

Robert Daniel-Shores: STJ dá bom passo em direito de precedência

02/02/2017

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou o direito de precedência como fundamento para a nulidade de registro de marca, independentemente de impugnação durante o trâmite administrativo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A temática é alvo de grande discussão na doutrina e a decisão vai de encontro com o posicionamento tradicionalmente adotado pela Autarquia Federal responsável pela concessão de marcas.

A empresa Padrão Grafia Industrial e Comercial Ltda (“Padrão Grafia”) moveu ação de anulação do ato administrativo do INPI que concedeu o registro 822279169 para a marca mista PADRÃO GRAFIA em favor de Seriprint Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda. (“Seriprint”), sob o argumento que, em pese ter requerido registro para a mesma marca em data posterior, já fazia uso há pelo menos seis meses de marca idêntica, para designar os mesmos produtos, a saber, etiquetas adesivas, o que lhe garantiria uma preferência.

Para a compreensão da problemática, importante esclarecer que a Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) instituiu no Brasil o sistema atributivo de direito à propriedade, o que estabelece que a prioridade ao registro de sinal marcário é garantido ao que primeiro o requerer perante o órgão público competente, neste caso, o INPI. Por esse sistema, diferentemente do que ocorre no regime declarativo de direitos (como o dos EUA, por exemplo), o uso anterior de determinado sinal, via de regra, não garante ao seu titular a propriedade sobre a marca.

Nesse sentido, o direito de precedência no regime brasileiro nada mais é que uma exceção que privilegia o usuário que há pelo menos seis meses vinha divulgando sua marca de boa-fé, porém, por qualquer motivo, acabou por permitir que terceiros se antecipassem quanto a reivindicação do registro marcário perante o INPI.

Ocorre que a interpretação da referida exceção há muito é causa para divergência, em especial quanto ao momento oportuno para fazer valer o direito de precedência ao registro. Em particular, entende o INPI que a arguição do utente de boa-fé quanto à aplicação do direito de precedência não poderia se dar em outro momento senão durante o trâmite administrativo do pedido de registro de marca, ou seja, antes da concessão do registro. Com base nas atuais regras instituídas pela LPI, o direito de precedência só poderia então ser exercido por meio do oferecimento de oposição, no prazo de 60 dias contados da notícia que publicou a existência do pedido de registro pendente no INPI.

O entendimento do INPI é fundado em sua interpretação da expressão “precedência *ao registro*”, contido no art. 129, parágrafo 1º, da LPI, o que significa que está garantindo direito de registrar primeiro um determinado sinal. Em outras palavras, no caso de o registro já ter sido concedido, não há que se falar em mais em preferência. A orientação da Autarquia nesse sentido está claramente exposta no item 5.12.6 do Manual de Marcas, instituído para consolidar diretrizes e procedimentos de análise de marcas, e que dispõe o seguinte:

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:

a). 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

Esta era justamente a situação do caso decidido pela Terceira Turma do STJ. A utente de boa-fé, Padrão Grafia, comprovou que utilizava a marca PADRÃO GRAFIA há mais de seis meses do depósito de pedido de registro para marca idêntica, feito por Seriprint, porém, por não ter tido tempo hábil para oferecer oposição administrativa perante o INPI, reivindicou a anulação do registro na esfera judicial.

Seria, portanto, razoável preterir o usuário de boa-fé em favor do depositante? Seria hipótese de decadência, vez que negligenciou o titular do direito de precedência o seu exercício no prazo correto?

Os que defendem ser irrelevante a falta de impugnação na via administrativa para o ajuizamento de ação visando a declaração de nulidade de registro de marca, lastreado em direito de precedência, fundamentam que a regra do art. 129, §1º, da LPI não pode ser interpretada à revelia do princípio da inafastabilidade da jurisdição.



É bem verdade que no caso sob comentário não houve um aprofundamento sobre o instituto da decadência, de modo que, inevitavelmente, permanecerá a discussão sobre a necessidade ou não de tempestiva impugnação administrativa pelo utente de boa-fé.

Além disso, mais interessante teria sido o debate caso abordada a existência ou não de boa-fé do *depositante*, Seriprint, e não só do *usuário*, Padrão Grafia, pois daria azo a um maior enfrentamento entre o direito de acesso à Justiça frente o direito à propriedade. Isso porque, reconhecendo-se que houve, em certa medida, omissão por parte de Padrão Grafia ao não impugnar tempestivamente o pedido de registro para a marca PADRÃO GRAFIA junto ao INPI, mereceria este prevalecer sobre a Seriprint, que diligentemente buscou proteger seu signo identificador, caso requerida plenamente de boa-fé? Não raro, marcas idênticas ou muito próximas podem ser cunhadas dentro de um mesmo espaço de tempo como fruto do acaso.

O entendimento da Terceira Turma do STJ, lastreado no voto da ministra relatora Nancy Adrigli, por decisão unânime, determinou a nulidade do registro para a marca PADRÃO GRAFIA concedido pelo INPI à Seriprint, porém, sem enfrentar todas as questões supracitadas. Isso deixa em aberto se o direito de precedência, como exceção que é ao sistema atributivo de direitos, seria limitado pela boa-fé do depositante.

Não obstante, impossível deixar de reconhecer a importância do precedente, vez que imprime maior clareza quanto à possibilidade de se arguir direito de precedência por via judicial, pois, confirmando a nulidade do registro em favor do usuário de boa-fé, o STJ prestigiou o direito de acesso à Justiça, consagrado pela Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XXXV.

Esta decisão reacende um debate que demanda ainda maior reflexão, principalmente quanto à eventuais limites ao exercício do direito de precedência.

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2017-fev-02/robert-daniel-shores-stj-bom-passo-direito-precedencia/>