



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

PARECER n. 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.008078/2021-86

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Direito de precedência (marcas)

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).

1. Trata-se de consulta encaminhada pela Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC) a respeito da possibilidade de admitir-se, em sede de Processo Administrativo de Nulidade (PAN), alegação fundada em direito de precedência, à vista do disposto no artigo 129, § 1º, da Lei n. 9.279/96.

2. A consulta é motivada pela existência de PAN que encontra-se em processamento perante a CGREC e que visa à impugnação da concessão do registro de marca nº 915.962.578, referente ao signo “DISCÃO 370”.

3. Informa a CGREC que o tema já foi objeto de exame por parte desta Procuradoria por ocasião da emissão do PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 23/07 e do PARECER/PROC/CJCONS Nº 22/08, além do Despacho nº 08/2009 emitido pelo Procurador-Chefe nos autos dos Processos INPI nº 52400.002296/2007 e INPI nº 52400.000842/22.

4. Na oportunidade, foi firmado entendimento por parte da Procuradoria Federal Especializada no sentido de que a arguição da precedência somente poderia ocorrer até a concessão da marca, posição institucional desde então adotada pela Autarquia.

5. Todavia, à vista dos recentes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre a matéria, admitindo a invocação do direito de precedência mesmo após a concessão do registro de marca, indaga a CGREC sobre a possibilidade de revisão do entendimento firmado administrativamente.

É o relato do necessário.

6. O direito de precedência está previsto no § 1º do artigo 129 da Lei n. 9.279/96, apresentando-se como uma exceção ao princípio atributivo dos registros de marca:

"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."

7. Nesse sentido, tendo o ordenamento jurídico nacional adotado o princípio atributivo, condiciona-se a aquisição da titularidade marcária à concessão do registro, não sendo suficiente o uso, admitido em outros sistemas.

8. Contudo, como ensina a doutrina, a LPI estabeleceu algumas exceções a tal princípio, em razão da boa-fé do usuário anterior, resguardando-se, ainda, a lealdade nas relações concorrenciais:

"O dispositivo trata da aquisição de direitos sobre a marca e confirma, a exemplo dos Códigos anteriores, o sistema atributivo como o modo pelo qual o titular assegura o direito de propriedade sobre o signo distintivo. Isto significa que, no Brasil, o direito de uso exclusivo sobre a marca e a consequente prerrogativa de impedir terceiros de utilizarem sinais iguais ou semelhantes em meio a produtos ou serviços congêneres são adquiridos através de um registro validamente expedido, e não pelo uso, conforme se dá nos países adeptos do sistema declarativo, como os Estados Unidos da América. A exclusividade sobre a marca, portanto, em regra, cabe a quem primeiro registra perante o Inpi. Por outro lado, atento à umbilical ligação entre os direitos da propriedade industrial e os princípios repressores da concorrência desleal, institui algumas exceções à regra geral. Assim, embora considere o registro uma formalidade obrigatória para a obtenção da propriedade sobre o signo distintivo e dos seus respectivos corolários, a Lei confere diversas ferramentas de proteção aos titulares de marcas ainda não registradas perante o órgão competente".(IDS-Instituto Danneman Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Comentários à lei de propriedade industrial*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p.298-299).

9. Sendo uma exceção ao sistema, o direito de precedência deve atender a requisitos específicos previstos em Lei para a sua arguição. Assim, não é qualquer uso que assegura ao seu titular preferência ao depósito, mas somente aquele que, de boa fé, e que na data da prioridade ou depósito, o tenha realizado há pelo menos 6 (seis) meses para assinalar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

10. Logo, é vedada a alegação quanto à existência do direito de precedência, por exemplo, por usuário que já tiver protocolado pedido de registro para a marca, objeto do uso, tendo o referido pedido sido arquivado por falta de pagamento. Isso porque resta afastada a sua boa-fé, por não ter sido diligente ao utilizar-se do sistema de propriedade industrial.

11. De igual forma, devem ser observados os demais pressupostos previstos em Lei, como o uso anterior por pelo menos 6 (seis) meses previamente ao depósito do pedido de registro de terceiro, mediante a comprovação por meio de notas fiscais e outras provas que demonstrem a utilização da marca.

12. No que tange, entretanto, ao momento de arguição do direito de precedência em sede administrativa, objeto da presente consulta, a Lei não aponta qualquer referência.

13. Conforme ressaltado pela CGREC, o entendimento firmado no âmbito do INPI desde a emissão do Despacho n. 08/2009, proferido nos autos dos Processos INPI nº 52400.002296/2007 e INPI nº 52400.000842/22, tem sido o de admitir a alegação do direito de precedência somente até a concessão do registro de marca, por meio da oposição administrativa, no prazo previsto no artigo 158 da Lei n. 9.279/96.

14. Assim, esgotado o prazo para a apresentação de oposição e concedido o registro marcário, seria defesa ao usuário de boa-fé a possibilidade de arguição do direito de precedência em sede de Processo Administrativo de Nulidade - PAN.

15. Tal posicionamento encontrou apoio em sede doutrinária e jurisprudencial. Com efeito, de acordo com Denis Borges Barbosa:

"Tendo a lei ordinária optado pela segunda alternativa dentre as alvitradas, o arcabouço constitucional aplica-se de forma que o direito de precedência só possa se exercer antes de constituído regularmente a propriedade

alheia e, ainda, de que tal faculdade deva exercer-se com a mínima lesão ao interesse do outro criador e do público, ou seja, na primeira oportunidade em que o primeiro usuário pudesse insurgir-se. Desta feita, o direito de precedência só pode ser arguido antes que o pedido de marca tenha se tornado efetivamente registro".(BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das Marcas: uma perspectiva semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 398).

16. No mesmo sentido, veja-se julgado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região:

"APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO, E NÃO À MARCA EM SI. ART. 129, §1º, DA LPI. EXCEÇÃO AO SISTEMA ATRIBUTIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO ANTES DA CONCESSÃO DO REGISTRO, EM SEDE DE OPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - A demanda trata da nulidade dos registros 829.715.606, 829.715.614, 829.715.622, 829.715.576, 829.715.630 e 829.715.649, todos para a marca "NSG" da apelada NIPPON SHEET GLASS COMPANY. O fundamento é o suposto direito de precedência que a apelante alega ter à marca "NSG", da qual faria uso desde a sua constituição em 1989.

II - Apesar de a LPI não prever a forma e o prazo para o exercício do direito de precedência, a jurisprudência deste Tribunal Regional Federal é firme no sentido de que o direito de precedência constitui exceção à regra geral e, como tal, deve ser interpretado restritivamente, podendo ser arguido apenas até a expedição do registro de marca, durante o prazo para oferecimento de oposição administrativa. Isso porque, como registrado pela sentença recorrida, o direito de precedência é quanto ao registro em discussão, e não quanto à marca em si.

III - Apelação a que se nega provimento.

A C O R D ã O

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, DECIDE a Segunda Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto." (TRF 2ª Região, Apelação Cível: 0170475-29.2014.4.02.5101 (TRF2 2014.51.01.170475-2), 2ª Turma Especializada, Relatora: Simone Schreiber, Data do julgamento: 26 de junho de 2018).

17. Compreensão diversa foi alcançada, entretanto, no PARECER/PROC/CJCONS Nº 22/08, de lavra do Procurador Federal Ricardo Luiz Sichel, então Chefe da Divisão de Orientação Jurídica, no sentido de admitir a possibilidade de arguição do direito de precedência no âmbito de PAN e em sede judicial.

18. Vale destacar a seguinte passagem da referida manifestação:

"Da leitura dos textos legais acima, verifica-se que, quando da vigência do Decreto-lei nº1005/69, 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 5.772/71 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 a lei atual, tem-se que inexistente norma, estipulando o momento em que possa ser arguido o direito de precedência, como a norma, que rege o cancelamento administrativo, não possui a limitação anterior:

(...)

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 o 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.

(...)

Desta forma, evidencia-se que não cabe ao INPI fixar aquilo que não foi efetuado pela Lei, razão pela qual 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 Judiciário".

19. A referida manifestação foi proferida em complementação ao PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 23/07, onde destacou-se que *"tal entendimento vem sendo aplicado regularmente pelo INPI desde a entrada em vigor da Lei*

9279/96 - LPI, que ocorreu em 14 de maio de 1997, ficando, assim, pacificada a questão em âmbito administrativo, tendo em vista o reconhecimento do direito do usuário anterior extra-registral em processos administrativos de nulidade e na defesa deste entendimento em ações judiciais de nulidade de registros".

20. Salientou-se ainda, nesse último Parecer, que:

"Entende esta Procuradoria que, se o direito de precedência pode ser arguido pelo impugnador, por via de ação de nulidade de registro de marca, em razão do não provimento pela Diretoria de Marcas, do dispositivo constante do art. 129, § 1º da LPI, quando pleiteado administrativamente, em via de oposição, gerando por consequência, o ato indevido da concessão de determinado registro de marca, não há motivo para inadmissão da aplicação do referido dispositivo, ainda no âmbito administrativo, por via do competente processo administrativo de nulidade."

21. Tal entendimento, no sentido de admitir a alegação do direito de precedência em sede administrativa mesmo após a concessão do registro escuda-se no Enunciado n. 473 da Súmula do Supremo Tribunal Federal ("*a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados 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, em todos os casos, a apreciação judicial*") e constitui-se, *smj*, na visão do subscritor da presente manifestação, conclusão inafastável para a questão apresentada pela CGREC.

22. Isso porque, de fato, em primeiro lugar, inexistente limitação expressa na LPI quanto ao momento de arguição do direito de precedência, à vista do comando contido no § 1º do artigo 129.

23. O artigo 168 da Lei n. 9.279/96, que dispõe sobre o Processo Administrativo de Nulidade - PAN, por sua vez, não limita o conteúdo para fundamentação do requerimento, sendo possível a invocação de quaisquer das causas de nulidade previstas em Lei:

"Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei."

24. Vale lembrar que as hipóteses de nulidade não estão limitadas ao elenco contido no artigo 124 da LPI. A violação ao disposto nos artigos 122, 125 e 126 também enseja situações nas quais o registro pode vir a ser declarado nulo, por ter sido concedido em desacordo com as disposições legais, como prevê o artigo 165:

"Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei."

25. Assim, explica Lélío Denicoli Schmidt:

"As hipóteses de nulidade não se exaurem no rol do art. 124 da LPI. As proibições listadas nesse dispositivo são meramente enumerativas. Não esgotam todas as situações que levam à invalidação do registro. A vedação ao registro da marca já notoriamente conhecida como pertencente a outrem encontra-se disposta no art. 126 e não no art. 124 da LPI. A sanção de nulidade não é cominada pelo art. 124 da LPI, mas por seu art. 165 [...], de modo que também se aplica aos registros concedidos com violação aos arts. 122, 126 ou 129, § 1º, sem ficar restrita aos casos listados no art. 124". (Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p.125).

26. Por fim, a invocação do princípio da autotutela, tal como salientado no PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 23/07, sinaliza no sentido de que, havendo remédio administrativo previsto em Lei (leia-se, o Processo Administrativo de Nulidade - PAN, em conformidade com a LPI), não deveria a Administração Pública aguardar a submissão de eventual vício de legalidade à apreciação por parte do Poder Judiciário, podendo, de pronto, proceder à sua anulação.

27. Note-se, nesse particular, que a possibilidade de apreciação da arguição do direito de precedência em sede de PAN representa, em última análise, um verdadeiro ato de cooperação entre os entes estatais, evitando que o Poder Judiciário seja chamado a manifestar-se inexoravelmente após a concessão do registro de marca, permitindo que a instância administrativa seja uma opção ao usuário dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da expedição do certificado de registro, na forma do artigo 169 da LPI.

28. Fica garantida, nesse sentido, mais uma via de acesso ao usuário que, de boa-fé, e de acordo com os demais requisitos previstos no artigo 129, § 1º da Lei n. 9.279/96, busque garantir o reconhecimento do seu direito.

29. Nesse diapasão, note-se que o entendimento jurisprudencial sobre a matéria vem se modificando, sendo de relevo o julgamento do REsp.1.464.975/PR pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, concluindo-se que “*se o interessado vier a reivindicar esse direito [de precedência] após o registro, poderá fazê-lo mediante processo administrativo de nulidade (arts. 168 a 172 da LPI)*”^[1] e do REsp. 1673.450/RJ, no qual afirmou-se que “*este entendimento não está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, que já reconheceu a possibilidade de o direito de precedência ser exercido após a concessão do registro da marca, seja perante o INPI, seja pela via judicial. Nesse sentido: REsp 1.464.975/PR, 3ª Turma, DJe 14/12/2016*”^[2].

30. O Tribunal Regional da 2ª Região, seguindo a orientação mais recente do STJ, também já decidiu que:

“O direito de precedência estabelecido no § 1º do artigo 129 da Lei nº 9.279-96, tanto pode ser exercido em impugnação administrativa ao requerimento de registro da marca, que deve observar os prazos, procedimento e requisitos previstos nos artigos. 158 a 160 do mesmo diploma; como pode ser reivindicado após o registro do signo, mediante procedimento administrativo de nulidade (artigos 168 a 172 da Lei nº 9.279-96) ou pela via judicial, com o ajuizamento de ação objetivando a invalidação do registro (artigos 173 a 175 da Lei nº 9.279-96)” (TRF 2ª Reg., Apelação Cível: 0193455-62.2017.4.02.5101 (2017.51.01.193455-2), 1ª Turma Especializada, Relator: Desembargador Federal André Fontes, Data do julgamento: 15/10/2020).

31. Conclui-se, portanto, pela possibilidade de que o direito de precedência previsto no artigo 129, § 1º da Lei n. 9.279/96 seja passível de apreciação em sede administrativa pelo INPI, seja através de oposição, na forma do artigo 158, ou mesmo como fundamento para a apresentação de Processo Administrativo de Nulidade - PAN, na forma do artigo 168.

Conclusões

32. Diante de todo o exposto, à vista da consulta formulada pela CGREC, a Procuradoria, em estrito juízo de legalidade, manifesta-se no sentido de que o direito de precedência previsto no artigo 129, § 1º da Lei n. 9.279/96 possa ser arguido em sede administrativa mesmo após a concessão do registro de marca, constituindo fundamento para a apresentação de Processo Administrativo de Nulidade - PAN, na forma do artigo 168 da Lei.

33. Sugere-se o encaminhamento de cópia da presente manifestação ao Gabinete da Presidência para conhecimento e avaliação quanto à possível alteração do Manual de Marcas no tema.

34. É o Parecer.

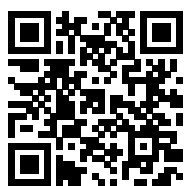
35. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2021.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

[1] STJ, REsp. nº 1.464.975 – PR, 3ª Turma, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data do julgamento: 01/12/2016, DJE: 14/12/2016.

[2] STJ, REsp. nº 1673.450/RJ, 3ª Turma, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data do julgamento: 19 de setembro de 2017. DJE: 26/09/2017. No mesmo sentido, v. ainda STJ, REsp. nº 1.494.306/RJ, 4ª Turma, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, Data do julgamento: 07/11/2019, DJE: 18/12/2019.



Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 725152831 e chave de acesso 163f28ee no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 22-09-2021 16:12. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
