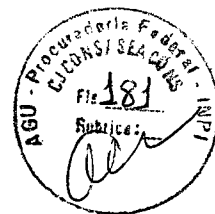




ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA



PARECER/PROC/CJCONS Nº 21/08

Processo nº 0842/2002

MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. ARTIGO 129 §§1º e 2º DA LEI Nº 9279/96. MOMENTO DE ARGUIÇÃO

Questiona-se, através do presente, a abrangência do direito de precedência de um registro marcário, em especial no que se refere ao momento em que o mesmo pode ser invocado, de forma a tutelar a pretensão de utente. O ponto nodal se situa na aplicação do do artigo 129 da Lei nº 9279/96, que determina:

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.

Parágrafo 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.

Parágrafo 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.

Da leitura do texto legal, verifica-se que o mesmo é silente no tocante ao momento em que o mesmo possa vir a ser argüido, bem como não exige a Lei que o utente providencie, junto ao INPI, qualquer depósito de marca. Entretanto, para a melhor compreensão da questão jurídica faz-se necessário que se socorra da interpretação histórica, levando em conta não somente o direito de precedência propriamente dito, como também o fundamento jurídico para o cancelamento, a nível administrativo, de um registro marcário concedido. Nesse

*



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA



diapasão faço abaixo um quadro comparativo das regras insculpidas Decreto-lei nº 1005/69, Lei nº 5772/71 e Lei nº 9279/96:

Histórico	Decreto-Lei nº 1005/69	Lei nº 5772/71	Lei nº 9279/96
Direito de Precedência	Art. 78. Não será ainda registrada a marca que constituir reprodução ou imitação de marca de terceiro, ainda não registrada, mas em uso comprovado no Brasil, desde que o respectivo utente ofereça impugnação válida, nos termos do artigo 104 deste Código.	Não há previsão legal.	Art. 129..... Parágrafo 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.
Nulidade Administrativa		Art. 101. A concessão do registro poderá ser revista administrativamente quando tenha infringido o disposto nos artigos 62, 64, 65, 66 e 76.	Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.

Da leitura dos textos legais acima, verifica-se que, quando da vigência do Decreto-lei nº 1005/69 impunha a norma legal que o direito de precedência fosse exercitado no momento da impugnação do pedido de registro. Já na vigência da Lei nº 5772/71 não havia a previsão legal do referido direito, sendo certo que o artigo 101 fixava a base legal para a apresentação da revisão administrativa. Já na lei atual, tem-se que inexistente norma, estipulando o momento em que possa ser argüido o direito de precedência, como a norma, que rege o cancelamento administrativo, não possui a limitação da legislação anterior.

7



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA



Analisando a questão, perante o Tribunal Regional Federal, que se reconhece não se encontra pacificada, vale trazer a colação acórdão proferido na Apelação Cível nº 2002.51.01.500564-7, em que foi Relatora a Juíza Márcia Helena Nunes (DJU 17.03.2006):

ADMINISTRATIVO. MARCA. USO DE BOA FÉ. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. REGISTRO DE MÁ FÉ. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. ART. 6º BIS, 3, DA CUP. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE, RESSALVADA A COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA PRÓPRIA PARA APRECIAR O ATENDIMENTO DE OUTRAS EVENTUAIS EXIGÊNCIAS. - Se não há prescrição para a ação de nulidade de registro de marca cujo depósito foi procedido de má fé (segundo o artigo 6º bis, 3, da CUP), não pode o intérprete admitir o afastamento do direito de precedência, ao argumento do prazo, se reconhece que o depósito da marca também foi procedido de má fé. A teleologia da norma se inclina no sentido de combater a má fé, não havendo, portanto, nenhuma razão de o intérprete distinguir as hipóteses de seu combate – se nas de nulidade ou se nas de precedência, desde que ambas contenham traços claros de má fé. - A Lei de Propriedade Industrial não estabeleceu um procedimento específico para a hipótese do § 1º, do art. 129. Enunciou o direito, mas não discriminou pormenores procedimentais sobre como tal direito poderia ser exercido. Segundo a Lei de Introdução ao Código Civil, apesar de não vir escrito na lei, não pode o juiz deixar de dar a solução ao caso concreto. Assim, perfeitamente possível a adjudicação da marca, sobretudo se o próprio INPI, em contestação, admitiu provado o seu uso pela primeira autora, na forma do § 1º, do art. 129, da LPI. - Entretanto, como ao juiz também não é lícito substituir-se ao administrador público, a adjudicação deve ser condicionada a que a primeira autora comprove, perante o INPI, o cumprimento de todas as demais exigências administrativas relativas ao registro marcário. - Apelo a que se dá parcial provimento.

Igualmente, merece transcrição parte do voto em comento:

Cabe aqui, também, explicitar que a Lei de Propriedade Industrial não estabeleceu um procedimento específico para a hipótese do § 1º, do art. 129. Enunciou o direito, mas não discriminou pormenores procedimentais sobre como tal direito poderia ser exercido.

Y



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA

134
O

Sendo assim, caberia a pergunta: na hipótese de uma oponente pretender exercer seu direito de precedência pelo uso de boa fé de uma marca, o que deveria ela pleitear perante a Administração Pública? O cancelamento da marca impugnada ou a adjudicação a seu favor, uma vez comprovado o uso na forma daquele dispositivo legal?

Isso não vem escrito e, segundo a Lei de Introdução ao Código Civil, apesar de não vir escrito na lei, não pode o juiz deixar de dar a solução ao caso concreto.

Exatamente em função desse silêncio legal, não pode ser ignorado o pretexto constitucional inscrito no inciso II do artigo 5º que reza:

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:

.....
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

Do texto constitucional decorre o preceito que ao administrado somente pode vir a ser exigido um determinado comportamento se este estiver previamente fixado e determinado no ordenamento jurídico, sob pena de violação de um dos mais basilares direitos individuais. Acerca desta questão, já se pronunciou o Excelso Supremo Tribunal Federal:

A reserva de lei em sentido formal qualifica-se como instrumento constitucional de preservação da integridade de direitos e garantias fundamentais. O princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar, por tal razão, não se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos ou criar obrigações. Nenhum ato regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob pena de incidir em domínio constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal. O abuso de poder regulamentar, especialmente nos casos em que o Estado atua contra legem ou praeter legem, não só expõe o ato transgressor ao controle jurisdicional, mas viabiliza, até mesmo, tal a

X



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA

gravidade desse comportamento governamental, o exercício, pelo Congresso Nacional, da competência extraordinária que lhe confere o art. 49, inciso V, da Constituição da República e que lhe permite 'sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar (...)'. Doutrina. Precedentes (RE 318.873-Agr/SC, Rel. Min. Celso de Mello, v.g.). Plausibilidade jurídica da pretensão cautelar deduzida pelo Estado do Rio Grande do Sul. Reconhecimento de situação configuradora do periculum in mora. Medida cautelar deferida. (ACO 1.048-QO, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 30-8-07, DJ de 31-10-07)

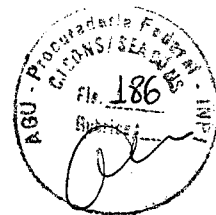
O princípio constitucional da reserva de lei formal traduz limitação ao exercício das atividades administrativas e jurisdicionais do Estado. A reserva de lei — analisada sob tal perspectiva — constitui postulado revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções normativas, a título primário, de órgãos estatais não-legislativos. Essa cláusula constitucional, por sua vez, projeta-se em uma dimensão positiva, eis que a sua incidência reforça o princípio, que, fundado na autoridade da Constituição, impõe, à administração e à jurisdição, a necessária submissão aos comandos estatais emanados, exclusivamente, do legislador. Não cabe, ao Poder Executivo, em tema regido pelo postulado da reserva de lei, atuar na anômala (e inconstitucional) condição de legislador, para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento. É que, se tal fosse possível, o Poder Executivo passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes. (ADI 2.075-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 7-2-01, DJ de 27-6-03)

Vale a pena observar o que estatui o Relator Ministro Celso de Mello em seu voto:

Não custa enfatizar — até mesmo porque a análise desse aspecto da questão se torna inafastável — que o princípio da reserva da lei ao postulado constitucional da reserva de lei, vedando-se em consequência, notadamente



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA**



quando se tratar de imposições restritivas ou de fixação de limitações quantitativas, a intervenção de outros atos estatais revestidos de menor positividade jurídica, emanados de fontes normativas que se revelem estranhas, quanto à sua origem institucional, ao âmbito de atuação do Poder Legislativo.

Desta forma, evidencia-se que não cabe ao INPI fixar aquilo que não foi efetuado pela Lei, razão pela qual entendo que não há que se falar em limitação do direito ao exercício do aludido direito, podendo o mesmo ser exercido em qualquer fase da instância administrativa ou perante o Poder Judiciário.

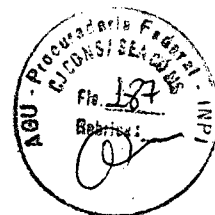
À consideração superior.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2008.

Ricardo Luiz Sichel
Chefe da Divisão de Orientação Jurídica
SIAPE 449644



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria



Ref.: Processo/INPI/PROC/nº 0842/2002.
(Em apenso, Processo/INPI/DIRMA/nº 819852341).

Em 17.11.2008.

Acordo com o PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 021/2008.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

DE ACORDO.
A CJCONS, DANDO-LE
TAMBÉM CUMPRIMENTO
à DIRMA.

Em 19.12.08

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe