

XXXIX 2019 abpi
INTERNATIONAL CONGRESS ON
INTELLECTUAL PROPERTY | ABPI

25|27
AUGUST
RIO | BRAZIL





Γ PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO JUDICIÁRIO FEDERAL

Temas Polêmicos

Marcelo Leonardo Tavares

Juiz Federal Titular da 31ª. Vara Federal – Rio de Janeiro





MARCAS

Questões Polêmicas

Compatibilização do art. 124, XXIII, com o art. 129, §1º, da LPI



- Situação problema

- Uma empresa usa determinada marca há um ano no Brasil e toma conhecimento de que outra empresa possui pedido de registro de marca idêntica, no mesmo ramo de negócio, no INPI.
 - Art. 129, §1º, da LPI (direito de precedência)
 - Art. 124, XXIII, da LPI (nulidade do pedido de registro)



A relevância do uso anterior da marca no sistema brasileiro



Brasil – adoção do sistema atributivo de marca

Art. 129, da Lei nº 9.279/1996 (LPI): A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido...

A LPI valoriza duas situações em que o uso anterior pode ser considerado:

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

Art. 129, §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



Direito de Precedência



Requisitos:

- Uso de boa fé anterior ao depósito de pedido de registro de marca de terceiro
- Na data da prioridade ou depósito do pedido de terceiro, o uso do requerente deve ocorrer há pelo menos seis meses
- Marca idêntica ou semelhante para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim



Direito de Precedência (cont.)



- QUANTO AO MOMENTO DA INVOCAÇÃO DA PRIORIDADE

- Primeira posição

O direito de precedência ao registro exige oposição administrativa ou manifestação contrária à concessão do registro de marca de terceiro **ainda durante o procedimento administrativo – posição tradicional no TRF – 2ª. Região**

- 2012.51.01.105483-9

- PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE PRECEDÊNCIA.

- IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA.

- ART. 129, § 1º DA LEI 9.279/96. REGISTRO MARCÁRIO VÁLIDO. LEGALIDADE

- DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.



Direito de Precedência (cont.)



Segunda posição

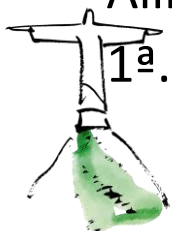
O direito de precedência **pode ser exercido em sede judicial**, pois, do contrário, haveria restrição indevida de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF)

STJ - REsp 1.464.975, rel. Min Nancy Andrighi

- RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. MARCA.
- DIREITO DE PRECEDÊNCIA. (...).
- (...)
- 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).
- 7- A Lei de Propriedade Industrial protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito de precedência de registro.
- (...)
- 9- RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

Alinhamento da posição no TRF – 2ª. Região

1ª. Turma Especializada, 2016.51.01.052395-3





Art. 124, XXIII, da LPI



- sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca alheia
- o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade
- titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento
- a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia



┌ Art. 129, §1º e art. 124. XXIII, da LPI -
compatibilização



- Para o exercício do direito de precedência, que pode ser invocado administrativamente ou judicialmente, **há necessidade de depósito de pedido de registro antes da concessão do registro da marca de terceiro?**



┌ Art. 124, XXIII, da LPI e registro extinto (art.
142, da LPI



Situação Problema

É possível a uma empresa, que tenha o registro de marca extinto (art. 142, da LPI), invocar o art. 124, XXIII, da LPI, para impedir o registro de marca alheia?



Interpretação do art. 124, XXIII, da LPI (cont.)



a. uma empresa que tenha o registro ou o uso da marca no exterior ou o uso da marca no Brasil pode invocar, se preenchida a hipótese legal, o art. 124, XXIII, da LPI.

b. uma empresa que tenha o registro extinto no Brasil, nos termos do art. 142, da LPI, mas continue a usar a marca, não pode invocar o uso para impedir o registro por terceiros com base no art. 124, XXIII, da LPI?

c. A empresa usuária da marca no Brasil, cujo registro foi extinto, pode alegar o art. 124, XXIII, da LPI, especificamente em face daquele que age com má-fé para impedir-lhe o registro de pedido?

