

Alteração de Entendimento do INPI sobre Direito de Precedência ao Registro de Marca

20.12.2021 4 minutos de leitura

Autores

Jana Fraccaroli

Assuntos

Propriedade Intelectual

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) alterou o seu entendimento sobre o momento de arguição do direito de precedência ao registro de uma marca. Até recentemente, o INPI entendia que tal direito somente poderia ser reivindicado em sede de oposição a pedido de registro de marca. Com a alteração, passa-se a admitir alegações de direito de precedência também em processos administrativos de nulidade contra registros já concedidos.

Tal mudança de entendimento foi formalizada no Parecer nº 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU¹ da Procuradoria Federal Especializada do INPI, publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 2652, de 3 de novembro de 2021, ao qual foi atribuído efeito normativo pelo Presidente do INPI.

É importante esclarecer que o sistema de registro de marcas adotado no Brasil é o denominado "atributivo de direito", no qual a propriedade de uma marca só é adquirida por meio de registro junto ao INPI. Tal sistema se contrapõe ao denominado "declarativo de direito", adotado em países como os Estados Unidos, no qual o direito sobre uma marca decorre do primeiro uso desta marca no mercado ("first-to-use") e o registro perante o órgão competente serve apenas como mera homologação da propriedade.

Ou seja, como regra geral, o registro de uma marca em nosso País é concedido àquele que primeiro depositar o pedido de registro perante o INPI ("first-to-file"). No entanto, a referida regra comporta uma exceção, conferida ao usuário anterior de boa-fé.

De acordo com a Lei de Propriedade Industrial (LPI), toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou do depósito do pedido de registro de uma marca, já usava no Brasil, 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 desta marca.

Assim, caso uma empresa ou indivíduo consiga comprovar por meio de documentos que vinha fazendo uso de determinada marca há pelo menos 6 (seis) meses e de boa-fé, poderá reivindicar direito de precedência ao registro para impedir o registro desta marca em nome de terceiros e obter o registro para si.

Até a publicação do mencionado parecer da Procuradoria do INPI, o Instituto entendia que o direito de precedência ao registro de uma marca somente poderia ser invocado até a concessão do registro pleiteado, exclusivamente em sede de oposição ao pedido de registro em questão.

O INPI não admitia, portanto, que o reconhecimento do direito de precedência ao registro de uma marca pudesse ocorrer após a concessão do registro, em sede de processo administrativo de nulidade, nem concordava que o referido pleito fosse formulado em sede de ação judicial de nulidade.

No entanto, o referido entendimento do INPI era controverso e encontrava divergência na doutrina e na jurisprudência.

O principal motivo de questionamento deste entendimento é o fato de a LPI não estabelecer limite temporal para a reivindicação do direito de precedência ao registro de uma marca, tampouco condicionar a possibilidade de reconhecimento do referido direito a pleitos realizados em determinada etapa da instância administrativa.

Assim, diante da inexistência de limitação expressa em lei, defende-se que o interessado deve poder reivindicar o direito de precedência a qualquer tempo até esgotar a via administrativa perante o INPI ou, ainda, em sede de ação judicial de nulidade de registro perante o Poder Judiciário.

Além disso, em termos práticos, argumenta-se que não seria razoável exigir que o direito de precedência fosse exercido em um espaço temporal tão curto. Afinal, é muito improvável que o usuário de uma marca que ainda não pleiteou o seu registro ao INPI monitore semanalmente as publicações da Revista de Propriedade Industrial para tomar ciência de pedidos de registro depositados por terceiros e apresentar oposição no prazo de 60 (sessenta) dias. Em grande parte dos casos, o usuário anterior só toma ciência da existência do pedido de registro de terceiro após a expiração do prazo de oposição.

Ao longo dos anos, o entendimento jurisprudencial sobre a matéria foi se distanciando daquele adotado pelo INPI, até que, em 2016, o STJ consolidou entendimento no sentido de admitir a possibilidade de reconhecimento do direito de precedência a qualquer tempo, mesmo após a concessão do registro da marca pelo INPI, seja pela via administrativa ou judicial².

A referida mudança da posição institucional do INPI sobre **o momento de arguição do direito de precedência ao registro de uma marca** está em linha com a jurisprudência do STJ sobre o assunto e é benéfica ao usuário anterior de boa-fé, por ampliar o tempo e as vias pelas quais ele pode reivindicar o referido direito para proteger a sua marca.

--

1https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/copy_of_ComunicadosRPI2652.pdf

2https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1558771&num_registro=201401604686&data=20161214&formato=PDF

Profissionais que aliam visão jurídica e visão de mercado



Jana Fraccaroli