used in the Member State;

(v) whether the sign is used in conjunction with an Internet location which has actually been visited by Internet users located in the Member State.

(e) the relation of the use of the sign on the Internet with a right in that sign in the Member State, including:

(i) whether the use is supported by that right;

(ii) whether, where the right belongs to another, the use would take unfair advantage of, or unjustifiably impair, the distinctive character or the reputation of the sign that is the subject of that right” (OMPI, 2001).

destrutiva do direito marcário – o “*mutual blocking*” – que seria a habilidade de minar os esforços de competidores em outros países por meio de ações legais e “bloquear” usos efetivos de determinadas marcas. O autor pontuou, ainda, a relevância dos critérios dispostos na Recomendação da OMPI (2001) para balizar a análise do uso de sinal no ciberespaço e evitar a formação de barreiras de mercado.

4.3 Requisitos objetivos de uso de sinal idêntico ou semelhante e da identidade ou afinidade mercadológica

Para que a precedência ao registro seja garantida ao utente, faz-se necessário que haja um pedido de registro depositado por terceiro junto ao INPI, que se refira a um sinal idêntico ou semelhante à marca utilizada e que se destine ao mesmo segmento mercadológico ou a segmento afim. Cabe mencionar que ambos os requisitos serão comentados de forma sucinta, uma vez que se relacionam muito mais ao exame de registrabilidade de marcas do que à comprovação do uso anterior.

Posto isto, Barbosa (2005) explicou que a “semelhança formal, a simples afinidade de atividade veda o registro subsequente”. Assim, primeiramente, há que se demonstrar que existe concorrência entre as partes e, portanto, as provas devem indicar claramente os produtos ou serviços que a marca do utente assinala e que estes concorrerem com aqueles indicados na especificação do pedido de marca impugnado. Trata-se de requisito decorrente do princípio da especialidade das marcas segundo o qual a proteção do signo se restringe ao ramo de mercado pertinente. Nota-se que especialidade não é um fenômeno estático, podendo variar de um país para outro e de uma época para outra (BARBOSA; PORTO; PRADO, 2006). Segundo Pontes de Miranda (2002), a determinação da identidade ou afinidade é uma questão de fato, conforme se depreende do trecho abaixo:

Intervém, aqui, a questão das indústrias e comércios similares, que, na prática, nem sempre é fácil de resolver-se. A questão é de fato. Mas devemos evitar as erronias de se admitir a mesma marca para agulhas e para alfinetes, para sabões de lavar roupa e sabão para banho ou para barbear, “Águas de Caxambu” para as águas e para laxativos (MIRANDA, 2002, p. 67).

Na prática, os segmentos de produtos ou serviços são divididos em 45 classes, conforme disposto no Acordo de Nice¹⁰⁰ o qual estabeleceu listas de produtos ou serviços como padrão internacional para facilitar o exame de marcas (OMPI, 1979). Barbosa, Porto e Prado (2006, p. 175) observa que a afinidade é a eficácia jurídica da marca para além da classe à qual é designada, “em parte pela existência de um mercado pertinente que se constitui, no contexto temporal e geográfico pertinente, fora das classes de registro”. Ressalta-se que não há, necessariamente, afinidade entre os produtos e serviços de uma mesma classe, como ocorre com os produtos televisores e extintores de incêndio, ambos listados na classe 9. Dessa maneira, conclui-se dos dizeres de Barbosa, Porto e Prado (2006) que a afinidade, em grande medida, é o extravasamento do sinal para além do seu segmento específico. Ademais, existem diversos critérios para se determinar a afinidade entre marcas. No Brasil, o INPI (2021) adotou o modelo europeu, instituindo como parâmetro a comparação sobre a natureza, a finalidade e o modo de utilização, a complementariedade, a permutabilidade, canais de distribuição, público-alvo, grau de atenção do consumidor e origem habitual dos produtos ou serviços, conforme disposto no item 5.11.2 do Manual de Marcas. Como exemplo, é possível que um pedido de marca que vise assinalar especificamente o produto “manteiga” venha a ser indeferido em razão do reconhecimento da precedência ao registro de marca de fato que assinala “margarina”, dada a permutabilidade entre ambos os produtos.

Ademais, a identidade ou semelhança entre sinais deve restar demonstrada por meio de provas que contenham imagem do sinal ou, no caso de marcas nominativas, o “nome” da marca. Segundo Barbosa, Porto e Prado (2006, p.75), uma marca precisa se diferenciar de outras “que disputam mesmo mercado de forma tal que lhe garanta a unicidade: o reconhecimento de que a origem indicada por uma marca se distingue da origem de outra. Ou seja, que, entre uma e outra, não exista confundibilidade em tese, e, a fortiori, confusão”. Nesse sentido, a constatação da identidade ou semelhança entre sinais passa, em tese, pela percepção do consumidor médio.

Dessa forma, há que se observar se houve reprodução ou imitação da marca do utente que leve o consumidor a confundir ou a associar os sinais. Segundo Gama Cerqueira (1956), a reprodução é a cópia servil da marca e a imitação se traduz na semelhança entre os signos. Além disso, a confusão ocorre quando o consumidor toma um produto ou serviço por outro e a associação quando há “relação simbólica entre uma marca e outra, ou assimilação entre a marca e a linguagem comum de um segmento de mercado, com risco de que o público possa

¹⁰⁰ Embora o Brasil não seja signatário do Acordo de Nice (OMPI, 1979), o INPI adota as listas internacionais como padrão de especificação de pedidos de marca (INPI, 2021).

entender que o signo tem como referência um produto ou serviço distinto do real, ou uma origem diversa” (BARBOSA; PORTO; PRADO, 2006, p. 77). Na apreciação da colidência entre os sinais, as marcas precisam ser confrontadas sucessivamente a fim de se determinar a impressão de conjunto causada por cada uma delas, considerando-se as semelhanças e não suas diferenças (CERQUEIRA, 1956). O Manual de Marcas do INPI dispõe de modo semelhante e, ademais, incorporou diversos critérios específicos que devem ser apreciados quando da análise da disponibilidade do sinal (INPI, 2021).

4.4 Os requisitos subjetivos de uso

4.4.1 A boa-fé do usuário anterior

No que concerne à boa-fé do usuário anterior da marca, não há conceito legal que a defina. Assim, importa ao estudo aprofundar o debate para compreender se a boa-fé a que se refere o artigo 129, §1º, da LPI é aquela objetiva ou, subjetiva (BRASIL, 1996).

O termo “boa-fé” é utilizado no direito para descrever diferentes fenômenos jurídicos e consta da legislação ora como um conceito indeterminado “integrante de regra jurídica, ora como princípio, ora plasmado em uma acepção objetiva, como *standard* jurídico (boa-fé como pauta da conduta devida) e como regra de comportamento, ora a acepção subjetiva (boa-fé como crença e/ou estado de ignorância)” (MARTINS-COSTA, 2018, p. 41).

Nesse sentido, a boa-fé subjetiva é um conceito relacionado ao estado psicológico do indivíduo e caracterizado pela crença no próprio direito ou pela ignorância de estar lesando direitos alheios, implicando em uma pesquisa subjetiva para se averiguar se está presente o estado de consciência que enseja a proteção conferida pelo ordenamento jurídico (MARTINS-COSTA, 2018). Vale lembrar que “agir de boa-fé” é um estado determinado a partir da averiguação da existência de “má-fé” – sua antinomia (TARTUCE, 2016; MARTINS-COSTA, 2018). A boa-fé subjetiva esteve presente no Código Civil de 1916 como regra de interpretação do negócio jurídico, porém, no atual Código Civil de 2002, tal paradigma foi

alterado para inseri-la como regra apenas em dispositivos específicos, a exemplo dos artigos 309¹⁰¹ e 686¹⁰² (BRASIL, 1916; 2002; GONÇALVES, 2012a).

De outra maneira, a boa-fé objetiva não é um estado de fato, “estar de boa-fé”, se tratando de instituto jurídico que indica uma estrutura normativa prescritiva, de interpretação de contratos ou um *standard* comportamental (TARTUCE, 2016; MARTINS-COSTA, 2018). O conteúdo de tal conceito é alcançado pelos juristas de maneira casuística, já que se trata de expressão vaga cuja concretização dependerá das circunstâncias fáticas e, por isso, releva-se mais a sua função do que a sua definição (MARTINS-COSTA, 2018, p.43). No entanto, segundo Martins-Costa (2018, p. 43), não se trata de um conceito elástico, o “agir segundo a boa-fé objetiva concretiza exigências de probidade, correção e comportamento leal, hábeis a viabilizar um tráfego negocial, consideradas a finalidade e a utilidade do negócio [...] bem como o específico campo de atuação [...]”. A inserção da boa-fé objetiva enquanto cláusula geral, fonte de direitos e obrigações, foi uma das grandes inovações trazidas pelo Código Civil de 2002, tratada em seus artigos 113, 187 e 422 (BRASIL, 2002; GONÇALVES, 2012a).

Posto isto, Martins-Fontes (2018) destaca que nem sempre há uma distinção clara entre a boa-fé subjetiva e objetiva. A título exemplificativo, no âmbito dos contratos de seguro, informa que tanto a boa-fé subjetiva quanto a boa-fé objetiva podem influir no cálculo do prêmio, consoante artigos 766¹⁰³ e 769, caput¹⁰⁴, que tratam da boa-fé subjetiva ou da má-fé, e artigos 765¹⁰⁵ e 769, caput, que estabelecem regras de conduta. Ademais, a autora sustenta que, a depender do caso concreto, haverá a cumulação entre a boa-fé subjetiva e a boa-fé objetiva, citando a seguinte decisão da Terceira Turma do STJ:

O possuidor de boa-fé tem direito de detenção sobre a coisa, não sendo obrigado a devolvê-la até que seu crédito seja satisfeito, mas não pode utilizar dela ou perceber seus frutos. Reter uma coisa, não equivale a servir-se dela. O uso da coisa retida

¹⁰¹ “Art. 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor” (BRASIL, 2002).

¹⁰² “Art. 686. A revogação do mandato, notificada somente ao mandatário, não se pode opor aos terceiros que, ignorando-a, de boa-fé com ele trataram; mas ficam salvas ao constituinte as ações que no caso lhe possam caber contra o procurador” (BRASIL, 2002).

¹⁰³ “Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

Parágrafo único. Se a inexactidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio” (BRASIL, 2002).

¹⁰⁴ “Art. 769. O segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia, se provar que silenciou de má-fé” (BRASIL, 2002).

¹⁰⁵ “Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes” (BRASIL, 2002).

constitui abuso, gerando o dever de indenizar os prejuízos como se aluguel houvesse (BRASIL, 2008a).

No que concerne ao direito de precedência, para Oliveira Neto (2003, p. 245), a boa-fé requerida pelo art. 129 da LPI “é a ignorância do usuário da marca de fato a respeito do uso simultâneo dela, sem registro, para a mesma classe de produtos ou serviços”, ou seja, a boa-fé subjetiva. Além disso, afirma que o signo usado deve ser distintivo, lícito e disponível para o registro e que não há que se falar em boa-fé e averiguar a ignorância do utente se o sinal já pertence à esfera de direitos de outrem, como nome empresarial ou marca registrada, e poderia confundir o consumidor. Logo, “a relevância da boa ou má-fé do usuário, então, diz respeito à situação em que, havendo múltiplos usos da mesma marca, sem algum registro dela, o signo é disponível para ser registrado” (OLIVEIRA NETO, 2003, p. 246). Ocorre que, para o INPI, se o pré-uso do sinal for comprovado nos termos da Lei por ambas as partes, a precedência será assegurada a quem primeiro depositar o pedido de registro, independente de quem faz uso há mais tempo (INPI, 2021). Desse modo, se for o caso, faz-se relevante a demonstração de que a outra parte agiu de má-fé ao utilizar a marca por determinado período de tempo.

Como observa a doutrina citada, a boa-fé subjetiva é estabelecida a partir da ausência de má-fé – sua antinomia (TARTUCE, 2016; MARTINS-FONTES, 2018). Tepedino (2018), define a má-fé como o “conhecimento, por parte do possuidor injusto, do vício possessório na aquisição do domínio” (TEPEDINO, 2018, p. 210) e Oliveira Neto (2003, p. 246), especificamente sobre a preferência ao registro de marca, observa que há má-fé “se o utente conhecia o uso anterior pela outra parte”. Logo, a má-fé poderá ser demonstrada de diversas formas, por exemplo, a partir de notificações enviadas a outra parte, de documentos que demonstrem a relação contratual entre as partes ou a violação de segredo de empresa (OLIVEIRA NETO, 2003).

Por outro lado, o INPI tratou da questão de forma a contemplar o usuário anterior que teve pedido de marca arquivado ou extinto, conforme item 5.12.6 do Manual de Marcas:

São considerados utentes de boa-fé somente os usuários anteriores que nunca vieram ao INPI para registrar o sinal em disputa. Assim, caso o impugnante 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 (INPI, 2021).

Este posicionamento trata de deveres de comportamento relativos à boa-fé objetiva, visto que o sistema não protege sinal abandonado (CERQUEIRA, 1956). Diante disso, conforme ressaltado por Martins-Fontes (2018), entende-se que a caracterização do direito de

precedência também envolve uma cumulação entre a boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva na medida em são avaliados o estado de ignorância do utente anterior em relação a direitos e ao uso da marca por terceiros e o seu dever de comportamento em ser diligente ao utilizar-se do sistema de propriedade industrial.

4.4.2 Legitimidade do uso por terceiros

Ainda sobre os requisitos subjetivos, forçoso abordar a legitimidade do uso por pessoa distinta do utente do signo. Nesse aspecto, tem-se a limitação imposta pelo artigo 129, §2º, da LPI, segundo o qual 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” (BRASIL, 1996). Com isso, fica evidente que um eventual cessionário só terá legitimidade para arguição do direito de precedência perante o INPI se todo o negócio (ou parte deste) foi cedido pelo primeiro utente, mediante alienação ou arrendamento. Além disso, o tempo de pré-uso da marca deverá ser considerado pela Autarquia (OLIVEIRA NETO, 2003).

Figueiredo (2000, p. 39-41) destaca que “o legislador considerou o direito de precedência de indiscutível conteúdo econômico, indissociável do negócio” e, ao vincular tal direito ao negócio e admitir apenas a cessão conjunta, tratou como sinônimos a cessão e a alienação do sinal. O autor crê inadequada a inserção do “arrendamento” neste dispositivo, dado que o mesmo não importa em alienação e restaria configurada uma situação incoerente. Em suas palavras:

Se a marca pode ser objeto de arrendamento ou comodato, através dos contratos de licença, talvez o legislador tenha desejado aplicar a mesma regra ao direito de precedência ao registro [...] o contrato de arrendamento tem, generalizadamente, duração avençada, contrato a termo que é. Seria lógico o arrendatário exercer o direito de precedência ao registro durante o contrato, requerendo o registro em nome próprio e obtendo, para, expirado o prazo do arrendamento, devolver o negócio ao real proprietário, porém conservando o registro de marca obtido? (FIGUEIREDO, 2000, p. 41).

Todavia, Oliveira Neto (2003, p. 249) ressalta ser cabível contrato de arrendamento do qual conste cláusula de apreensão da marca pelo arrendatário que, após o depósito junto ao INPI, poderá adquirir o direito de precedência ao registro. O autor sustenta que a norma não restringe a alienação da marca, tratando tão somente da cessão de direito de precedência, que

inexiste após a obtenção do registro. Portanto, enquanto titular do registro da marca, o arrendatário poderá alienar ou licenciar a marca ao arrendador e cedente do estabelecimento com ou sem contraprestação.

Tecidas estas considerações iniciais, há outros dois pontos a serem debatidos, quais sejam: a) entender se um eventual terceiro autorizado ou licenciado ao uso da marca de fato teria legitimidade para arguir a precedência ao registro em sede administrativa ou judicial; b) verificar se o uso realizado por pessoa distinta poderia servir a comprovar a precedência ao registro arguida pelo próprio utente.

Para responder aos questionamentos postos, primeiramente, faz-se necessário abordar o tema da caducidade de marca registrada. Assim, a doutrina admite que a carga de uso obrigatório restará cumprida se o signo for utilizado por terceiro autorizado pelo titular, podendo esta autorização resultar de diferentes negócios jurídicos (FERNANDEZ-NÓVOA, 2004). Aqui, cabe diferenciar que na valoração de uso de marca registrada por autorizado ou licenciado não importa se o mesmo poderá exercer os direitos resultantes do registro, pois o que se está analisando é o fato do uso e não a titularidade do direito (FERNANDEZ-NÓVOA, 2004). Neste ponto, o Manual de Marcas faz referência específica à autorização e ao licenciamento para tratar da comprovação de uso de marca registrada (INPI, 2021):

6.5.3 Investigação de uso e comprovação de uso da marca [...]

Meios de prova [...]

Marcas licenciadas ou com uso autorizado a terceiros

Quando se tratar de provas apresentadas pelo licenciado ou por terceiro autorizado a usar a marca, não será necessária a averbação do respectivo contrato de licença no INPI, admitindo-se a simples autorização concedida pelo titular ao utente da marca (INPI, 2021).

A LPI tratou especificamente do licenciamento de marcas entre os seus artigos 139 e 141¹⁰⁶, refletindo o entendimento doutrinário segundo o qual o uso da marca não está adstrito ao negócio do titular do registro (BRASIL, 1996; COUTO GONÇALVES, 1999). Além disso, observa-se da leitura do caput do artigo 139 da LPI que ao depositante de marca é permitido licenciar a utilização do sinal. Logo, o dispositivo poderia, em tese, se aplicar ao

¹⁰⁶ “Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 141. Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso” (BRASIL, 1996).

utente de marca de fato, na condição de depositante de pedido de registro da marca. Ocorre que, ao depositar o pedido de registro, ou o utente já exercerá o seu direito de precedência, se for o primeiro a protocolar o sinal, ou o fará ao protocolar impugnação ao pedido de registro de terceiro – quando deverá comprovar o uso prévio do sinal feito por si nos termos do artigo 129, §1º, da LPI.

Além disso, ao contrário do que ocorre com o uso obrigatório de marca registrada, em que a utilização por terceiros não impactará na titularidade do registro, quando se trata do direito preferencial, o uso comprovado resultará na declaração deste direito e, portanto, poderá incidir diretamente na determinação futura da titularidade do bem.

Outro fator, esclarecido por Figueiredo (2000) e Barbosa (2005), é que a Lei vinculou o direito de precedência ao negócio ou ao fundo de comércio. Esta determinação remonta à corrente clássica sobre a função distintiva da marca, para a qual a sua função primordial era a de indicar a proveniência empresarial dos produtos ou serviços. Este posicionamento esteve refletido em legislações de diversos países, que estritamente vinculavam a marca à atividade empresarial de seu titular, inclusive na brasileira como abordado no capítulo segundo. Sobre o assunto, convém citar Couto Gonçalves (1999) que tratou especificamente sobre a Itália e a Alemanha:

Recordemos que o direito anterior assentava em três pilares essenciais: a legitimidade para registrar a marca a quem exercesse uma actividade empresarial; a transmissão não autónoma da marca; a extinção do direito de marca se ocorresse a cessação da actividade da empresa à qual se encontrasse ligada.

A marca era entendida como um sinal distintivo conceitual e funcionalmente dependente da realização da sua função distintiva. A função distintiva era a única função essencial e directamente protegida. O direito actual de Itália e Alemanha, por opção exclusiva de cada um dos ordenamentos, derrubou os referidos pilares e fez emergir um novo edifício de marcas:

Na construção deste novo edifício, na parte que mais importa para a determinação da função da marca, para além dessas novas soluções sobre a legitimidade para registrar a marca e a transmissão da marca, matérias em relação às quais a Directiva era omissa, regista-se, ainda, a protecção da marca célebre (solução facultativa da Directiva) em termos que, como veremos, configuram a atribuição de um verdadeiro direito ultramerceológico ao respectivo titular (COUTO GONÇALVES, 1999, p. 114-115).

Da leitura, observa-se que a lógica parece ser a mesma à adotada pelo legislador brasileiro ao vincular o direito de precedência ao fundo de comércio. Desse modo, entende-se que apenas o utente da marca ou o cessionário da precedência, se atendidas as condições impostas pelo artigo 129, §2º, da LPI, possuem legitimidade para arguir o direito junto ao INPI. Por fim, a comprovação de uso deve estar vinculada diretamente à atividade do utente

da marca ou do cessionário, que não poderão se valer do uso por terceiros autorizados para pleitear a preferência ao registro.

4.5 Os requisitos processuais e as condições de registrabilidade do signo

Inicialmente, é importante frisar que não há a pretensão de aprofundamento dos temas desta seção, uma vez que o recorte da pesquisa é a comprovação de uso anterior da marca.

4.5.1 A controvérsia sobre a preclusão processual

Com relação à preclusão processual, a doutrina majoritária concorda que o direito de precedência deve ser arguido exclusivamente em sede de oposição, ou seja, anteriormente à concessão do registro impugnado (CERQUEIRA, 1956; PIMENTA, 1996; LEONARDOS, 1998; FIGUEIREDO, 2000; MIRANDA, 2002; BARBOSA, 2005a). Barbosa (2005a), por exemplo, entendia irrazoável e atentatório ao devido processo legal prever a nulidade por registro concedido sem arguição de direito de precedência. A maior parte dos argumentos trazidos por tais autores remontam à própria natureza jurídica do direito de precedência, entendido como um direito formativo gerador que preclui se não for exercido dentro do prazo estabelecido para oposição.

Por outro lado, SCHMIDT (1997, p.14), entendeu que o acesso à justiça deve ser amplo e não condicionado ao exaurimento dos meios de defesa administrativos. Também se observou tal posição no parecer consultivo nº 23/2007 da Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI “sob o argumento constitucional de que não será permitida a exclusão de qualquer lesão ou ameaça ao direito da apreciação pelo Poder Judiciário (art. 5º, inciso XXXV, CRFB)” (BRASIL, 2007, p.13). Todavia, tal parecer não foi acatado à época pela administração da Autarquia.

A jurisprudência majoritária também entendia pela arguição administrativa do direito em momento anterior ao registro da marca (MORGADO, 2018). Contudo, recentemente a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, a partir do voto da relatora Ministra Nancy Andrighi, admitiu a possibilidade de se arguir o direito de precedência por via judicial, após a

concessão do registro, também com fundamento no princípio da inafastabilidade de jurisdição e do acesso à justiça, conforme abaixo disposto:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. [...]
VOTO [...]

4- DO DIREITO DE PRECEDÊNCIA (alegação de violação dos arts. 124, V, 129 da Lei 9.279/1996).

Inicialmente, é preciso consignar que 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. Nesse sentido: REsp 1.184.867/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, **QUARTA TURMA**, DJe 06/06/2014; REsp 1.582.179/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, **TERCEIRA TURMA**, DJe 19/8/2016 e REsp 1.189.022/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, **QUARTA TURMA**, DJe 02/04/2014.

Ademais, o direito de acesso à Justiça para a defesa de direitos individuais violados é garantido expressamente pela Constituição da República, em seu art. 5º, inc. XXXV.

No que concerne especificamente ao registro de marcas, é consabido que o sistema adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro é o **atributivo de direito**, ou seja, a propriedade e o uso exclusivo são adquiridos somente pelo registro. É o que dispõe o *caput* do art. 129 da Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI).

A regra geral, portanto, confere prioridade de registro àquele que primeiro depositar o pedido correlato.

Também é certo que os incisos V e XIX do art. 124 da LPI vedam o registro de marca que reproduza ou imite marca alheia registrada ou elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiro, suscetível de causar confusão ao consumidor.

Por outro lado, o § 1º do art. 129 excepciona as normas mencionadas, dispondo que toda pessoa de boa-fé que, na data da prioridade ou depósito, usava no país, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, tem direito de precedência ao registro.

Dessume-se, assim, que LPI protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito ao registro.

Vale referir que, se esse direito de precedência for manifestado como oposição ao pedido de registro – impugnação administrativa –, o utente de boa-fé deve observar os prazos, procedimento e requisitos contidos na LPI, sobretudo os previstos nos arts. 158 a 160.

Contudo, se o interessado vier a reivindicar esse direito após o registro, poderá fazê-lo mediante processo administrativo de nulidade (arts. 168 a 172 da LPI) ou optar pela via judicial e ajuizar ação de nulidade de registro (arts. 173 a 175 da LPI).

Na hipótese, o que se depreende é que a recorrida, diante da morosidade no julgamento de seu processo administrativo, decidiu ajuizar a presente ação com o intuito de tornar efetivo seu direito de precedência.

Ficou assentado pelos juízos de primeiro e segundo graus, no particular, que o nome empresarial **PADRÃO GRAFIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. é utilizado pela recorrida desde o ano de 1993.**

Consignou-se, outrossim, que a marca objeto da controvérsia e um logotipo semelhante ao da interessada é de **uso regular e contínuo pela recorrida desde 1997**, tendo sido por ela, inclusive, pleiteado o respectivo registro marcário em 28/1/2003.

Também constou que o pedido de registro da marca **PADRÃO GRAFIA**, pela interessada, foi realizado em **26/5/2000**, tendo sido concedido somente em **8/8/2006**.

Releva destacar que, segundo o Tribunal de origem, o exame do âmbito de exploração de produtos e da área de atuação no mercado das empresas litigantes conduz à conclusão de que a coexistência de ambas as marcas é inviável, pois feriria os ditames protetivos da Lei de Propriedade Industrial.

À vista disso, portanto, constatado pelos juízos de origem – soberanos no exame do acervo probatório – que a recorrida, de boa-fé, fazia uso de marca designativa de produto idêntico ou semelhante, há mais de seis meses antes do pedido de registro formulado pela interessada, impõe-se a manutenção do aresto impugnado.

Forte nessas razões, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso especial (BRASIL, 2016).

Além desse, cita-se outro Recurso Especial decidido pela mesma Terceira Turma do STJ, também sob a relatoria da Ministra Nancy Andriahi:

Ementa

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTROS. CONFLITO ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. INSUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO DE ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO NA VIA JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CONFLITO QUE, TODAVIA, RESULTAM NA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. [...]

6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei 9.279/1996), que deve, todavia, ser sistematicamente interpretado à luz da proibição legal contida no art. 124, XIX, do mesmo diploma (BRASIL, 2017a).

Até o ano de 2021, o INPI seguia o entendimento da doutrina majoritária, estabelecendo que o impugnante deveria “Fundamentar sua reivindicação, **exclusivamente** em sede de oposição ao pedido de registro formulado por terceiros, instruindo-a de provas suficientes para caracterizar o uso no país, na conformidade do disposto no § 1º do art. 129 da LPI” (INPI, 2021, grifo nosso). Verifica-se que apenas a petição de oposição era o instrumento adequado para se pleitear o reconhecimento da precedência ao registro de marca, inexistindo a possibilidade de anulação administrativa de registro de marca com base no uso anterior do signo, posicionamento que se assentava na literalidade do artigo 129, §1º, da LPI (BRASIL, 1996).

Contudo, em novembro de 2021, em revisão de entendimento, a presidência do Instituto conferiu caráter normativo ao parecer nº 043/2021 da Procuradoria Federal Especializada (BRASIL, 2021) que assentiu pela possibilidade de alegação da preferência registral em sede de processo administrativo de nulidade, com base nos acórdãos do STJ supracitados (BRASIL, 2016, 2017a). Adicionalmente, o referido parecer se funda na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal a qual faculta à administração anular “seus próprios atos,

quando evitados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada [...] a apreciação judicial” (BRASIL, 1969). Invocou-se, ainda, o princípio da autotutela administrativa que autoriza a administração anular seus atos sem que a parte precise instar o Poder Judiciário. Nesse sentido, destaca o documento que se trata de importante cooperação entre os poderes, para que se evite a sobrecarga do Judiciário. Por fim, observou-se não constar da LPI qualquer limitação quanto ao momento de arguição da precedência e cita-se o artigo 168 da LPI, segundo o qual “A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei” (BRASIL, 1996; 2021).

Em resumo, atualmente, a precedência pode ser arguida por meio de oposição, petição administrativa de nulidade ou por via de ação judicial de nulidade de marca, o que poderá reavivar os debates doutrinários acerca do tema.

4.5.2 A necessidade de depósito de pedido de marca

O segundo requisito procedimental para a confirmação do direito de precedência diz respeito à necessidade de que o utente deposite pedido de registro de sua marca junto ao INPI. Como dito, o Código de 1945 e o de 1967 traziam expressamente a obrigação de depósito por parte do utente da marca, porém, a LPI foi silente a respeito, cabendo à doutrina e ao INPI se debruçarem sobre a questão (BRASIL, 1945; 1967b; 1996).

Para Figueiredo (2000, p. 39), “em homenagem à atributividade do registro”, o depósito do pedido de registro do utente deve preceder a petição de oposição por ele protocolada. Além disso, sustentou que o protocolo do pedido deste registro deveria ser realizado anteriormente à impugnação administrativa. Aqui, faz-se uma ressalva apenas quanto ao entendimento do autor, à época, para quem o direito de precedência deveria ser alegado somente em oposição ao pedido do pretense usurpador. Pimenta (1996) defendeu que a necessidade de depósito da marca está implícita na Lei, ressaltando que o INPI deveria conceder um período extra para que o utente protocolasse o pedido.

O INPI (2021), portanto, acatou o posicionamento da doutrina, estabelecendo o seguinte procedimento no Manual de Marcas:

Assim, a pessoa que, de boa-fé, usava no país, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para fins idênticos ou semelhantes, pode reivindicar o direito de precedência ao registro, devendo, para tanto: [...] b) **Fazer prova do depósito do pedido de registro da marca**, nos termos da LPI. (INPI, 2021, grifo nosso).

Por conseguinte, comprovando-se o direito de precedência, a análise do pedido depositado pelo utente será priorizada e, ao confirmar-se a registrabilidade do sinal, o processo impugnado será indeferido com base no artigo 129, §1º, e no artigo 124, XIX, da LPI (BRASIL, 1996; INPI, 2021).

4.5.3 As condições de registrabilidade das marcas

Além dos requisitos expostos, para que se confirme o direito de precedência, o sinal utilizado previamente no mercado deve atender às condições legais de registrabilidade da marca. A doutrina, em geral, divide-as em três categorias, quais sejam: a condição de distintividade; a condição de liceidade; e a condição de disponibilidade (GUSMÃO, 1989; BARBOSA, 2003; OLIVEIRA NETO, 2003; COELHO, 2013).

No que se refere à distintividade, o signo deve constituir novidade absoluta, diferenciando-se dos produtos os serviços que assinala. Dessa forma, nos termos do artigo 124, VI, da LPI¹⁰⁷, são irregistráveis os sinais de uso necessário, genérico, comum, vulgar ou descritivo dos produtos ou serviços que visa assinalar (BRASIL, 1996). Esta condição também diz respeito à proibição de registro de termos técnicos¹⁰⁸, formas necessárias de objetos¹⁰⁹, reprodução de letra¹¹⁰ ou cor¹¹¹ isoladas, dentre outras (BRASIL, 1996). Logo, o sinal sem distintividade é aquele pertence ao domínio público e, sob o ponto de vista jurídico, trata-se de *res communis omnium* (SCHMIDT, 1997; BARBOSA, 2003). Verifica-se do

¹⁰⁷ “Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva” (BRASIL, 1996).

¹⁰⁸ “Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir” (BRASIL, 1996).

¹⁰⁹ “Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico” (BRASIL, 1996).

¹¹⁰ “Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva” (BRASIL, 1996).

¹¹¹ “Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo” (BRASIL, 1996).

exposto que a avaliação desta condição é fundamental ao analisar se o sinal exerce função de marca, distinguindo-se dos próprios produtos ou serviços que assinala, além daqueles provenientes da concorrência.

A condição de liceidade relaciona-se a proibições de registro de sinais que infrinjam a moralidade ou a ordem pública (GUSMÃO, 1989; BARBOSA, 2003). Nesse sentido, consoante o artigo 124, III, da LPI, é defeso o registro de sinal “contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração” (BRASIL, 1996). Além disso, enquanto *rei publicae*, não são registráveis como marca os sinais que contenham nomes de entidades ou órgãos públicos¹¹², símbolos ou monumentos públicos¹¹³ e eventos oficiais¹¹⁴, dentre outros (BRASIL, 1996; BARBOSA, 2003). A doutrina citada também entende que a proibição de registro de marca enganosa¹¹⁵ compõe a condição de liceidade, todavia, o INPI classifica esta proibição enquanto uma condição de veracidade da marca (BRASIL, 1996; INPI, 2021).

Enfim, a condição de disponibilidade impõe a novidade relativa ao signo, que só poderá ser registrado se for suficientemente distinto de outras marcas¹¹⁶ e de direitos de terceiros, como o direito de autor¹¹⁷, o direito de personalidade¹¹⁸, dentre outros. Tal proibição se refere, destarte, a sinais não suscetíveis à apropriação, pois já pertencentes à esfera de direitos de outrem. Gusmão (1989) ressalta que o direito não protege o uso de signo usurpado, quer seja de boa ou má-fé, dada a ausência de legítimo interesse.

¹¹² “Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público” (BRASIL, 1996).

¹¹³ “Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação” (BRASIL, 1996).

¹¹⁴ “Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento” (BRASIL, 1996).

¹¹⁵ “Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina” (BRASIL, 1996).

¹¹⁶ “Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia” (BRASIL, 1996).

¹¹⁷ “Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular” (BRASIL, 1996).

¹¹⁸ “Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores” (BRASIL, 1996).

Conclusão

De antemão, sustenta-se que as normas vigentes são insuficientes para dirimir todas as dúvidas a respeito da análise de provas de uso anterior de marca, em referência ao direito de precedência. Isto porque a LPI estabeleceu apenas os requisitos mínimos para a configuração de tal direito, quais sejam: (i) o uso de boa-fé; (ii) o uso no território brasileiro; (iii) exploração da marca há pelo menos seis meses contados da data da prioridade ou do depósito e (iv) a existência de marca idêntica ou semelhante para assinalar ou certificar produto de segmento idêntico ou afim. Além disso, os normativos editados pelo INPI, notadamente o Manual de Marcas, não esclarecem todas as questões que surgem no âmbito da comprovação da preferência registral (BRASIL, 1996; INPI, 2021). Contudo, quanto à LPI (BRASIL, 1996), entende-se que o texto do artigo 129 é suficiente, já que não caberia à Lei ser tão detalhada ao ponto de pormenorizar todos os procedimentos de análise de marcas, que podem ser alterados ao longo do tempo em razão da evolução do direito e do próprio mercado. Assim, a primeira conclusão que se extrai da pesquisa é que urge o detalhamento, pelo INPI, de procedimentos específicos para a análise da comprovação de uso de marca, em relação ao direito de precedência e até mesmo quanto a pedidos de caducidade de registro em vigor.

Neste sentido, com base na doutrina, se afirma que o primeiro detalhamento que deve ser feito pela Autarquia diz respeito ao requisito de uso como marca, o qual se desdobra outros requisitos implícitos, o uso de sinal exercendo função marcária, o uso real e o uso efetivo.

No que tange à função marcária, a principal questão a se destacar é em que medida o uso como nome empresarial e título de estabelecimento poderia ser considerado uso como marca. Em razão da imposição legal de uso como marca, há que se abordar de forma clara no Manual de Marcas (INPI, 2021) que o uso concomitante do sinal como nome empresarial e título de estabelecimento pode ser admitido, desde que o este também se destine a assinalar produtos ou serviços.

Quanto ao uso real, sugere-se que não seja admitido o uso meramente aparente ou simulado, como o ato simulatório que consiste em usos esporádicos, casuais ou transitórios da marca e o ato preparatório, aquele realizado sem intenção de vendas.

Quanto ao uso efetivo, este comporta os seguintes critérios específicos: o ambiente e os meios de exteriorização da marca – este abarcando temas como o uso em publicidade e na internet, além da extensão do uso (quantificação e continuidade). Desse modo, primeiramente, deveria restar claro que o ambiente precípua de exteriorização da marca é o

mercado, descartando-se usos internos (como um jornal interno da empresa). Sobre os meios de exteriorização, afirma-se que o uso da marca em publicidade e na internet deve ser admitido, desde que acompanhados de dados de vendas ou prestação de serviços. Indo além, seria relevante que se detalhassem os quatro tipos de usos da marca na internet e as formas de comprovação relativas cada um deles – o uso publicitário ou promocional, o uso no comércio eletrônico direto, o uso no comércio eletrônico indireto e o uso como nome de domínio.

No que se refere à quantificação do uso, com base na doutrina e na jurisprudência, sustenta-se que os normativos do INPI deveriam prever os seguintes critérios para uma melhor aferição deste requisito de uso efetivo: a) preço do produto ou serviço; b) natureza do produto; c) tamanho da empresa.

Ademais, quanto ao requisito temporal de uso, afirma-se que a periodicidade do uso deveria restar mais detalhada no Manual de Marcas (INPI, 2021), pois esta não pode ser tratada como um valor absoluto, devendo ser avaliada com base em outros aspectos como a natureza e o preço do produto, o perfil do público-consumidor e a envergadura da empresa. Assim, ficariam resguardados os serviços sazonais, por exemplo.

No tocante ao uso por seis meses, não foram encontradas evidências sobre o motivo de inserção desta exigência na LPI (BRASIL, 1996), que não constava das legislações anteriores. Ressalta-se que tal regra está desconectada da realidade de mercado atual, pois a era da informação possibilita que marcas se fixem na mente do consumidor em questão de semanas. Dessa maneira, o melhor seria suprimir este requisito temporal da Lei, de modo a adequá-la à realidade do mercado.

Para além, utentes de marcas poderiam se deparar com problemas operacionais iniciais, como incêndio na fábrica ou na loja, no quinto mês de uso da marca. Não reconhecer o direito de precedência, nessas hipóteses, constituiria uma injustiça. Assim, sugere-se que tal alegação seja relevada pelo INPI, como já ocorre em análise de pedidos de caducidade.

A respeito do requisito territorial de uso, concorda-se que o uso da marca no País deva ser demonstrado, porém, ao contrário de Barbosa e Nunes Barbosa (2011), entende-se cabível que um estrangeiro exportador angarie clientela mínima no Brasil. Verificou-se, ainda, que o uso da marca na internet impôs diversos problemas ao direito, especialmente em razão do princípio da territorialidade. Sendo assim, sugere-se que constem dos normativos infralegais critérios de análise de uso da marca na internet, tal como proposto no artigo 3º da “Recomendação sobre proteção de marcas e outros sinais distintivos na internet” (OMPI, 2001).

Para além, foram observados dois requisitos subjetivos, quanto à boa-fé do usuário da marca e à legitimidade de uso por terceiros. Indo ao encontro da doutrina especializada (MARTINS-COSTA, 2018), concluiu-se que, relativamente ao direito de precedência, pode haver uma cumulação entre a boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva. Assim, primeiramente há que se averiguar o estado de consciência do utente, a boa-fé subjetiva, determinada a partir da comprovação do conhecimento do uso anterior por um terceiro. No entanto, o Manual de Marcas trata apenas de normas de comportamento, a boa-fé objetiva do utente, ao considerar a má-fé de quem teve pedido arquivado ou marca extinto junto ao INPI. Assim, nas diretrizes da Autarquia, também deveria ser enfatizada a necessidade de avaliação da boa-fé subjetiva do utente anterior da marca.

Sobre a legitimidade de uso por terceiros, a partir da leitura do §2º do artigo 129 da LPI, ficou evidente que um eventual cessionário só terá legitimidade para arguição do direito de precedência, se todo o negócio (ou parte deste) foi cedido pelo primeiro utente, mediante alienação ou arrendamento. A comprovação de uso deve estar vinculada diretamente à atividade do utente da marca ou do cessionário, que não poderão se valer do uso por terceiros autorizados para pleitear a preferência ao registro, questões importantes que poderiam ser incorporadas ao Manual de Marcas (INPI, 2021).

Além disso, a pesquisa teve como objetivo tratar da natureza jurídica das marcas e, para tanto, foi necessário percorrer a duas principais doutrinas sobre o tema, a doutrina dos direitos exclusivos e a teoria da propriedade. Adota-se a teoria da propriedade, pois, de fato, a relação de domínio que a pessoa exerce sobre o objeto faz com que as marcas possuam esta característica dos direitos reais. Porém, discorda-se dos autores clássicos da teoria da propriedade *tout court*, como Gama Cerqueira (1956), Carvalho de Mendonça (1957) e Pontes de Miranda (2002), que entendiam ser a marca um direito real tal como aquele que recai sobre os bens corpóreos e apropriável tanto pelo registro como pela posse prolongada (ocupação). Assim, é a doutrina da propriedade *sui generis* (GUSMÃO, 1989) que melhor se adequa às marcas. Isto porque a propriedade marcária possui outras características que lhe são peculiares, como a temporalidade e a territorialidade, e está disciplinada em Lei especial (BRASIL, 1996), não se confundindo com a propriedade *stricto sensu*, disciplinada pelo Código Civil (2002). Ademais, falta aos bens incorpóreos o requisito da materialidade, imprescindível a configuração de posse, em razão da característica de domínio exclusivo sobre o bem. O uso do sinal distintivo não impede que terceiros usem o mesmo sinal, até dentro de um único segmento mercadológico, logo, não caberia falar em posse ou ocupação, pois não há exclusão de terceiros.

Quanto ao sistema de aquisição da propriedade marcária, instituído pela LPI (BRASIL, 1996), entende-se que o direito de precedência não possui características do sistema declarativo, por tratar-se de mera preferencial registral. Como dito, a propriedade da marca não é adquirida pelo uso e, portanto, o sistema brasileiro é eminentemente atributivo de direito, comportando exceções.

Estudou-se, ainda, a natureza jurídica do direito de precedência. Assim, conforme a doutrina majoritária, sustenta-se que o direito de precedência possui a natureza de direito formativo gerador, de caráter patrimonial – um direito à propriedade e não um direito de propriedade. Nesse sentido, trata-se de uma mera preferência na obtenção do título de propriedade, que preclui se não exercida dentro dos prazos para impugnação. Portanto, não há que se falar em posse da marca, se nem mesmo aqueles que defendiam a teoria da sua aquisição por ocupação entenderam ser o direito de precedência um direito de propriedade.

Indo além, da análise comparativa das legislações marcárias brasileiras com a LPI (BRASIL, 1996), demonstrou-se quais foram as origens do direito de precedência. Verificou-se que a previsão de preferência ao registro pelo primeiro utente já constava das leis marcárias desde o Decreto de 1875, entretanto, a gênese deste direito nos moldes atuais data do Código de 1945 (BRASIL, 1875; 1945).

Por fim, destaca-se a necessidade de realização de novos estudos a respeito do tema do direito de precedência e do uso da marca, os quais ultrapassam o escopo da pesquisa aqui apresentada.

Dessa forma, os critérios apresentados como resultado da pesquisa empreendida suscitam novos desdobramentos da mesma, especialmente no que se refere ao tema da valoração de prova de uso de marca, matéria relacionada o direito processual. Com isso, vislumbra-se realizar pesquisa de doutorado que se aprofunde na doutrina do direito processual, para saber quais as espécies de provas poderiam ser relevadas e como valorá-las de acordo com as peculiaridades do direito marcário. Este assunto é de suma importância quando se pensa nas provas eletrônicas e nas transformações trazidas pela era digital no tocante ao uso das marcas.

Ademais, o tema da comprovação do uso da marca é relevante em diversos momentos, não só para a comprovação do direito de precedência ao registro e do uso obrigatório de marca, mas também em relação às ações de violação da propriedade marcária e no âmbito da concorrência desleal. Entende-se necessário, também, o aprofundamento sobre a natureza jurídica da exploração da marca de fato e a sua proteção a partir das regras gerais que vedam a concorrência desleal. Dessa forma, vislumbra-se uma pesquisa de doutorado que trate do uso

da marca de forma ampla e que comporte aspectos relevantes para a elucidação de questões que surgem a partir dos temas supracitados.

REFERÊNCIAS

AARON, Tara M.; NORDEMANN, Axel. The Concepts of Use of a Trademark under European Union and United States Trademark Law. **The Trademark Reporter**, vol. 104, n. 6, p. 1186-1447, nov.-dez. 2014. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/thetmr104&id=1496&men_tab=srchresults. Acesso em: 20 nov. 2020.

ABCOMM. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. **O crescimento dos marketplaces em 2021**, abr. 2021. Disponível em: <https://abcomm.org/noticias/o-crescimento-dos-marketplaces-em-2021/>. Acesso em: 19 set. 2021.

ARGENTINA. **Lei nº 22.362 de 26 de dezembro de 1980**. Ley de marcas y designaciones. Disponível em: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18803/norma.htm>. Acesso em: 18 de ago. 2021.

ASCENSÃO, José de Oliveira. As funções da marca e os descritores (metatags) na internet. **Revista da ABPI**. n. 61, p.44-52. Rio de Janeiro, nov. 2002 [2002a] .

ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito intelectual, exclusivo e liberdade. **Revista da ABPI** n. 59, p. 40–49. Rio de Janeiro, jul.-ago., 2002 [2002b].

ÁUSTRIA. CORTE (*Grand Chamber*). **Case C-442/07**. Trade marks – Directive 89/104/EEC – Article 12 – Revocation – Marks registered by a non-profit-making association – Concept of ‘genuine use’ of a trade mark – Charitable activities, 9 de dezembro de 2008. Disponível: <https://ipcuria.eu/case?reference=C-442/07>. Acesso em: 5 ago. 2021.

BARBOSA, Denis Borges. **Da proteção real da marca não registrada no Brasil**, jan. 2013. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_protecao_real_marca_nao_registrada.pdf. Acesso em: 21 set. 2019.

BARBOSA, Denis Borges. **Direito de precedência ao registro de marca**, 2005 [2005a]. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/precedencia.pdf>. Acesso em: 21 set. 2019.

BARBOSA, Denis Borges. **Marca: a mais importante das propriedades intelectuais**, 2002. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com>. Acesso em: 21 fev. 2020.

BARBOSA, Denis Borges. **Nota sobre a categoria constitucional da “propriedade das marcas”**, 2005 [2005b]. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com>. Acesso em: 02 mar. 2020.

BARBOSA, Denis Borges. **Porque se exige que a marca seja usada**, 2011. Disponível em: https://www.academia.edu/4397116/Porque_se_exige_que_a_marca_seja_usada. Acesso em: 13 out. 2021.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à Propriedade Intelectual**. 2º ed. rev. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>> acesso em: 16 mai. 2020.

BARBOSA, Denis Borges; NUNES BARBOSA, Ana Beatriz. **Da tecnologia à cultura: ensaios e estudos de propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

BARBOSA, Denis Borges; PORTO, Patricia; PRADO, Elaine. **Generificação e marcas registradas**, 2006. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Denis-Borges-Barbosa/publication/266443244_Generificacao_e_Marcas_Registradas/links/54bd07430cf218da93905ec4/Generificacao-e-Marcas-Registradas.pdf. Acesso em: 20 mai 2020.

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. **As bases jurídicas da propriedade industrial e a sua interpretação**. Dissertação de metrado, PUC/RS, Porto Alegre, 2006. Disponível em: <http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/4094>. Acesso em: 5 nov. 2021.

BARNETO, Gloria Sáez; CAMACHO, Jorge Gallardo. La relación de los youtubers con la publicidad y sus espectadores. El caso de YouTube España. **Telos: Cuadernos de comunicación e innovación**, n. 107, jun.-set. 2017. Disponível em: <https://www.revistas culturales.com/revistas/28/telos-revista-de-pensamiento-sociedad-y-tecnologia/>. Acesso em 10 nov. 2021.

BARRETT, Margreth. Internet Trademark Suits and the Demise of “Trademark Use”. **U.C. Davis Law Review**, vol. 39, n. 2, pp. 371-458, fev. 2006.

BERTONE, Luiz Eduardo; DE LAS CUEVAS, Guillermo Cabanellas. **Derecho de Marcas: Marcas Designaciones y nombres comerciales**. Tomo I. Buenos Aires: Heliasta, 2003.

BEVILÁQUA, Clóvis. **Código Civil brasileiro: trabalhos relativos à sua elaboração**. v. 1, 1917. Disponível em: <https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/14356>. Acesso em: 10 jul. 2021.

BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan. **Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967**. Genebra: United International Bureaux For the Protection of Intellectual Property (BIRPI); World Intellectual Property Organization (WIPO), fev. 1968. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf. Acesso em: 22 set. 2020.

BRASIL. Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal especializada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial). **Parecer nº 023/2007, referente ao processo administrativo n. 819852341**. Ementa: Propriedade Industrial - Marcas. Direito de precedência. Processo Administrativo de Nulidade. Admissibilidade do requerimento fundamentado no direito de precedência, de que trata artigo 129, § 1º, da Lei da Propriedade Industrial - LPI. Necessidade de harmonização da aplicabilidade do dispositivo legal. Encaminhamento dos autos processuais para manifestação da Coordenação Jurídica de Consultoria da Procuradoria Federal para fins de normatização da matéria e posterior

encaminhamento ao Senhor Presidente do INPI para a decisão do procedimento instaurado. Procurador: Ricardo Sichel, 19 de setembro de 2007.

BRASIL. Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal especializada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial). **Parecer consultivo nº 00043/2021, referente ao processo administrativo n. 52402.008078/2021-86.** Ementa: 1. Arguição de direito de precedência (artigo 129, § 1º, da Lei nº 9.279/96) em sede de Processo Administrativo de Nulidade - PAN. 2. Revisão do entendimento anteriormente apresentado pela Procuradoria. 3. Inexistência de restrição na LPI quanto a limite temporal, bem como com relação ao conteúdo para fundamentação do requerimento, ex vi do artigo 168, sendo passível de nulidade o registro concedido em desacordo com as disposições legais. 4. Princípio da autotutela da Administração Pública. 5. Posicionamento mais recente do Superior Tribunal de Justiça - STJ a respeito do tema (REsp. nº 1.464.975 e REsp. 1673.450/RJ). Procurador: Marco Fioravante Villela di Iulio, 22 de setembro de 2021.

BRASIL. [Constituição (1891)]. **Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891.** Rio de Janeiro: Presidência da República, [1891]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm. Acesso em: 3 ago. 2021.

BRASIL. [Constituição (1934)]. **Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934.** Rio de Janeiro: Presidência da República, [1934]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm. Acesso em: 3 ago. 2021.

BRASIL. [Constituição (1937)]. **Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937.** Rio de Janeiro: Presidência da República, [1937]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm. Acesso em: 3 ago. 2021.

BRASIL. [Constituição (1946)]. **Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946.** Rio de Janeiro: Presidência da República, [1946]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm. Acesso em: 3 ago. 2021.

BRASIL. [Constituição (1967)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1967, de 24 de janeiro de 1967.** Brasília, DF: Presidência da República, [1967a]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm. Acesso em: 3 ago. 2021.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Brasília, DF: Presidência da República, [1988]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 11 jul. 2019.

BRASIL. **Decreto nº 1.236, de 24 de setembro de 1904.** Modifica o decreto n. 3346, de 14 de outubro de 1887. Rio de Janeiro: Presidência da República, [1904]. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/norma/601187/publicacao/15743099>. Acesso em: 30 jul. 2021.

BRASIL. **Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994.** Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do

GATT. Brasília, DF: Presidência da República, [1994]. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2021.

BRASIL. **Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875**. Regula o direito que têm o fabricante e o negociante, de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio. Rio de Janeiro: Chancellaria-mór do Império [1875]. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2682-23-outubro-1875-549770-publicacaooriginal-65288-pl.html>. Acesso em: 30 jul. 2021.

BRASIL. **Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887**. Estabelece regras para o registro de marcas de fabrica e de commercio. Rio de Janeiro: Chancellaria-mór do Império, [1887]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/historicos/dpl/DPL3346-1887.htm. Acesso em: 30 jul. 2021.

BRASIL. **Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923**. Crêa a Directoria Geral da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Presidência da República, [1923]. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16264-19-dezembro-1923-505763-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 30 jul. 2021.

BRASIL. **Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975**. Promulga a Convenção de Paris para proteção da Propriedade Industrial. Revisão de Estocolmo, 1967. Brasília, DF: Câmara dos Deputados [1975]. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em: 03 ago. 2020.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967**. Código da Propriedade Industrial. Brasília, DF: Presidência da República, [1967b]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del0254.htm. Acesso em: 30 abr. 2020.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969**. Código da Propriedade Industrial. Brasília, DF: Presidência da República, [1969]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del1005.htm. Acesso em: 30 abr. 2020.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945**. Código da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Presidência da República, [1945]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del7903.htm#:~:text=DEL7903&text=DECRETO%2DLEI%20N%C2%BA%207.903%20DE%2027%20DE%20AGOSTO%20DE%201945.&text=Art.,propriedade%20industrial%3B%20cuja%20prote%C3%A7%C3%A3o%20assegura.. Acesso em: 30 jul. 2019.

BRASIL. Diário do Congresso Nacional. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 - Exposição de Motivos. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 5709, 9 mai. 1991 [1991a]. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9279-14-maio-1996-374644-exposicaodemotivos-149808-pl.html>. Acesso em:

BRASIL. **Lei nº 556, de 25 de junho de 1850**. Código Comercial. Rio de Janeiro: Chancellaria do Imperio, [1850]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim556.htm. Acesso em: 30 jul. 2021.

BRASIL. **Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916.** Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, [1916]. Rio de Janeiro: Presidência da República, [1916]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071imprensa.htm. Acesso em: 30 jul. 2021.

BRASIL. **Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.** Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [1971]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15772.htm. Acesso em: 30 jul. 2019.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, [1996]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 30 jul. 2019.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.** Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, [2002]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm#:~:text=LEI%20N%20o%2010.406%2C%20DE%2010%20DE%20JANEIRO%20DE%202002&text=Institui%20o%20C%3B3digo%20Civil.&text=Art.,e%20deveres%20na%20ordem%20civil.. Acesso em: 20 mai. 2020.

BRASIL. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015.** Código de Processo Civil. Brasília, DF: Presidência da República, [2015]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em: 17 mai. 2020.

BRASIL. **Projeto de Lei nº 824 de 1991.** Regula direitos e obrigações relativos a propriedade industrial. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, [1991b]. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2682-23-outubro-1875-549770-publicacaooriginal-65288-pl.html>. Acesso em: 30 jul. 2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). **Recurso especial 613387/MG.** Recurso especial. Ação anulatória de registro. Marca. Direito de direito civil. Direito de propriedade. Posse de boa-fé. Direito de retenção que se tornar irregular com o uso da coisa. Dever do retentor de indenizar o proprietário como se aluguel houvesse. Relatora: Nancy Andriighi, 02 de outubro de 2008 [2008a]. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 23 jun. 2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). **Recurso especial 1464975/PR.** Recurso especial. Ação anulatória de registro. Marca. Direito de precedência. Embargos de declaração. Omissão, contradição ou obscuridade. Não indicação. Súmula 284/STF. Harmonia entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do stj. Prequestionamento. Ausência. Súmula 211/STJ. Relatora: Nancy Andriighi, 14 de dezembro de 2016. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 23 jun. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). **Recurso especial 1673450/RJ.** Propriedade industrial. Recurso especial. Embargos de declaração. Omissão. Não ocorrência. Ação anulatória de registros. Conflito entre nome empresarial e marca. Insuficiência do critério de anterioridade. Aplicação do princípio da territorialidade. Art. 124, v, da Lei 9.279/96. Direito de precedência ao registro. Possibilidade de exercício na via judicial.

Circunstâncias específicas do conflito que, todavia, resultam na manutenção do acórdão recorrido por fundamento diverso. Cotejo analítico. Não realizado. Similitude fática. Ausência. Relatora: Nancy Andrichi, 26 de setembro de 2017 [2017a]. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 23 jun. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Súmula nº 193**. O direito de uso de linha telefônica pode ser adquirido por usucapião. Diário da Justiça: seção 2, Brasília, DF, ano 72, p. 35.334, de 25 de junho de 1997.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Súmula nº 473**. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Diário da Justiça: seção 2, Brasília, DF, p. 5.929, de 10 de dezembro de 1969.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região (1. Turma). **Apelacao Cível nº 2002.51.01.490287-0**. Propriedade industrial. Processo civil. Juiz substituto que colhe prova oral. Promoção subsequente. Falta de competência para julgar a causa. Aplicação do artigo 94, do CPI (Lei 5.772/71), quanto a pedido administrativo de caducidade requerido em 24.02.1995. Falta de prova de uso no período investigado. Decisão administrativa correta. Irrelevante a obtenção posterior, em outros órgãos, do registro do mesmo signo. Sentença confirmada. Apelante: Hifen comunicação editorial e eventos Ltda. Apelado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial e outro. Relatora: Desembargadora Federal Marcia Helena Nunes, 08 de abril de 2008 [2008b]. Disponível em: https://www10.trf2.jus.br/consultas/?movimento=cache&q=cache:cdP0sLf9aZEJ:trf2nas.trf.net/iteor/TXT/RJ0108110/1/29/214482.rtf+HIFEN+COMUNICA%C3%87%C3%83O+EDITORIAL+E+EVENTOS&site=v2_jurisprudencia&client=v2_index&proxystylesheet=v2_index&lr=lang_pt&ie=UTF-8&output=xml_no_dtd&access=p&oe=UTF-8. Acesso em 10 ago. 2021.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região (1. Turma). **Apelacao Cível nº 2012.51.01.018116-7**. Nulidade de registro de marca. Precedência. Apelante: Gold Hair Ind/ Com/ de Cosméticos Ltda Me. Apelado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Gold Beleza Brasil Comercio Importação e Exportação De Cosméticos Ltda Epp. Relator: Desembargador Federal Paulo Espirito Santo, 25 de junho de 2013 [2013a]. Disponível em: https://jurisprudencia.trf2.jus.br/sm/download?name=siapro-download-juris&id=_201151018036279_2013-05-28. Acesso em 10 ago. 2021.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região (1. Turma). **Apelacao Cível nº 2016.51.01.044086-5**. Propriedade industrial. Apelação cível. Direito de precedência. Art. 129, § 1º da Lei 9.279/96. Postulação em sede judicial.possibilidade. Entendimento do STJ. Ônus da prova. Art. 373, i do CPC. Recurso desprovido. Apelante: JFY antenas indústria e comercio ltda. Apelado: Kidasen indústria e comércio de antenas ltda e outro. Relator: Desembargador Federal Abel Gomes, 14 de fevereiro de 2019 [2019a]. Disponível em: https://www10.trf2.jus.br/consultas/?movimento=cache&q=cache:O9pbTineDUUJ:acordaos.trf2.jus.br/apolo/databucket/idx%3Fprocesso%3D201651010440865%26coddoc%3D2249689%26datapublic%3D2019-03-07%26pagdj%3D180/184+direito.de.preced%C3%Aancia+%2B+maria.mole&site=v2_jurisprudencia&client=v2_index&proxystylesheet=v2_index&lr=lang_pt&ie=UTF-8&output=xml_no_dtd&access=p&oe=UTF-8. Acesso em 10 ago. 2021.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região (1. Turma). **Apelacao Cível nº 2016.51.01.052395-3**. Processual civil – embargos de declaração – omissão e contradição não verificadas – embargos de declaração a que se nega provimento. Apelante: Tradição administradora de consorcio Ltda. Apelado: tradição administração e corretagem de seguros Ltda-me. E outro. Relator: Desembargadora Federal Simone Schreiber, 26 de março de 2019 [2019b]. Disponível em: https://www10.trf2.jus.br/consultas/?movimento=cache&q=cache:i_tWg0wqRHAJ:acordaos.trf2.jus.br/apolo/databucket/idx%3Fprocesso%3D201651010523953%26coddoc%3D2196633%26datapublic%3D2019-04-24%26pagdj%3D406-424+&site=v2_jurisprudencia&client=v2_index&proxystylesheet=v2_index&lr=lang_pt&ie=UTF-8&output=xml_no_dtd&access=p&oe=UTF-8. Acesso em 10 ago. 2021.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região (2. Turma). **Apelacao Cível nº 2009.51.01.809547-2**. Apelações e remessa necessária - propriedade industrial- marca - pedido de nulidade de registro- arguição de colidência com nome comercial edireito de precedência- sentença procedente - requerimento do inipara afastar os ônus da sucumbência - reforma parcial da sentença -provimento da remessa necessária e do recurso da ré - desprovemento do recurso do INPI. Apelante: Complexx tecnologia Ltda e outro. Apelado: Complex consultoria em Informática S/C Ltda. Relator: Desembargador Federal Marcello Ferreira de Souza Granado, 14 de agosto de 2017 [2017b]. Disponível em: https://www10.trf2.jus.br/consultas/?movimento=cache&q=cache:Y4QSyCZ01pMJ:acordaos.trf2.jus.br/apolo/databucket/idx%3Fprocesso%3D200951018095472%26coddoc%3D217307%26datapublic%3D2017-09-08%26pagdj%3D609-610+complex+++&site=v2_jurisprudencia&client=v2_index&proxystylesheet=v2_index&lr=lang_pt&ie=UTF-8&output=xml_no_dtd&access=p&oe=UTF-8. Acesso em 10 ago. 2021.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região (2. Turma). **Apelacao Cível nº 2011.51.01.803627-9**. Nulidade de registro de marca. Precedência. Nome comercial. Possibilidade de confusão. Afinidade mercadológica. Apelante: Coulant consultoria educacional sociedade simples Ltda. Apelado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Associação Franciscana de Assistência Social Divina Providencia. Relator: Desembargador Federal Marcelo Pereira da Silva, 28 de maio de 2013 [2013b]. Disponível em: https://jurisprudencia.trf2.jus.br/sm/download?name=siapro-download-juris&id=_201151018036279_2013-05-28. Acesso em 10 ago. 2021.

BURK, Dan L. Trademark Doctrines for Global Electronic Commerce. **South Carolina Law Review**, vol. 49, n. 4, p. 695-738, dez.-mar., 1998. Disponível em: <https://escholarship.org/uc/item/01z3x8kb> Acesso: 20 jul. 2020.

CANADÁ. R.S.C., 1985, c. T-13, alterada em 28 de junho de 2021. Trademarks Act. Ministério da Justiça, 12 jan. 2022. Disponível em: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/T-13/page-2.html#docCont>. Acesso em: 13 jan. 2022.

CARBALLO, C. García. (2015). **Relaciones públicas 2.0: la personalización de los mensajes en redes sociales como elemento de fidelización**. 2015. Tese (Doutorado em Gestão Estratégica em Comunicação) – Facultad de Ciencias de la Comunicación - Universidad de Málaga, Málaga, 2015. Disponível: <https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/9636>. Acesso em 13 nov. 2021.

CARVALHO, Nunes Pires de. **Acordo TRIPS comentado**. 2ª ed. Belo Horizonte: edição do autor, 2017.

CASTELLI, Thais. **Propriedade Intelectual – o princípio da territorialidade**. São Paulo, Quartier Latin, 2006.

CASTRO, Marcos Vinícius Martins; SANTOS, Mariana Mello. A eficácia da prova eletrônica. **Revista Eletrônica do Curso de Direito da UNIFACS**, n. 128, 2011.

CELSONO, Afonso. Marcas industriais e nome comercial. Rio de Janeiro, 1888 apud MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. **Tratado de direito comercial brasileiro**, v. 5. Livro III, parte I. 6ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1957.

CERQUEIRA, João da Gama. **Privilégios de invenção e marcas de fábricas e de commercio**. volume II: Das marcas de fábrica e de commercio. São Paulo: Saraiva & cia, 1930.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**: volume I. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**: volume II: tomo II: parte III: das marcas de fábrica e de comércio, do nome comercial, das insígnias, das frases de propaganda e das recompensas industriais, da concorrência desleal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**: volume II: tomo II: parte III: das marcas de fábrica e de comércio, do nome comercial, das insígnias, das frases de propaganda e das recompensas industriais, da concorrência desleal. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1956.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. Os rumos do conflito entre o nome empresarial e a marca no direito brasileiro. **Revista UNIFESO – Humanas e Sociais**, vol. 1, n. 1, p. 100-119, 2014.

CHRISTENSEN, Peter C.; TUCKER, Teresa C. The "Use In Commerce" Requirement For Trademark Registration After Larry Harmon. **Idea: The Journal of Law and Technology**, p. 327-341, 1992. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/idea32&id=351&men_tab=srchresults. Acesso em: 25 set. 2021.

CHRONOPOULOS, Apostolos. Determining the Scope of Trademark Rights by Recourse to Value Judgements Related to the Effectiveness of Competition – The Demise of the Trademark-Use Requirement and the Functional Analysis of Trademark Law. **International Review of Intellectual Property and Competition Law**, vol. 42, p. 535-570, 2011. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1904641. Acesso em 20 out. 2020.

COELHO, Fábio Ulhôa. **Curso de direito civil - direito das coisas / direito autoral**. São Paulo: Saraiva, 2012. *E-book*.

COELHO, Fábio Ulhôa. **Curso de direito comercial** - direito de empresa. V. 1, 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

CORREA, José Antonio B. L. Faria. O conceito de uso da marca. Rio de Janeiro: **Revista da ABPI**, n. 16, p. 22-25, 1995.

COURREJOLLES, Carmen Arana. La cancelación de la marca por falta de uso. **THEMIS Revista De Derecho**, n. 36, p. 195-201, 1997. Disponível em: https://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/themis/themis_036.html. Acesso em: 09 out. 2021.

COUTO GONÇALVES, Luís M. **A função distintiva da marca**. Coimbra: Almedina, 1999.

DIAS, José Carlos Vaz e. Business transaction of intellectual property intangibles: the evidence and the peculiarities of a new form of property rights. Rio de Janeiro: **Quaestio Iuris**, vol. 08, n. 3, p. 2044-2066, 2015.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito das Coisas**. Vol. 4, 28ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

DINWOODIE, Graeme B. Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law from the Nation-State. Trademark in Transition: Institute for Intellectual Property & Information Law Symposium. **Houston Law Review**, vol. 41, n. 3, p. 885-974, 2004.

ECKHART, Kimberly A.; KEARNEY, T. Is the Dawn Donut Rule Still Viable in the Internet Age? **INTA Bulletin: The Voice of the International Trademark Association**, v. 67, n. 7, Abr. 2012. Disponível em: <https://www.winston.com/en/thought-leadership/is-the-dawn-donut-rule-still-viable-in-the-internet-age.html>. Acesso em: 13 out. 2021.

ESPANHA. **Decreto-Lei de 26 de julho de 1929**. Real decreto-ley reformando la de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902 y su Reglamento de 15 de enero de 1924. Disponível em: <https://vlex.es/vid/ley-propiedad-industrial-reglamento-182487>. Acesso em: 25 nov. 2021.

EUA. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Câmara dos Deputados. **Trademark law revision act of 1988. Mr. KASTENMEIER, from the Committee on the Judiciary, submitted the following REPORT**, 3 out. 1988. Disponível em: https://ipmall.law.unh.edu/sites/default/files/hosted_resources/lipa/trademarks/H.Rep.No.%20100-1028,%20100th%20Cong.,%202d%20Sess.%20%28Oct.%203,%201988%29.pdf. Acesso em: 23 nov. 2021.

EUA. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **[Constituição (1787)]. Constituição dos Estados Unidos da América, de 17 de setembro de 1787**. Washington: Congresso Americano [1787]. Disponível em: https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm. Acesso em: 19 set. 2021.

EUA. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Lanham Act* (15 U.S.C.A. § 1051 et seq., ch. 540, 60 Stat. 427 [1988 & Supp. V.1993]). Washington: Congresso Americano [1993]. Disponível em: https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf. Acesso em: 21 mai. 2020.

EUIPO. EUROPE UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. **Trade Mark**

Guidelines, mar. 2021. Disponível em:

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1923283/trade-mark-guidelines/1-introduction>.

Acesso em: 25 out. 2021.

FARIA, Antônio Bento de. **Das marcas de fabrica e de commercio e do nome comercial (Decreto n. 3.346 de 11 de Outubro de 1887 e Lei n. 1.236 de 21 de Setembro de 1904)**.

Rio de Janeiro: J Ribeiro dos Santos - Editor 76, 1906.

FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre derecho de marcas**. 2ª ed. Barcelona: Marcial Pons, 2004.

FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. O direito de precedência ao registro da marca e a marca notoriamente conhecida. Rio de Janeiro: **Revista da ABPI**, nº 45, p.34-42, 2000.

FORGIONI, Paula Andrea. Nome de domínio e título de estabelecimento: nova função para um antigo instituto. **Direito & internet: aspectos jurídicos relevantes**, v. 2 [S.l.: s.n.], 2008.

GARCÍA, Elena de la Fuente. **El uso de la marca y sus efectos jurídicos**. Madrid: Marcial Pons, 1999.

GHIRALDI, Victoria. Arezzo desce do salto. **Revista Isto é online**, 2020. Disponível em: <https://www.istoedinheiro.com.br/arezzo-desce-do-salto/>. Acesso em: 25 set. 2021.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro 2: Teoria Geral das Obrigações**. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012a.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro 5: Direito das Coisas**. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012b.

GRINVALD, Leah Chan. Interactivity, territoriality and well-known marks. In: CALBOLI, Irene; LEE, Edward (org.). **Trademark protection and territoriality challenges in a global economy**. Cheltenham: Edward Elgar, 2014.

GUSMÃO, José Roberto d' Affonseca. **L' acquisition du droit sur la marque au Brésil**. Tese (Doutorado em Direito) - Faculté de Droit et des Sciences Politiques. Strasbourg: Université Robert Schuman, 1989.

IDS INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. **Comentários à lei da propriedade industrial**. 3. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

IHERING, Rudolf von. Du rôle de la volonté dans la possession, Paris, 1891 apud DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro**. Vol. 4 - Direito das Coisas - 28ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2013.

INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Presidência. Manual de Marcas. 3ª ed. 4ª rev. Rio de Janeiro: Presidência, 2021. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br>. Acesso em: 17 set. 2021.

INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Consulta à Base de Dados do INPI [base de dados]. Rio de Janeiro: INPI, [2020]. Disponível em: https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_num_processo.jsp. Acesso em: 15 ago. 2020.

IPO. INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. **Revocation (non-use)**: Guidance following the filing of a TM8N – Notice of Defence. Disponível em: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/716286/Guidance-Revocation-non-use.pdf. Acesso em: 18 set. 2021.

JANIS, Mark D.; DINWOODIE, Graeme B., Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law. **Iowa Law Review**, vol. 92, n. 5, p. 1597-1668, jul. 2007. Disponível em: <http://www.repository.law.indiana.edu/facpub/361>. Acesso em 20 jul. 2020.

JAPÃO, Lei nº 127, de 13 de abril de 1959 [1959]. Trademark Law. **Japanese laws relating to industrial property**. Tóquio: AIPPI-Japan, 2019.

JOHNSON, Shontavia. Trademark Territoriality in Cyberspace: An Internet Framework for Common-Law Trademarks. **Berkeley Technology Law Journal**, vol. 29, n. 2, p. 1253-1300, outono, 2014.

KAMINER, Agatha. **La fidelización de los millennials a través de las redes sociales**: estudio del impacto de una estrategia digital en instagram sobre la fidelización de los millennials. Madrid: Universidad Pontificia Comillas ICADE, 2019.

KATZ, Alexander. KOHLER, Josef. Das recht des markenschutzes. Würzburg: Stahel, 1884, apud FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre derecho de marcas**. 2ª ed. Barcelona: Marcial Pons, 2004.

LALONDE, Anne Gilson; GILSON, Jerome. Proving Ownership Online - And Keeping It: The Internet's Impact on Trademark Use and Coexistence. **The Trademark Reporter**, vol. 104, n. 6, p. 1275-1333, nov.-dez., 2014. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/thetmr104&div=58&g_sent=1&casa_token=H5x1BAqOj0IAAAAA:Lcy8Yjw8uIl8MrP2vuq6AxleAbeaKFVI5aX_0_qkgFcpSFWt05SBVsEHomeSDTQJRvixNdKgRLah&collection=journals. Acesso em: 20 jan. 2021.

LANDES, William M.; POSNER, Richard A. Trademark Law: An Economic Perspective. **The Journal of Law and Economics**, v. 30, n. 2. out., 1987. Disponível em: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/467138>. Acesso em: 15 nov. 2020.

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

MACHADO, Alexandre Fragoso. **O uso da marca e sua integridade**. Rio de Janeiro: Bookstart, 2015.

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. **Prova e convicção**: de acordo com o CPC de 2015. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.

MARQUES, André Sousa. **Da aquisição originária do direito sobre a marca (uso vs. registro)**. Coimbra: Almedina, 2014.

MARTINS-COSTA, Judith. **A boa-fé no direito privado**. São Paulo: Saraiva, 2018.

MENA, Ronald Eduardo Segura. Uso de la marca, comercio electrónico y caducidad de la marca por falta de uso en Costa Rica. **El Foro**, n. 11, p. 78-91, 2011. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3709233>. Acesso em 23 jan. 2021.

MÉNDEZ, Ricardo Metke. El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. **Estudios Socio-Jurídicos**, v. 9, n. 2, p. 82-110, jul.-dez., 2007.

MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. **Tratado de direito comercial brasileiro**. V. 5, livro III, parte I. 6ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1957.

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. **Tratado de Direito Privado**. Tomo XVII: Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade industrial (sinais distintivos). São Paulo: Bookseller, 2002.

MORGADO, Mônica Christina Rodrigues. **O uso da marca registrada**: caducidade do registro. Tese (doutorado profissional em propriedade intelectual e inovação) – Academia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: INPI, 2018. Disponível em: http://biblioteca.inpi.gov.br/sophia_web/. Acesso em: 28 nov. 2019.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito das marcas**: abordagem das marcas notórias na lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

MOTTA, Fernando Previdi. **Da função distintiva do nome comercial**. Dissertação (mestrado profissional em propriedade intelectual e inovação) – Academia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: INPI, 2018.

NEVES, Daniel Amorim Assunção. **Manual de direito processual civil**. Vol. único, 8ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.

OLIVEIRA, Ruy Barbosa de. *Commentarios à Constituição Federal Brasileira*. São Paulo: Livraria Academica - Saraiva & Cia, 1934 apud BARBOSA, Denis Borges. **Nota sobre a categoria constitucional da “propriedade das marcas”**, 2005b. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com>. Acesso em: 02 mar. 2020.

OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. **A proteção ao uso de marca de fato no sistema de aquisição da propriedade da Lei 9.279/96**. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo: PUC/SP, 2003.

OMPI ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet**. Adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO) at the Thirty-Sixth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO September 24 to October 3, 2001. Out., 2001,

Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub845.pdf>. Acesso em: 20 mai 2020.

OMPI. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, alterada em 28 de setembro de 1979**. Disponível em: <https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/12617>. Acesso em 30 out. 2021.

OTAMENDI, Jorge. **Derecho de marcas**. 5ªed. Buenos Aires: LexisNexis - Abeledo-Perrot, 2003.

PICARD, Edmond. **Le droit pur**. Paris: Ernest Flammarion, 1908. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/93808/mod_resource/content/1/Edmond%20Picard%20-%20Le%20Droit%20Pur.pdf. Acesso em: 30 mai. 2021.

PHILIPON, Edouard. *Traité théorique et pratique de la propriété des dessins et modèles industriels*. Paris: A. Marescq ainé, 1880, apud CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**: volume I. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

PHILIPS, Jeremy; SIMON, Ilanah. *What Use is Use? Trade Mark Use*. Oxford: Oxford University Press, p. 342-354, 2005.

PIMENTA, Luiz Edgard Montary. *Uso anterior de marca como fundamento para impugnação a pedido de registro de marca*. Rio de Janeiro: **Revista da ABPI**, nº 24, set.-out., p. 31-32, 1996.

RAMÍREZ, Felipe Palau. **La obligación de uso de la marca**. Valencia: Tirant lo Blanch, 2005.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial**. vol. I. 26ª ed. / atualizada por Rubens Edmundo Requião. São Paulo: Saraiva, 2005.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial**. vol. I. 30ª ed. / atualizada por Rubens Edmundo Requião. São Paulo: Saraiva, 2011.

REINO UNIDO. **The Trade Marks Act 1994 (as amended)**, 1 jan., 2021. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/publications/trade-marks-act-1994>. Acesso em: 18 set. 2021.

SATO, Silvio Koiti. **Signos da mobilidade**: marcas e consumo na cultura digital. Curitiba: Appris, 2017.

SAVIGNY, Friedrich Karl Von. *Sistema dei diritto romano attuale*, trad. de Scialoja, v. 1, 1886 apud DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro**. Vol. 4 - Direito das Coisas - 28ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2013.

SCHECHTER, Roger; THOMAS, John. **Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks**. St. Paul: West Group, 2003.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. *A ação de adjudicação e os direitos de preferência ao registro de marca*. **Revista da ABPI**. n. 31, p. 3-20, nov.-dez., 1997.

SILVEIRA, Newton. **Elementos imateriais do estabelecimento comercial**, 22 jun. 2009. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/87145/elementos-imateriais-do-estabelecimento-comercial>. Acesso em: 15 set. 2021.

SILVEIRA, Newton. **Propriedade intelectual**: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes. São Paulo: Manole, 2014. *E-book*. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=akVnCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=%22newton+silveira%22&ots=BSr_Qwaaqv&sig=OGWVQ4DsYfk1ssXHtpRloabC5vM#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 25 nov. 2021.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas X Nome Comercial – conflitos**. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000.

SOUZA, Ivan de. **Pode comprar, é real. Realidade virtual tem favorecido o varejo**, 31 ago. 2020. Disponível em: <https://rockcontent.com/br/blog/realidade-virtual-varejo/>. Acesso em 10 nov. 2021.

TACKABERRY, Paul. Exploring the Boundaries of ‘Use’ after the 2014 Amendments to the Canadian Trademarks Act. **The Trademark Reporter**, vol. 104, n. 6, p. 1332-1365, nov.-dez.2014. Disponível em: <http://heinonline.org/HOL/License>. Acesso em 30 out. 2021.

TARTUCE, Flávio. **Manual de direito civil**. V. único, 6ª ed. Rio de Janeiro: Método, 2016.

TAYLOR, R.J. Loss of Trademark Rights through Nonuse: A Comparative Worldwide Analysis. **The Trademark Reporter**, v. 80, n° 3, p. 197-271, mai-jun, 1990. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/thetmr80&div=26&g_sent=1&casa_to_ken=n_ki180lzJ0AAAAA:EYAZ3i9sxyw0LVSE2WDAocPrOUyX0ombARa5mBiHogyDmSFYuItZGVp9W6xCIZAUG00fbheHEA&collection=journals. Acesso: 29 out. 2020.

TEPEDINO, Gustavo. A proteção da boa-fé na propriedade Industrial. Belo Horizonte: **Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil**, v. 18, , p. 199-215, out.-dez. 2018.

TEPEDINO, Gustavo; MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo; RENTERIA, Pablo. **Fundamentos do Direito Civil - Direitos Reais**. Vol. 5. Rio de Janeiro: Forense, 2021. *E-book*.

TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. A garantia da propriedade no direito brasileiro. Campos: **Revista da Faculdade de Direito de Campos**, ano VI, n° 6, p. 101-120, jun. 2005.

TOMAZETTE, Marlon. **Curso de direito empresarial**. São Paulo: Atlas, 2017.

UNIÃO EUROPEIA. Corte de Justiça da União Europeia (1. Câmara). **Case C-495/07**. Silberquell GmbH V Maselli-Strickmode GmbH, 15 de janeiro de 2009. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0495:EN:HTML>. Acesso em: 20 ago. 2021.

UNIÃO EUROPEIA. Corte de Justiça da União Europeia (7. Câmara). **Case C-141/13**. Reber Holding GmbH & Co. KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHM). Appeal — Community trade mark — Figurative mark Walzer Traum — Opposition by the proprietor of the national word mark Walzertraum — Concept of genuine use of the mark — Failure to take earlier decisions into account — Principle of equal treatment, 17 de julho de 2014. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0141>. Acesso em: 20 ago. 2021.

UNIÃO EUROPEIA. Parlamento Europeu; Conselho da União Europeia. **Diretiva nº 2015/2436, de 16 de dezembro de 2015**. Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2015 que aproxima as legislações dos estados-membros em matéria de marcas. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:32015L2436#:~:text=A%20Diretiva%202008%2F95%2FCE%20harmonizou%20disposi%C3%A7%C3%B5es%20essenciais%20do%20direito,presta%C3%A7%C3%A3o%20de%20servi%C3%A7os%20na%20Uni%C3%A3o>. Acesso em: 10 out. 2021.

UNIÃO EUROPEIA. Parlamento Europeu; Conselho da União Europeia. **Regulamento Delegado (UE) nº 2018/625, de 5 de março de 2018**. Regulamento Delegado (UE) 2018/625 da Comissão de 5 de março de 2018 que complementa o Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a marca da União Europeia e que revoga o Regulamento Delegado (UE) 2017/1430. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R0625>. Acesso em: 18 set. 2021.

USPTO. UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE. **Trademark manual of examining procedure (TMEP)**, jul. 2021. Disponível em: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current>. Acesso em: 17 nov. 2021.

VIDAL, Ángel García. **Derecho de Marcas e Internet**. Valencia: Tirant lo Blanch, 2002.